

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

Heft 1 1976 Fascicule 1

Inhaltsverzeichnis

Zur Reform des Urheberrechtes

GERHARD FROTZ, Wien	3
-------------------------------	---

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, Zürich

I. Patentrecht	22
II. Muster- und Modellrecht	41
III. Markenrecht	51
IV. Wettbewerbsrecht	86
V. Urheberrecht	108

<i>Buchbesprechungen</i>	111
------------------------------------	-----

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

Inhaltsverzeichnis

<i>Jahresbericht</i>	119
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
THOMAS RÜEDE, Zürich	
I. Patentrecht	152
II. Muster- und Modellrecht	203
III. Markenrecht	204
IV. Wettbewerbsrecht.	217
V. Urheberrecht.	242
<i>Buchbesprechungen</i>	247

Zur Reform des Urhebervertragsrechtes

GERHARD FROTZ, Wien

Anlässlich einer Sitzung der schweizerischen Vereinigung für Urheberrecht vom 12. März 1976 im Verwaltungsgebäude der SUISA|MECHANIZENZ in Zürich unter Vorsitz von Herrn Dr. Kaspar Spoendlin hielt der eingeladene Gastredner, Herr Professor Dr. Gerhard Frotz aus Wien, einen eindrucklichen Vortrag über die Reform des Urhebervertragsrechtes. Dieses vorzügliche, die besonderen diesem komplexen Rechtsgebiet eigenen Schwierigkeiten und Problemkreise beleuchtende Referat soll nachstehend zusammen mit einem kurzen Kommentar der sich dem Vortrag anschließenden Diskussion abgedruckt werden.*

Herr Professor Dr. Frotz führte aus:

Ein Vortrag «Zur Reform des Urhebervertragsrechtes» kann gewiß nicht die Meinungsverschiedenheiten beseitigen, die zwischen der Mehrheit der schweizerischen II. Expertenkommission einerseits und den vier schweizerischen Urheberrechtsgesellschaften und der Vereinigung für Urheberrecht andererseits über die Zweckmäßigkeit oder gar Notwendigkeit einer umfassenden gesetzlichen Neuregelung des Urhebervertragsrechtes bestehen. Vielleicht kann er jedoch ein wenig zur Aufhellung des Problemkreises und damit zur Meinungsbildung beitragen. Das ist mein Ziel.

I. Zur Zeit scheint in der Sache vordringlich, grundsätzliche Überlegungen zu einer umfassenden Neukodifizierung des Urhebervertragsrechtes anzustellen. Dazu ist es noch nicht zu spät:

1. In der Schweiz ist noch keineswegs entschieden, ob die Zurückhaltung beibehalten wird, die die I. und II. Expertenkommission in dieser Frage bewiesen hat; vielleicht bringt der jüngste gut begründete Vorstoß

* Herr Professor FROTZ doziert an der Universität Wien Immaterialgüterrecht und Obligationenrecht; er ist Vorstand des Institutes für Handels- und Wertpapierrecht und Vorsitzender des Arbeitskreises Urheberrecht in Österreich.

der Urheberrechtsgesellschaften aus dem Jänner 1976 das Eidgenössische Polizei- und Justizdepartement zu der Einsicht, daß das Problem noch keineswegs ausdiskutiert ist.

2. In der BRD hat der Gesetzgeber schon bei der Schaffung des Urheberrechtsgesetzes 1965 angekündigt, er wolle in der Form eines besonderen Urhebervertragsgesetzes ein neues Urhebervertragsrecht schaffen. Er hat bis heute aber nur die am 1.11.1974 in Kraft getretene Teillösung des § 12a Tarifvertragsgesetz zustande gebracht. Danach wird dieses Gesetz auch auf arbeitnehmerähnliche Personen für anwendbar erklärt, so daß für Urheber und Leistungsschutzberechtigte, die in einem solchen dort näher definierten arbeitnehmerähnlichen Verhältnis stehen, die Vertragsbedingungen einschließlich der Entgelte tarifvertraglich geregelt werden können. Die versprochene gesetzliche Urhebervertragsrechtsregelung für *alle* Urheber und Künstler steht in der BRD also noch aus. Für einen Teilbereich, nämlich für den Sendevertrag, liegen die Vorarbeiten z. Zt. in den bewährten Händen Prof. Ulmers, München.

3. In Österreich ist die Frage der Reform des gesetzlichen Urhebervertragsrechts aktuell geworden erst durch die von der Österreichischen Künstler-Union im März 1974 veranstaltete Wiener Urheberrechtskonferenz. Das Thema ist dann in dem von mir geleiteten Arbeitskreis Urheberrecht, in dem praktisch alle mitwirken, die in Österreich auf dem Gebiet des Urheberrechts und der verwandten Rechte Wesentliches zu sagen haben, aufgegriffen worden, um zunächst Rechtstatsachenforschung zu betreiben, also zu ermitteln, wie die in der Praxis gebräuchlichen Urheberrechtsverträge aussehen und wo dort die wirklichen Sachprobleme liegen. Dadurch konnten wir inzwischen unseren Erfahrungsschatz nicht unbeträchtlich vermehren; eine Umsetzung in legislative Vorschläge ist freilich noch nicht erfolgt.

4. Seit dem Jahre 1974 gibt es auch Absichtserklärungen der Schweiz, der BRD und Österreichs, im Hinblick auf die engen kulturellen Beziehungen, insbesondere auf dem Gebiet des Verlagswesens und des Buchhandels, in der nächsten Zeit Gespräche über die Ausarbeitung eines möglichst einheitlichen Urhebervertragsrechts ohne förmliche internationale Bindung zu beginnen. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden, aber zu keinen konkreten Sachergebnissen geführt.

Die Entwicklung des Urhebervertragsrechts ist in allen drei Ländern also noch weithin offen; die internen schweizerischen Vorarbeiten sind jedoch legislativ wohl am weitesten gediehen.

Das einzige deutschsprachige Land, das bereits über eine gesetzliche Regelung des Urhebervertragsrechts verfügt, eine Regelung, die in das

Urheberrechtsgesetz eingebaut wurde und insgesamt 37 Vorschriften umfaßt, ist die DDR. Nach allgemeinen Bestimmungen wird dort auf verschiedene Vertragstypen näher eingegangen, auf den Verlagsvertrag, auf den Vertrag über die öffentliche Aufführung oder den öffentlichen Vortrag und Bühnenvertriebsvertrag, auf den Vertrag über die Verfilmung eines Werkes oder die Vorführung eines Filmwerkes, auf den Vertrag zur Sendung eines Werkes durch Rundfunk oder Fernsehfunk, auf den Vertrag über die Übertragung eines Werkes auf Tonträger sowie auf den Vertrag über die Verwendung von Werken der bildenden oder angewandten Kunst und der Photographie. Für die Verträge von Leistungsschutzberechtigten gelten die Bestimmungen über die Übertragung von Nutzungsbefugnissen des Urhebers entsprechend (§ 81 Abs. 1). Es wird sich, soweit die Verhältnisse vergleichbar sind, empfehlen, die Sachlösungen des URG der DDR rechtsvergleichend zu berücksichtigen.

II. Ein nicht einmal bössartiger amerikanischer Soziologe hat die Juristen als die «Strategen der Stagnation» bezeichnet. In der Tat entspricht es guter Juristentradition, Reformbestrebungen zunächst vorsichtig abwartend aufzunehmen. Diese Zurückhaltung ist kein Persönlichkeitsdefekt und keine Alterserscheinung. Sie wurzelt in der Erkenntnis, daß – wie es ein großer Schweizer Jurist trefflich formuliert hat – zum Wesen des Rechts die Beständigkeit gehört. Allzu häufige Wandlungen der Rechtsordnung untergraben gar zu leicht das richtige Verständnis und ihre Autorität. Wenn der Ruf nach einer Reform des Urhebervertragsrechts ertönt, schadet es daher nicht, zunächst Distanz zu wahren und die Dinge kühl und unvoreingenommen zu überlegen.

1. Dabei wird eine Grundwahrheit schnell sichtbar, weil sie nichts anderes ist als Folgerichtigkeit des Denkens. Wenn der Gesetzgeber die Urheber und Leistungsschutzberechtigten wirksam schützen will, und daran kann insbesondere in den deutschsprachigen Ländern, die urheberrechtlich zu den führenden Ländern der Welt gehörten und gehören, gar kein Zweifel bestehen, dann muß er ihnen gesetzlich in weitestgehendem Maße Rechte einräumen, insbesondere ausschließliche Verwertungsrechte (ich halte übrigens diesen Ausdruck für besser als z. B. «Verwendungsbefugnisse», weil dieser Terminus unangebrachte Assoziationen zur *actio de in rem verso*, der Verwendungsklage, auslöst!) die mir, unvoreingenommen betrachtet, eigentlich nichts anderes darzustellen scheinen, als die vermögensrechtliche Seite des Urheberrechts selbst. Damit gibt er den zu Schützenden jedoch Steine statt Brot, wenn diese die ihnen eingeräumten Rechte nicht zufriedenstellend vertraglich ausnutzen

können. Belehrt die gesellschaftliche Wirklichkeit den Gesetzgeber, daß hier in vielen Fällen von materieller Vertragsgerechtigkeit keine Rede sein kann, daß angesichts der wirtschaftlichen Ungleichgewichtigkeit der Parteien, aber auch der Unerfahrenheit des Urhebers und Künstlers in urheber- und urhebervertragsrechtlichen Fragen nicht darauf vertraut werden kann, daß der Vertragsmechanismus als solcher – nämlich das freie Spiel von Angebot und Nachfrage, das Aushandeln der Vertragsbedingungen – eine Richtigkeitsgarantie darstellt, so muß der Gesetzgeber konsequent auf Abhilfe sinnen. Hier kann es für ihn keine Zurückhaltung geben, weil diese eine unverständliche Inkonsequenz sein würde. Es geht dann wohl ausschließlich um den Schutz vor allzu weiter Rechtseinkürzung und um die Sicherung einer angemessenen Vergütung.

2. Noch ein zweiter grundlegender Aspekt ist augenfällig: Der Gesetzgeber, der ein funktionierendes Schutzsystem zugunsten der Urheber und der Leistungsschutzberechtigten aufbauen will, wird sich überlegen müssen, ob er – was das Vertragsrecht angeht, dessen allgemeine Regelung er ja im Obligationenrecht oder vom deutschen Rechtssystem her betrachtet im Allgemeinen Teil des BGB und im Schuldrecht bereits vorfindet – sich mit solchen Bestimmungen begnügen soll, die zur Wahrung der Interessen der Schutzbefohlenen an materieller Vertragsgerechtigkeit *unbedingt erforderlich sind*. Vielleicht ist es zweckmäßig, zusätzlich eine allgemeine oder gar auf besonders wichtige Arten der Verwertungsverträge (z.B. den Sendevertrag) ausgedehnte inhaltsbezogene dispositive Vertragsordnung aufzubauen, wie wir sie bei den klassischen Schuldvertragstypen (Kauf, Miete, Darlehen usw.) und beim Verlagsvertrag teilweise bereits kennen. Entscheidungsmaßstab für einen *lege artis* vorgehenden Gesetzgeber wird hier sein müssen, ob er durch eine solche von ihm bereitgestellte Vertragsordnung, derer sich die Parteien im Einzelfall bedienen können aber nicht müssen, wirksam dazu beiträgt, einerseits Lücken der Individualverträge sachgerecht zu schließen (Ergänzungsfunktion des dispositiven Rechts!) und andererseits Kriterien zu liefern, an denen man einseitig formularmäßig für eine Vielzahl von Fällen vorgefertigte Vertragsmuster, die dann auch eingesetzt werden, auf ihre Gerechtigkeit leichter überprüfen kann (Maßstabsfunktion des dispositiven Rechts). Die Entscheidung des Gesetzgebers dürfte hier letztlich wiederum davon abhängen, welche Erfahrungen die Praxis mit dem bisherigen Rechtszustand gemacht hat, ob sich das weitgehende Fehlen einer solchen speziellen urhebervertragsrechtlichen dispositiven Ordnung vornehmlich unter Rechtssicherheits- und Gerechtigkeitsgesichtspunkten schon in einem solchen Maße nachteilig bemerkbar gemacht

hat, daß dringend Abhilfe not tut. Das bloße Streben nach Vervollständigung der gesetzlichen Regelung, legistischer Ästhetizismus ohne praktisches Bedürfnis verdienen keine Unterstützung. Der Gesetzgeber sollte in einem Privatrechtssystem nur dort hervortreten, wo man ihn wirklich braucht. Überflüssige gesetzliche Regelungen gibt es gewiß auch im schweizerischen Recht bereits zur Genüge – im österreichischen jedenfalls.

3. Schließlich verdient die Aufmerksamkeit des Gesetzgebers auf das Problem gelenkt zu werden, ob die allgemeinen bürgerlichrechtlichen Lösungen für Abwicklungsstörungen im gegenseitigen Vertrag (man denke an anfängliche oder nachträgliche subjektive oder gar objektive Unmöglichkeit der Leistung, an die Rechts- und Sachmängelhaftung, an Schuldner- und Gläubigerverzug) auch für alle Urheberrechtsverträge passen und ausreichen oder durch die eine oder andere Spezialregelung ergänzt werden sollten. Auch hier geht die Wahrheit durch den Fall. Gibt es solche Fälle in der Praxis, die sich mit dem allgemeinen bürgerlichrechtlichen Instrumentarium nicht sinnvoll lösen lassen und welche sind dies? Wo liegen die Regelungsprobleme?

III. Überblickt man die soeben skizzierten drei großen Problemkreise einer Reform des Urhebervertragsrechtes, so zeigt sich überall die grundlegende Bedeutung der Rechtstatsachenforschung. Ohne die Erkenntnis dessen, was ist, ohne eine sorgfältige und umfassende Diagnose kann es keine zielführende Therapie geben. Die schweizerische II. Expertenkommission meint, es sei noch verfrüht, eine umfassende Gesetzgebung über diese komplexe Materie zu erlassen. Denn Lehre und Rechtsprechung hätten dieses Gebiet erst fragmentarisch ausgeleuchtet, und auch die Klauseln der Einzel- und Kollektivverträge vermöchten nicht über die unvollständige Dokumentation hinwegzutäuschen. Voraussetzung für jede gesetzgeberische Arbeit seien grundsätzliche wissenschaftliche Studien, denen die Leitgedanken für ein Urhebervertragsrecht entnommen werden könnten. Wenn die II. Expertenkommission damit auf die Notwendigkeit einer seriösen Erforschung der Urheberrechtsvertragspraxis hinweisen will, ist ihr unumwunden zuzustimmen. Soweit sie jedoch eine Reform des Urhebervertragsrechtes zusätzlich noch davon abhängig machen will, daß Lehre und Rechtsprechung das Gebiet voll ausgeleuchtet und daß wissenschaftliche Studien die Leitgedanken einer solchen Reform bereits vorgezeichnet haben, möchte ich ihr bescheiden widersprechen. Stellt der Gesetzgeber in der Rechtswirklichkeit Mißstände fest, die mit den Mitteln des allgemeinen bürgerlichen Rechts

nicht oder nicht wirksam zu beseitigen sind und dafür spricht *prima facie* schon ihre Existenz, so kann und darf seine Reaktion nicht von dem puren Zufall abhängen, ob Fälle vor die Gerichte kommen, die diese instandsetzen, Lichtvolles zu sagen, oder ob sich Wissenschaftler aufraffen, gerade dieses Feld zu pflügen. Waren die Fakten hinreichend aufgeklärt, so hätte sich m.E. die II. Expertenkommission schon selbst darum bemühen müssen, das Konzept einer solchen Reform zu entwerfen. Wer sollte dies tun, wenn nicht die anerkannten Experten?

Nun ist leicht zuzugeben, daß die Rechtstatsachenforschung, wie mir scheint, im westlichen Europa überall im argen liegt, was wohl darauf zurückzuführen ist, daß die Juristen solche Bestandsaufnahmen eher für unter ihrer Würde halten und daß die Soziologen lieber Ideologiekritik betreiben, statt an der Front handfest empirisch zu arbeiten. Aber es scheint mir auch eher eine «faule Ausrede» zu sein, wenn man gelegentlich hört, bevor mit den rechtlichen Arbeiten an einer Reform begonnen werden könne, müsse noch dieses und jenes bis in die Einzelheiten ermittelt werden. Eine Reform des Urhebervertragsrechts kann nur für Naive das Ziel verfolgen, für jede urhebervertragliche Besonderheit eine passende Spezialregelung zu entwerfen. So hervorragend das Preußische Allgemeine Landrecht von 1794 war, wir wollen und können heute selbst auf einem Teilgebiet nicht seinen kasuistischen Stil wiederbeleben. Um ein Beispiel für das, was ich meine, aufzuzeigen: Wir haben in die österreichische Praxis der Verlagsverträge geschaut und festgestellt, daß es dort nicht *den* Verlagsvertrag, sondern sehr verschiedene Lebenstypen der Verlagsverträge gibt. Die vertraglichen Regelungsprobleme beim belletristischen Verlag z.B. sind anders als beim wissenschaftlichen Verlag, der sich wiederum durchaus etwa vom Jugendbuchverlag unterscheidet. Nur für den belletristischen Verlag etwa stellen die sog. Nebenrechte ein besonders begehrtes Erwerbsziel und einen wesentlichen Teil der Kalkulation dar, sodaß er schwer auf sie verzichten kann. Es wäre jedoch töricht zu glauben, der Gesetzgeber könne diese und andere Unterschiede im Verlagsbereich in eine entsprechend differenzierende Gesetzesregelung umsetzen. Insoweit ist ein kurzer Blick in das URG der DDR nicht uninteressant, wo von allen besonderen Urheberrechtsverträgen der Verlagsvertrag am breitesten geregelt ist. Nur Zeitungsbeiträge und Beiträge zu periodischen Sammelwerken werden hier besonders behandelt. Im übrigen begnügt sich das Gesetz mit zwei, gar nicht einmal voll flexiblen Regelungen: § 47 URG: Durch den Verlagsvertrag erhält der Verlag das ausschließliche Recht, das Werk zu vervielfältigen und zu verbreiten... Das Verlagsrecht kann *im Vertrag* örtlich, zeitlich oder in

anderer Weise beschränkt werden (ist dies ohne eine solche Beschränkung daher wohl nicht!). § 48 URG: Sind keine besonderen Vereinbarungen getroffen, so verbleiben dem Urheber die Rechte zum öffentlichen Vortrag, zur öffentlichen Aufführung oder Vorführung seines Werkes, zur Aufnahme auf Ton- oder Bildträger seines Werkes, ferner das Verfilmungs-, Sende- oder Ausstellungsrecht sowie das Recht, die Verwendung von Bearbeitungen oder Übersetzungen zu genehmigen. Was mit diesem Beispiel gesagt werden sollte, ist hoffentlich klar: Es kommt bei der Erforschung der Rechtswirklichkeit gewiß nicht auf das Detail, sondern nur auf die richtige Erkenntnis der Hauptübel der gegenwärtigen Rechtslage an. Dazu läßt sich heute jedoch schon einiges ausführen, was – wie ich annehme – auch für die Schweiz im großen und ganzen zutrifft:

IV.

1. *Vier sachliche Gefahren* sind es, die dem Urheber und dem immer mitgedachten Leistungsschutzberechtigten in der Praxis vor allem drohen:

- a) Der Verwerter will *möglichst viele* Nebenrechte erwerben.
- b) Er will alle Rechte *als ausschließliche* erwerben, die zudem örtlich und zeitlich *nicht beschränkt* sein sollen.
- c) Er will all dies *zu billig* erwerben.
- d) Er will möglichst nicht *verpflichtet* sein, die Verwertung der erworbenen Rechte auch zu betreiben, was z. B. bei Verlagsverträgen gerade im Hinblick auf die Nebenrechte besonders wichtig ist.

2. *Was die Mittel angeht*, so verfolgt der Verwerter seine Ziele in der Regel durch Einsatz von ihm selbst entworfener ausgeklügelter Vertragsformulare, die entweder selbst die gewünschten Bestimmungen enthalten oder die eher knapp, schlicht und harmlos formuliert sind, dabei aber auf Allgemeine Geschäftsbedingungen verweisen, die entweder (klein) auf der Rückseite gedruckt sind oder separat beigefügt oder auch nicht beigefügt, sondern erst im Streitfall aus der Schublade gezogen werden. Der wirklich ausgehandelte und dann niedergeschriebene Vertrag ist bereits die große Ausnahme.

3. *Personal betrachtet* sind besonders anfällig gegen die latente Gefahr allzugroßer Eigensucht, was ganz verständlich ist, die Monopolisten und die Quasimonopolisten: der Rundfunk, das Fernsehen, die Schallplattenindustrie usf. Wo die öffentliche Hand Galerien oder Museen betreibt oder aufgrund ihres kulturellen Auftrags die Kunst durch Ankauf fördern will, sind Bestrebungen ebenfalls nicht fern, den edlen «Gemeinnutz» hoch über den schnöden «Eigennutz» des Urhebers zu stellen.

V. Mit derartigen Fakten kann ein Legist m.E. schon durchaus etwas anfangen. Er braucht sie bloß durchzugehen, um auf den harten Kern der Reformproblematik zu stoßen:

Erste sachliche Gefahr: Es ist nichts dagegen einzuwenden, daß der Verwerter möglichst viele Nebenrechte erwerben will. Das Ziel verdient keine Mißbilligung, zumal der Urheber im Regelfall an einer entgeltlichen Verwertung *all* seiner Rechte gerade interessiert ist. Nur die «Methode» des Rechtserwerbs und die Höhe der Vergütung können bedenklich sein. Zur ersten fragt sich, ob der Urheber gegen Übertölpelungen geschützt werden muß. Zur zweiten fragt sich, ob man Vorkehrungen treffen muß, um einen gerechten Preis sicherzustellen. Dazu zählt auch die Überlegung, ob man z.Zt. unbekannte Nutzungsarten schon deswegen von der Übertragung gesetzlich schlechthin ausnehmen muß, weil ihr Wert noch ganz ungewiß ist.

Zweite sachliche Gefahr: Auch gegen einen Erwerb ausschließlicher Rechte durch den Verwerter ist an sich nichts einzuwenden. Nur beeinträchtigt er die Rechtsstellung des Urhebers besonders stark, weil die Ausschließlichkeit ja auch gegen ihn wirkt. Die Beeinträchtigung ist umso größer, je geringer die örtlichen und zeitlichen Beschränkungen der Rechtseinräumung sind. Es muß überlegt werden, ob man hier, um unseriöse, dem Urheber schwer durchschaubare Erwerbspraktiken zu verhindern, mit Vermutungen eingreifen soll, die im Zweifel für die den Urheber weniger belastende Übertragung sprechen, ob man Formvorschriften mit Warnungsfunktion aufstellen soll und ob man die Angemessenheit der Vergütung irgendwie sicherstellen soll. Insgesamt fragt sich, ob die eine oder die andere Lösung für sich allein genügt oder ob man mehrere kumulieren muß, um zu einem wirklich befriedigenden Effekt zu gelangen.

Dritte sachliche Gefahr: Das Äquivalenzproblem ist schon zweimal erwähnt worden. Auch wenn man die persönlichkeitsrechtliche Seite des Urheberrechts nicht unterbewertet, zeigt dies deutlich, daß das Kardinalproblem des Urhebervertragsrechts in der Praxis offenbar das leidige Problem der Sicherung einer angemessenen Vergütung ist. Wie kann man es sinnvoll lösen, da das Gesetz, das abstrahieren muß und auch von Bestand sein soll, sicher weder Taxen (z. B. 10 %) noch hinreichend konkrete Richtlinien aufstellen kann, die eine vertragliche Regelung dann einzuhalten hätte. Soll es überhaupt eine globale Lösung geben oder muß die Äquivalenzfrage differenzierend beantwortet werden, je nachdem ob der Urheber zur Erbringung gerade der geschützten Leistung ange stellt ist oder nicht? Man denke z. B. an angestellte Architekten oder vom

Leistungsschutz her an ein Rundfunkorchester! Die Spannweite der hier denkbaren Lösungen wird besonders deutlich sichtbar, wenn man einerseits die Ansicht der vier schweizerischen Verwertungsgesellschaften und – wenn ich mich nicht täusche – auch der schweizerischen Vereinigung für Urheberrecht kennt, zwischen freien und angestellten Urhebern sei in der Vergütungsfrage kein Unterschied zu machen, und andererseits das Arbeitspapier liest, daß DDr. Robert Dittrich – Honorarprofessor der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien und als MinRat im BM f. Justiz der zuständige Referent für Urheberrechtsfragen dazu jüngst verfaßt und mir liebenswürdigerweise übermittelt hat. Danach soll dem angestellten Urheber für die schon mit dem Abschluß des Arbeitsvertrages erfolgte Einräumung des Werknutzungsrechts an den in Erfüllung seiner Arbeitspflicht geschaffenen Werken eine angemessene besondere Vergütung gebühren. Ist er jedoch ausdrücklich zur Schaffung von Werken angestellt und damit vorwiegend auch tatsächlich beschäftigt, so gebühre ihm diese Vergütung nur insoweit, als nicht schon in dem, ihm aufgrund des Arbeitsverhältnisses im Hinblick auf seine Tätigkeit als Urheber zukommenden höheren Entgelt eine angemessene Vergütung für die Einräumung des Werknutzungsrechtes gelegen ist. Es folgen Bemessungsregeln, auf die bei der Festsetzung der Höhe Bedacht zu nehmen sei: die wirtschaftliche Bedeutung des Werknutzungsrechtes für den Arbeitgeber; eine sonst etwa erfolgte Verwertung im In- und Ausland; der Anteil, den Anregungen, Erfahrungen, Vorarbeiten oder Hilfsmittel des Unternehmens des Arbeitgebers oder dienstliche Weisungen an der Schaffung des Werkes gehabt haben. Ist die Vergütung danach festgesetzt, so kann sie erstmalig nach Ablauf eines halben Jahres auf Antrag eines der Beteiligten nach billigem Ermessen korrigiert werden, wenn eine wesentliche Änderung der für die Angemessenheit der Vergütung maßgebenden Verhältnisse eingetreten ist. Wahrscheinlich ist damit an eine Art Gestaltungsrecht des Richters gedacht, und dann wohl des Arbeitsrichters. Ein Anspruch auf Änderung der Vergütung soll dem Arbeitnehmer auch im Falle der Übertragung des Werknutzungsrechtes durch den Arbeitgeber auf einen Dritten zustehen, sofern der vom Arbeitgeber dabei erzielte Preis in einem auffälligen Mißverhältnis zu der dem Arbeitnehmer gewährten Vergütung steht oder wenn der Arbeitgeber an der Ausnützung des Werknutzungsrechtes beteiligt bleibt und hierbei einen Ertrag erzielt, der in auffälligem Mißverhältnis zu der dem Arbeitnehmer gewährten Vergütung steht. Ferner wird eine Regelung erwogen, die sich mit der Vergütung des Arbeitnehmers in den Fällen beschäftigt, in denen der Arbeitgeber die Ausnützung des Werk-

nutzungsrechts unterläßt, obwohl von dieser das Ausmaß der Vergütung des Arbeitnehmers abhängt. Es folgen eine Reihe anderer Bestimmungen bis zu der, daß die besondere Vergütung im Lohnzettel auch gesondert auszuweisen ist. Alle Regelungen sollen *ius strictum* sein und für ausübende Künstler wie für *beamtete* Urheber und Künstler sinngemäß gelten.

Vierte sachliche Gefahr: Der Urheber und Leistungsschutzberechtigte hat in aller Regel, insbesondere bei Einräumung eines ausschließlichen Verwertungsrechts ein besonderes Interesse daran, daß der Verwerter das Werk auch tatsächlich nutzt. Vielleicht hängt sogar die Höhe der vereinbarten Vergütung davon ab. Muß hier gesetzlich in Richtung auf eine Verpflichtung des Verwerters zur Nutzung eingegriffen werden? Ist es notwendig, eine solche Verpflichtung zwingend anzuordnen oder genügt eine Vermutung dafür, daß eine solche Verpflichtung vereinbart worden sei? Muß gesetzlich zusätzlich etwas vorgekehrt werden für den Fall der Nichterfüllung dieser Verpflichtung oder des Schuldnerverzugs? Genügt hier die allgemeine bürgerlichrechtliche Möglichkeit des Rücktritts vom Vertrag – ein Rücktritt, der nach österreichischem Recht auch schon bei nur objektivem Verzug nach Setzung einer angemessenen Nachfrist möglich ist, also kein Verschulden an der Verzögerung voraussetzt, während im deutschen Recht zugunsten des Gläubigers nur eine Beweislastumkehr eingreift: Exkulpationsmöglichkeit des Schuldners! Viele Fragen, die nach einer Antwort verlangen!

Die geschilderte Form, in der sich die Vertragsabschlüsse durchwegs abspielen (Formularverträge, AGB), läßt die Frage entstehen, ob in der Sache selbst nicht schon weithin das Auslangen gefunden werden kann mit der Rechtsprechung zur Inhaltskontrolle von Vertragsbestimmungen, insbesondere von Formularverträgen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle drei Länder kennen – im Unterschied zu anderen Ländern – nur eine *ex post*-Kontrolle durch die Gerichte und keine *ex ante*-Kontrolle durch irgendeine Behörde.

Die *Anfälligkeit besonders der Monopolisten* und Quasimonopolisten gegenüber der Versuchung, vom Pfad der vertraglichen Tugend abzuweichen, muß die Frage auslösen, ob nicht bereits kartellrechtliche Möglichkeiten zum Schutz der Urheber und ausübenden Künstler bestehen, so daß es eines spezifisch urheberrechtsvertraglichen Schutzes gar nicht bedarf. Die Rechtslage wird hier national vielleicht verschieden sein. So ist das österreichische KartG im Gegensatz etwa zum deutschen GWB – die Rechtslage in der Schweiz kenne ich zu wenig – ein reines Mißbrauchs- und Aufsichtsgesetz und daher keineswegs von dem Gedanken beherrscht,

daß Kartelle und marktbeherrschende Unternehmen schon an sich böse seien. Trotzdem bestünde, wie mir scheint, auch nach österreichischem Recht wohl die Möglichkeit, die «Einkaufsbedingungen» marktbeherrschender Verwerter kartellrechtlich zu kontrollieren und urheberfreundlich zu verbessern. Im einzelnen bedürfte dies jedoch näherer Prüfung. In diesem Zusammenhang darf ich vielleicht daran erinnern, daß die «Allgemeinen Bedingungen zum Urhebervertrag» des Zweiten deutschen Fernsehens die Beschlußabteilung «Marktbeherrschung» des deutschen Bundeskartellamtes in Berlin zur Einleitung eines Mißbrauchsverfahrens unter Beiladung des Verbandes deutscher Schriftsteller, des deutschen Komponisten-Verbandes und der Dramatiker-Union veranlaßten. Das Verfahren schwebte vier Jahre. Es wurde dann eingestellt, nachdem sich das Zweite deutsche Fernsehen verpflichtet hatte, seine Bedingungen, soweit sie Gegenstand der Mißbrauchsaufsicht waren, urheberfreundlicher zu gestalten. In der Honorarfrage wurden dabei letztlich jedoch keine echten Fortschritte erzielt.

VI. Das ist eine ganze Palette von Fragen, die sich aus dem skizzierten Befund gewissermaßen von selbst ergeben. Und dabei bleibt noch unberücksichtigt, daß der vorgetragene Befund nichts aussagt über die Opportunität dispositiver Vertragsordnungen und besonderer Störungslösungen, die aus meiner Sicht deswegen z.Zt kaum näher diskutierbar sind, weil hier bis auf den Verlagsvertrag und den Sendevertrag doch Tatsachenmaterial fehlt. Bevor ich mich jenen aufgeworfenen Fragen wieder zuwende, möchte ich, was den Erlaß dispositiven Vertragsrechts angeht, edoch gestehen, daß mir insoweit die Ausführungen der II. Expertenkommission bei allem Respekt teilweise ungereimt erscheinen. Natürlich ist es richtig, daß dispositive Bestimmungen, weil sie nicht zwingend sind, nicht automatisch garantieren, daß sich die Verwerter oder Werknutzer daran halten. Aber *weder* die Folgerung, solche Bestimmungen böten den Urhebern keinen stärkeren Schutz, *noch* die Vermutung, die Werknutzer könnten gerade durch solche dispositiven Bestimmungen veranlaßt werden, ihre Stellung durch Ausarbeiten von Musterverträgen zu stärken, *sind schlüssig*. Wenn gar keine dispositiven Bestimmungen über den Inhalt von Werknutzungsverträgen bestehen, sind die Werknutzer ohnehin (mit dem Urheber gemeinsam) gezwungen, Verträge auszuarbeiten. Sind sie stark genug und nicht durch Skrupel gebremst (diesfalls sind sie ohnehin harmlos!), so werden sie dabei selbstverständlich bis zur Grenze des Möglichen ihre Interessen berücksichtigen. Wie sie dann bei Einführung einer dispositiven Regelung ihre Stellung noch weiter verstärken können,

ist das Geheimnis der Mehrheit der II. Expertenkommission. Ganz im Gegenteil setzt eine dispositive Regelung echte Gerechtigkeitsmaßstäbe. Mit ihr dokumentiert der Gesetzgeber ja, daß er sie im Normalfall für einen gerechten Interessenkompromiß erachtet. Musterverträge oder AGB müssen sich folgerichtig an einer solchen dispositiven gesetzlichen Regelung zwangsläufig messen lassen. Abweichungen von ihr können auch nur beschränkt mit *besonderen* Verhältnissen erklärt werden, weil die Musterverträge oder AGB ja gerade für eine Vielzahl von Fällen konzipiert und daher nicht auf die Umstände eines konkreten Falles zugeschnitten sind. Im Gegensatz zur Mehrheit der II. Expertenkommission haben dispositive Bestimmungen daher auch stets einen nicht zu unterschätzenden rechtspolizeilichen oder rechtshygienischen Charakter. Man will selbstverständlich zumindest nach außen sauber bleiben und muß sich daher sehr überlegen, von der gerechten Normallösung zu weit abzuweichen. Rechtspolitisch ist allenfalls zweifelhaft, ob man das gleiche Ziel nicht einfacher durch «Gesamtarbeitsverträge» erreichen kann, die von sachkundigen Interessenvertretungen ausgehandelt werden und ebenfalls Maßstabsfunktion erlangen können. Ebenso unschlüssig ist übrigens die Ablehnung der Kommission, zwingende Bestimmungen vorzusehen. Sie erfolgte durch die Mehrheit der II. Expertenkommission, weil die Urheber durch zwingende Bestimmungen *ohne Grund* bevormundet würden. Wie konnte die Kommission die Grundlosigkeit behaupten, nachdem sie vorher sinngemäß gerade einbekannt hatte, über kein ausreichendes Tatsachenmaterial zu verfügen! Im übrigen ist das Verständnis zwingender Vorschriften als Bevormundung, wie mir scheint, ein wenig zu stark vom Selbständigkeits- und Eigenverantwortungspathos durchwirkt, wenn der einzelne Urheber – und hier muß man durchaus an den kleinen, noch nicht arrivierten Urheber denken – seinem Schicksal gar nicht entinnen kann, sich nämlich den Bedingungen eines mächtigen Verwerter unterwerfen zu müssen, um – wie es Heinrich Hubmann formuliert hat – den Teufelskreis zu durchbrechen, den Vertragsfreiheit, Überangebot (Geistesarbeiter nehmen ständig zu!) und wirtschaftliche Macht der Verwerter um die große Masse der Urheber gezogen haben. Schließlich ist auch die zutreffende Starrheit zwingender Normen kein durchschlagendes Argument gegen ihre Verwendung. Man muß sie gerade dort einsetzen, wo diese Starrheit nicht oder nicht wesentlich schadet. Damit genug der Randnotizen.

VII. Wer immer die gestellten Fragen zu beantworten versucht, muß daran denken, daß das Urheberrechtsgesetz oder ein Urhebervertrags-

gesetz nur ein *Sondergesetz* ist. Hierüber dürfte es zwischen allen Beteiligten keinen Meinungsstreit geben. Doch was bedeutet dies im einzelnen?

Sedes materiae des Vertragsrechtes ist zunächst eindeutig in Österreich das ABGB, in der BRD das BGB, in der Schweiz das OR. Nur das OR und das ABGB als Mutterkodifikationen haben auf Urheberrechtsverträge Bedacht genommen; beide kennen jedoch nur einen einzigen einschlägigen Vertragstyp, den Verlagsvertrag. Er ist im OR sogar ausführlicher geregelt als im URG der DDR. Die ABGB-Regelung hingegen ist kurz; sie umfaßt nur zwei Bestimmungen: §§ 1172 und 1173. Sie bringt daher nicht viel, zumal sie sachlich durchaus richtig dispositiv ist. Der Inhalt der Regelung: Wird nichts anderes vertraglich vereinbart, so ist der Verleger gesetzlich nur zu einer einzigen Auflage des Werkes berechtigt. Das ist alles.

Im übrigen greifen aus dem Bürgerlichen Recht die allgemeinen Auslegungsregeln ein, wobei dem österreichischen § 914 ABGB der Art. 18 OR entspricht, und die der Privatautonomie inhaltlich allgemein gezogenen Schranken. Dem österreichischen § 879 ABGB entspricht hier der Art. 20 OR. Verträge, die gegen ein Gesetz oder die gegen die guten Sitten verstoßen, sind nichtig. Dabei verdient beachtet zu werden, daß das ABGB die guten Sitten nicht als moralischen Maßstab versteht. Es handelt sich vielmehr darum, auch die ungeschriebenen aus der Gesamtrechtsordnung ableitbaren fundamentalen Rechtsprinzipien als Kontrollmaßstab zu aktivieren. Jedenfalls ist hier wie da das Filter recht grob; hängen bleiben praktisch nur solche Verträge, die den Stempel der Rechtswidrigkeit auf der Stirn tragen.

Doch ist das Sittenwidrigkeitsurteil, wie österreichische Arbeiten der letzten Zeit gezeigt haben, durchaus flexibel. Nach *Lage aller Umstände* muß eben entschieden werden, ob ein Vertrag gegen die guten Sitten verstößt. Dieser Ansatz erlaubt es, an formularmäßig abgeschlossene Verträge, die einseitig von einer Partei aufgestellt werden und bei denen sich die Vertragsfreiheit des anderen Teiles praktisch in der Abschlußfreiheit erschöpft, während insoweit von einer Gestaltungsfreiheit de facto keine Rede mehr sein kann, strengere inhaltliche Anforderungen zu stellen als an echt ausgehandelte Individualverträge. Die unter das Stichwort der Inhaltskontrolle subsumierbare höchstgerichtliche Rechtsprechung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die in Österreich lediglich mit Hilfe des § 879 ABGB kontrolliert werden, beweist dies zur Genüge. Die Tendenz dieser Rechtsprechung ist klar. Zum Schutz derjenigen, die praktisch gezwungen sind, sich solchen für eine unbestimmte Anzahl von Fällen entworfenen AGB genau so zu unterwerfen, wie sie

sich dem objektiven Recht fügen müßten, soll der Hersteller und Verwender solcher AGB mit Nichtigkeitssanktion gehalten sein, in eben diesen AGB nicht seinem Egoismus freien Lauf zu lassen, sondern die widerstreitenden Interessen treu und redlich auszubalancieren. Aber auch wenn diese Tendenz klar ist, so bleibt im Bereich der Musterverträge und der AGB doch die Unsicherheit der Einzelfallentscheidung. Nicht ohne Grund sind in der BRD trotz im Grundsätzlichen recht festgefügtter Judikatur des BGH seit Jahren ernsthafteste Vorarbeiten im Gange, um, auf dieser Judikatur aufbauend, das Recht der AGB zu kodifizieren. In Österreich gibt es dazu ebenfalls erste Ansätze. Unsere höchstgerichtliche Judikatur wird sich jedoch, wie die in der BRD, recht schwer tun, das Problem der materialen Gerechtigkeit von Urheberrechtsverträgen mit Hilfe des § 879 ABGB zu lösen, weil gerade in diesem Bereich, der keine gesetzlich ausgeformten Schuldvertragstypen kennt, eine dispositive gesetzliche Ordnung fehlt, an der sich die Inhaltskontrolle als Fixpunkt orientieren könnte. Auch ein Optimist muß deshalb bezweifeln, daß der Schutz des Urhebers gegen materiale Ungerechtigkeiten allein durch das allgemeine bürgerliche Recht verwirklicht werden könnte. Was die Inhaltskontrolle der Urheberrechtsverträge betrifft, geht es also nicht darum, die allgemeine bürgerlichrechtliche Regelung auszuschalten, sondern sie da, wo es um der gerechten Ordnung willen notwendig ist, spezialgesetzlich zu ergänzen. Dies scheint mir auf dem Gebiet des Umfangs der Rechtseinräumung und des Ausmaßes der Vergütung erwägenswert. Daß sich solche Ergänzungen nicht in Widerspruch setzen dürfen zu allgemeinen bürgerlichrechtlichen Regeln ist eine Binsenweisheit. Urhebervertragliche Auslegungsregeln z. B. haben von den allgemeinen bürgerlichrechtlichen Auslegungsregeln auszugehen und diese sachgerecht zu konkretisieren. Ich würde es etwa für einen groben Fehler halten, urhebervertragliche Auslegungsregeln zu entwerfen, die mit dem Grundsatz brechen, daß die teleologische Auslegung die Königin der Auslegungsmethoden ist. Der Vertragszweck muß also seine dominierende Rolle auch im Urhebervertragsrecht spielen und zwar auch und gerade bei der Ermittlung der dem Verwerter eingeräumten (oder besser: übertragenen) Rechte. Wieweit in diesem Zusammenhang bei einer Reform des Urhebervertragsrechts neue Regeln konzipiert werden müssen, hängt natürlich nicht zuletzt davon ab, auf welchem Stand sich das geltende Urheberrechtsgesetz schon befindet. Das ist national verschieden.

Da ich im schweizerischen Urheberrechtsgesetz nicht dilettieren will, erlauben Sie mir hier nur einen Blick auf das österreichische Urheber-

rechtsgesetz. Hier finden sich mehr oder weniger verstreut und teilweise ganz unsystematisch Vorschriften, auf die das Gesetz später immer wieder Bezug nimmt, in denen der Gesetzgeber – gelegentlich auch schon terminologisch für den geschulten Ziviljuristen nicht optimal (vgl. z. B. § 33 II öUrhG) – ein ganzes Waffenarsenal einsetzt. Unter dem merkwürdigen Abschnittstitel «Vorbehalte zugunsten des Urhebers» (§§ 33ff) enthält das Gesetz in dem so *überschriebenen* § 33 *Auslegungsregeln* (vgl. aber auch §§ 36, 37 öUrhG), wobei es jedoch auf den Zweck des Vertrages leider überhaupt nicht Bedacht nimmt. Zum Leistungsgegenstand erklärt § 26 öUrhG eher primitiv: auf welche Art, mit welchen Mitteln und innerhalb welcher örtlichen und zeitlichen Grenzen das Werk von einem Werknutzungsberechtigten benutzt werden dürfe, richte sich nach dem mit dem Urheber abgeschlossenen Vertrag. Eine solche juristische Erstklässlerweisheit könnte man gewiß ohne Schaden streichen. Der Schwerpunkt der Regelung liegt in Wahrheit darin, daß bestimmte vertragliche Verzichte des Urhebers für wirkungslos erklärt werden (vgl. §§ 19 II/29 III, 31 II, 2; 34 öUrhG), daß die Wirkung erklärter Einwilligungen reduziert wird (§ 21 III öUrhG), daß Weiterübertragungen des Werknutzungsrechts durch den Werknutzungsberechtigten, teilweise abdingbar, eingeschränkt werden. Insgesamt vermißt man freilich eine zusammenhängende Ordnung und ein aus den Einzelvorschriften herausleuchtendes Konzept. Wir sollten diesen Fehler bei einer Reform des Urhebervertragsrechtes heute nicht wiederholen. Die von den vier schweizerischen Urheberrechtsgesellschaften gemachten Vorschläge scheinen mir insgesamt gesehen in diesem Sinne eine taugliche Grundlage für ein sachgerechtes und mit dem Obligationenrecht verträgliches neues Konzept zu sein.

Nur in wenigen Punkten möchte ich dazu abschließend einige eher kritische Bemerkungen machen: Auslegungsregeln sind sehr hilfreich, wenn sich zwei Unwissende vertraglich gegenüberstehen, die rudimentäre Regelungen treffen. Das ist aber, wie die Erfahrung lehrt, keineswegs das Problem, vor dem wir stehen, nämlich vor dem Problem, die wirtschaftlichen Ungleichgewichte gesetzlich unschädlich zu machen. Normalerweise wird dies mittels zwingender Vorschriften erreicht. Für deren Einführung besteht indessen aus der Natur der Sache eine selbstverständliche Grenze darin, daß der Vertragswille der Parteien im Einzelfall ganz berechtigt darauf gerichtet sein kann, alle schon bekannten Verwertungsrechte zeitlich und örtlich uneingeschränkt zu übertragen. Das Gesetz kann einen solchen beiderseitigen Parteiwillen sinnvollerweise nicht schlechthin der Wirksamkeit berauben. Vielleicht sollte

es sich daher stärker darauf konzentrieren, die Vertragsbeteiligten durch Formerfordernisse zu warnen.

Zudem muß die Zweckübertragungstheorie deutlich ausgebaut werden.

Ferner verstehe ich nicht, warum man nicht zumindest den Versuch gemacht hat, für besonders wichtige Vertragstypen dispositive Inhaltsbestimmungen zu entwerfen. Sie scheinen mir als Gerechtigkeitsindikatoren wirklich wichtig, solange man nicht mit guten Gründen hoffen darf, es würden zwischen den Interessenvertretungen der Urheber und Leistungsschutzberechtigten einerseits und den wichtigsten Verwertern gerechte Musterverträge ausgehandelt werden, die dann eine ähnliche Maßstabsfunktion erlangen wie dispositives Gesetzesrecht.

Besonders vordringlich ist unzweifelhaft eine Vorsorge gegen Störungen des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung. Wie kann man dieses Ziel jedoch erreichen, ohne die Privatrechtsordnung zu pervertieren? Die Vorschläge der schweizerischen vier Urheberrechtsgesellschaften weisen hier gar keinen Weg. Mir scheinen sie nur insofern zutreffend, als sie keine Sonderregelung für angestellte Urheber und angestellte Leistungsschutzberechtigte anstreben. Dieser Personenkreis dürfte nämlich tarifvertraglich ausreichend geschützt werden können. Die nach dem Vorbild des deutschen § 12a TVG in Österreich erwogene Möglichkeit (in Anlehnung an das Heimarbeitsgesetz), die Tarifvertragsfähigkeit auf nicht fest angestellte aber wirtschaftlich betrachtet arbeitnehmerähnliche Urheber und Leistungsschutzberechtigte auszuweiten, um das Vergütungsproblem auch für diese Personengruppen tarifvertraglich lösen zu können, wird im Falle ihrer Durchführung weitere Erfolge bringen; sie ist jedoch kein Allheilmittel. Angesichts der Verschiedenheit der Fälle könnte das Gesetz zugunsten der freien Urheber und Leistungsschutzberechtigten dann nur noch Umstände anführen, die die Parteien bei der Ermittlung der angemessenen Vergütung stets zu berücksichtigen haben und die dem Richter im Streitfall die Beurteilung der Angemessenheit erleichtern. Hier droht jedoch die Gefahr von Leerformeln, die der Praxis keine echte Hilfe bieten. Vielleicht hilft letztlich nur eines, daß sich nämlich der Urheber und die Leistungsschutzberechtigten nach dem Vorbild der Arbeitnehmer freiwillig noch stärker als bisher organisieren und daß ihre Interessenvertretungen mit den Verwertern oder Verwerterorganisationen Mindestvergütungssätze vertraglich festlegen. Mit den Mitteln des Privatrechts allein läßt sich hier freilich keine stabile Lösung erzielen. Denn der einzelne Urheber und Leistungsschutzberechtigte, der seine Interessenvertretung zum Abschluß solcher Verträge bevollmächtigt, behält ja seine Selbstgestaltungsmacht

und ist daher nach wie vor der Pression des Verwerters ausgesetzt, im Einzelfall ungünstigere Bedingungen (im Wege der Vertragsänderung) zu akzeptieren. Solche Gesamtverträge müßten infolgedessen doch kollektivvertragsähnliche Züge tragen, was in Österreich auf verfassungsrechtliche Bedenken insbesondere dann stößt, wenn sie auch im Verhältnis zum Außenseiter bindend sein sollen. Die Schweiz hat hier möglicherweise eine bessere verfassungsrechtliche Ausgangslage. Wir werden dieser Frage jedenfalls rechtswissenschaftlich näher nachgehen.

Meine Ausführungen, deren Unvollkommenheit Sie verzeihen mögen, haben gewiß gezeigt, daß der Weg zu einer allseits befriedigenden Reform des Urhebervertragsrechts weiter ist als der von Wien nach Zürich. Vielleicht trägt der Vortrag dazu bei, ihn etwas zu verkürzen.

In der anschließenden Diskussion erläuterte Herr Professor Ulmer die gegenwärtige Lage der Urhebervertragsrechtsreform in der Bundesrepublik Deutschland.

Der 1965 in der Bundesrepublik entstandene Plan, neben dem eigentlichen Urheberrecht ein separates Urhebervertragsrecht zu kodifizieren, wurde lange Zeit nicht mehr weiterverfolgt. Erst vor kurzem griff man diese Idee unter dem Druck der Schriftsteller von neuem auf. Alle Parteien stimmten diesem Unterfangen vorbehaltlos zu, man wollte sich mit der nicht zu unterschätzenden Wählerschicht der Urheber gut stellen.

Da das Hauptbedürfnis einer Kodifikation beim Senderechtsvertrag lag, wurde beschlossen, diesen Vertragstypus als ersten zu behandeln. Man beauftragte in der Folge Herrn Professor Ulmer, darüber ein Gutachten zu erstellen.

In der Diskussion wies Herr Professor Ulmer in diesem Zusammenhang auf eine deutsche Besonderheit hin: während z. B. in Schweden, in Frankreich und in Großbritannien die Stellung der Urheber und ausübenden Künstler durch Gesamtverträge wesentlich verbessert werden konnten, werden in der Bundesrepublik solche Verträge, die Richtlinien für Honorare vorsehen, durch das Bundeskartellamt beanstandet, da die freischaffenden Künstler als Unternehmer qualifiziert werden.

Ein weiteres Problem im Urhebervertragsrecht ist laut Professor Ulmer im Verhältnis von zwingenden und dispositiven Vorschriften zu finden. Er fragte sich, ob es angesichts der oft ungleichen Positionen der beteiligten Vertragspartner nicht klug wäre, mehrere zwingende Normen ins Urhebervertragsrecht aufzunehmen, wobei am Grundsatz der Vertragsfreiheit natürlich festgehalten werden müsse. So könnte er sich vorstellen, im Sendevertrag zum Beispiel die zeitliche Begrenzung der Einräumung von ausschließlichen Rechten, das Rückrufsrecht, die Abnahmesicherung von Auftragswerken und die zusätzliche Vergütung von Wiederholungs-sendungen zwingend zu regeln.

Auf die Frage angesprochen, ob nicht mehreren Legiferierungen einzelner Ver-

tragstypen ein allgemeines Vertragsrecht vorzuziehen sei, vertrat Herr Professor Ulmer die Auffassung, daß man kaum mehr allgemeine Bestimmungen und Grundstrukturen aus den einzelnen Vertragsformen ausklammern könne, als es bis heute bereits geschehen sei. Die Schwerpunkte lägen – wie es die Praxis zeige – eindeutig auf den einzelnen Vertragstypen.

Herr Professor Troller unterstützte diese Äußerungen Professor Ulmers. Die einzelnen Vertragstypen seien voneinander zu sehr verschieden, als daß sich genügend gemeinsame Regeln und allgemeine Grundlinien herauskristallisieren ließen.

Weiter wies Herr Professor Troller auf die großen und vielfältigen Schwierigkeiten dieser komplexen Materie hin. Angesichts der schwerwiegenden Probleme, mit denen sich Herr Professor Ulmer bei der Ausarbeitung eines Sendevertragsrechtes auseinandersetzen habe, sei es sehr verständlich, wenn sich die Expertenkommission II dem Entwurf eines allgemeinen Urhebervertragsrechtes gegenüber äußerst vorsichtig und zurückhaltend gezeigt habe. Der Vorschlag der Kommission, die Probleme erst durch die Gerichte bearbeiten und lösen zu lassen, sei nicht der schlechteste. In den Prozessen kämen die besonderen Schwierigkeiten besonders vorteilhaft zum Vorschein, da die beiden sich auseinandersetzenden Parteien alle wichtigen Details beibringen und die jeweilige Interessenslage beleuchten könnten. Dieser Auffassung konnte sich der Gastredner, Herr Professor Frotz, nicht anschließen. Ein Vergleich zwischen den vor die Gerichte kommenden und den sich in der Praxis zeigenden Fällen lasse den zwingenden Verdacht zu, daß sich die Rechtsprechung mit einem großen Teil von wichtigen und wesentlichen Problemen nicht auseinandersetzen habe, da die meisten Urheber schon aus finanziellen Gründen nicht imstande seien, bei einem Konflikt im Bereiche des Urhebervertragsrechtes die Gerichte anzurufen. Der erfolgversprechendste Weg für die Legiferierung eines bestimmten Lebensbereiches bestehe nach Ansicht von Herrn Professor Frotz in der Ausarbeitung eines Vorschlages durch Experten, worauf sich die interessierten Kreise dazu äußern könnten. Die Denkanstöße müßten von den Experten kommen und nicht von den Gerichten. Herr Professor Frotz regte im Sinne seiner Äußerungen an, in einer Arbeitsgruppe, welche von Vertretern aus Deutschland, der Schweiz und Österreich gebildet werden solle, die wesentlichen materiellen Probleme eines Urhebervertragsrechtes zu besprechen und auszuarbeiten.

Diese Anregung wurde von allen an der Diskussion Beteiligten zustimmend aufgenommen. Die Herren Professoren Ulmer, Frotz und Troller erklärten sich in der Folge bereit, diese Arbeitsgruppe zu bilden. Organisatorisch und finanziell soll das Projekt von den Verwertungsgesellschaften der Schweiz, Österreichs und Deutschlands getragen werden.

Mit diesem konstruktiven Ergebnis wurde die sehr informative Tagung beendet.

Es bleibt zu ergänzen, daß die schweizerischen Verwertungsgesellschaften in ihrer Vernehmlassung zum zweiten Vorentwurf bereits einen formulierten Vorschlag

zu einem allgemeinen Urhebervertragsrecht vorgelegt haben. Dieser Entwurf liegt beim Amt für geistiges Eigentum in Bern und dürfte angesichts der Tatsache, daß die Expertenkommission mit wenig überzeugenden Argumenten auf die Arbeit an dem ihrer Meinung nach nicht realisierbaren Urhebervertragsrecht nicht eingetreten sind, eine gewisse Ratlosigkeit erzeugen.

Vielleicht hat Herr Professor Frotz mit der Anregung der Drei-Länder-Experten-gruppe die Initialzündung dafür gegeben, daß man sich nun auch in Bern ernsthaft mit der Kodifizierung eines Urhebervertragsrechts befaßt.

Dr. ERNST HEFTI

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

I. Patentrecht

PatG Art. 1, 24 und 26

Anerkennt der Beklagte im Prozeß, daß der bisherige Patentanspruch zu weit gefaßt sei und eingeschränkt werden müsse, und unterbreitet er einen zulässigen Vorschlag zur Einschränkung des Patentanspruches, so ist bei der Prüfung von Neuheit, technischem Fortschritt und Erfindungshöhe auf diesen abzustellen.

Lorsque le demandeur reconnaît au cours du procès que la revendication de son brevet est trop large et doit être limitée et qu'il soumet une proposition admissible pour sa limitation, c'est la teneur de cette proposition qu'il faut considérer lors de l'examen de la nouveauté, du progrès technique et du niveau inventif.

BIZR 73 (1974), Nr. 96 (S. 263 ff.), Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 10. Januar 1974 i. S. B.M. gegen G.J.

PatG Art. 1, 24 und 26, Patentprozeß (Zürich)

Gegen die Einschränkung eines Patentes im Prozeß bestehen prozessual keine Bedenken, wenn die Einschränkung den Erfordernissen von Art. 24 Abs. 1 PatG entspricht. Die Einschränkung läuft diesfalls auf eine teilweise Anerkennung der Nichtigkeitsklage hinaus.

Die Begriffe «technischer Fortschritt» und «Erfindungshöhe» (in casu bejaht). Die Verhandlungsmaxime gilt auch im Patentnichtigkeitsprozeß, doch schließt sie nicht aus, daß der Kläger nach Abschluß des Hauptverfahrens noch Vorveröffentlichungen mit Erläuterungen einreicht (§ 136 Ziff. 2 ZPO Zürich). Kosten- und Entschädigungsfolgen bei Teilverzicht des Patentinhabers und

Abweisung der Nichtigkeitsklage in bezug auf den eingeschränkten Patentanspruch nach Zürcher Praxis.

Le code de procédure zuricois ne s'oppose pas à la limitation d'un brevet au cours du procès, si elle est conforme à l'art. 24 al. 1 LBI. La limitation équivaut alors à une reconnaissance partielle de l'action en nullité.

Les notions « progrès technique » et « niveau inventif » (brevet reconnu valable dans le cas particulier).

La maxime des débats vaut aussi dans un procès en nullité de brevet. Mais elle n'exclut pas que le demandeur dépose des publications antérieures avec des explications, même après la réplique (§ 136 ch. 2 CP zuricois).

Conséquences pour les dépens et indemnités selon la jurisprudence zuricoise, lorsque le titulaire du brevet a limité sa revendication au cours du procès et que l'action en nullité est rejetée en ce qui concerne la revendication limitée.

BIZR 73 (1974), Nr. 35 (S. 254 ff.), Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 28. Januar 1974 i. S. M.-KG gegen P. AG.

Die M.-KG, eine Kollektivgesellschaft deutschen Rechtes mit Sitz in der Rheinpfalz, befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Meßwerkzeugen. Die P. AG, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Vaduz, erzeugt Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff. Sie ist Inhaberin des Schweizer Patentes Nr. 479 045 betreffend einen Gliedermaßstab, angemeldet am 20. Juli 1967 und erteilt am 30. September 1969, mit ursprünglich folgendem Patentanspruch und folgenden Unteransprüchen:

« Gliedermaßstab mit mehreren, paarweise an ihren Enden durch einen in Bohrungen eingesetzten, durchgehenden Bolzen miteinander gelenkig verbundenen und in mindestens zwei Lagen gegenseitig einrastbaren, aus einem Kunststoff bestehenden Gliedern, von welchen jedes zusammen mit als Nocken und/oder entsprechenden Vertiefungen ausgebildeten Einrastelementen aus einem Stück besteht, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Bolzen (4) in den durch ihn verbundenen Gliedern (1, 2 bzw. 2, 3) in axialer Richtung federnd gelagert ist.

Unteransprüche:

1. Gliedermaßstab nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, daß der Bolzen (4) sich an einem seiner Enden auf das eine (3) der beiden miteinander verbundenen Glieder (2, 3) abstützt und an seinem anderen Ende durch mindestens eine sich auf das andere Glied (2) abstützende Biegefeder (7) gehalten ist.

2. Gliedermaßstab nach Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Biegefeder (7) als gerades, in einer auf der Außenseite des

anderen Gliedes (2) angebrachten Längsnut (8) ruhendes und durch eine Querbohrung (6) im Ende des Bolzens (4) gestecktes Federdrahtstück ausgebildet ist.

3. Gliedermaßstab nach Patentanspruch oder einem der Unteransprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zur gegenseitigen Abstützung und Lagerung die miteinander verbundenen Glieder (2, 3) einen zu den Bohrungen für den Bolzen (4) konzentrischen Zapfen (9) bzw. eine entsprechende Vertiefung (10) aufweisen.

4. Gliedermaßstab nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, daß die Glieder aus einem verstärkten Kunststoff, z.B. einem glasfaserverstärkten Thermoplasten, bestehen.»

Am 16. Juni 1972 reichte die M.-KG beim Handelsgericht des Kantons Zürich am Sitze des im Patentregister eingetragenen Patentvertreter Klage auf Nichtigkeitsklärung dieses Patent ein. Mit der Klageantwort teilte die P.AG mit, sie habe am 15. November 1972 beim Eidgenössischen Amte für geistiges Eigentum eine Teilverzichtserklärung eingereicht. In der Referentenaudienz reichte sie eine bereinigte Fassung der Teilverzichtserklärung mit folgendem Patentanspruch und den Unteransprüchen ein:

«Gliedermaßstab, bestehend aus mehreren paarweisen an ihren Enden durch einen in Bohrungen eingesetzten, durchgehenden, axial federnd gehaltenen Bolzen gelenkig verbundenen und in mindestens zwei Lagen gegenseitig einrastbaren Gliedern aus Kunststoff, wobei jedes Glied zusammen mit den Einrastelementen aus einem Stück besteht, dadurch gekennzeichnet, daß das eine Glied (2) einer Verbindungsstelle einen konzentrisch zur Bohrung für den Bolzen (4) liegenden Ringwulst (9) besitzt, welcher mit einer entsprechenden Ringnut (10) am anderen Glied (3) ein Lager bildet und die Federung des Bolzens (4) durch eine in einer auf der Außenseite des Gliedes (2) angebrachten Vertiefung (8) angeordneten Feder (7) bewirkt wird.

Unteransprüche:

1. Gliedermaßstab nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, daß der Bolzen (4) sich an einem seiner Enden auf das eine (3) der beiden miteinander verbundenen Glieder (2, 3) abstützt und an seinem anderen Ende durch die sich auf das andere Glied (2) abstützende Biegefeder (7) gehalten ist.

2. Gliedermaßstab nach Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die in einer Längsnut (8) ruhende Biegefeder (7) als gerades, durch eine Querbohrung (6) im Ende des Bolzens (4) gestecktes Federdrahtstück ausgebildet ist.

3. Gliedermaßstab nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, daß die Glieder aus einem verstärkten Kunststoff, z. B. einem glasfaserverstärkten Thermoplasten, bestehen.»

Die Klägerin beantragte, das Patent sei auch in dieser eingeschränkten Fassung als nichtig zu erklären. Sie bestritt die Rechtsgültigkeit des Patentbesitzes, insbesondere den technischen Fortschritt und die Erfindungshöhe.

Das *Handelsgericht* nahm davon Vormerk, daß die Beklagte den Patentanspruch eingeschränkt und demzufolge die Nichtigkeit ihres Patentbesitzes teilweise anerkannt habe. Sodann wies es die Patentnichtigkeitsklage in Bezug auf den eingeschränkten Patentanspruch ab; es legte die Kosten zu zwei Dritteln der Klägerin und zu einem Drittel der Beklagten auf und sprach der Beklagten eine entsprechend herabgesetzte Prozeßentschädigung zu.

Begründung

«2. Mit Recht erhebt die Klägerin keine Einwendungen gegen den von der Beklagten erklärten Teilverzicht. Die gestützt auf Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG erfolgte Teilverzichts-erklärung scheint zwar vom Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum noch nicht veröffentlicht worden zu sein. Mit der bereinigten Fassung wurde jedoch den Beanstandungen des Amtes Genüge getan. Die Einschränkung kann zudem im Prozeß vorgenommen werden. Dagegen bestehen prozessual keine Bedenken, wenn die Einschränkung den Erfordernissen von Art. 24 Abs. 1 PatG entspricht. Die Einschränkung läuft diesfalls auf eine teilweise Anerkennung der Nichtigkeitsklage hinaus.

Die Erfindung gemäß uneingeschränktem Patentanspruch betrifft einen Gliedermaßstab (sogenannten Meter bzw. Doppelmeter) mit mehreren, paarweise an ihren Enden durch einen in Bohrungen eingesetzten und durchgehenden Bolzen miteinander gelenkig verbundenen und einrastbaren Gliedern, die aus Kunststoff und je einem Stück hergestellt sind. Ihr kennzeichnendes Merkmal bestand darin, daß der Bolzen in den Gliedern, die er verbindet, in achsialer Richtung federnd gelagert wird. Durch die Unteransprüche 1–4 wurden verschiedene Ausführungsarten, insbesondere auch mit Bezug auf die Lagerung beschrieben. Der Zweck der Erfindung ging dahin, eine verschleißarme, dauerhafte, billige und einfach zu fertigende spielfreie Gelenkverbindung zu schaffen.

Kern des Patentbesitzes bildet die Ausgestaltung der gegenseitigen drehbaren Lagerung der Stabteile und die Lösung der Aufgabe, die Stabteile an diesen Lagerstellen achsial verschiebbar zu führen. Die Stabteile sollen nämlich, um eine arbeitsgerechte Verwendung des Gliedermaßstabes zu ermöglichen, in bestimmten Stellungen, z. B. in der gefalteten und in der gestreckten Stellung, fixierbar sein und nur durch zusätzlich aufzuwendende Kräfte aus diesen heraus verschwenkt werden können. Zu diesem Zwecke weisen die Stabteile Rastelemente auf, die beim einen Teil als Erhebungen, beim andern als Vertiefungen ausgebildet sind, die sich ineinanderfügen. Mittels einer in Achsrichtung wirksamen Federkraft werden die Stabteile in diesen bevorzugten Stellungen gehalten. Zum Verschwenken der Stabteile ist erforderlich, diese um die Höhe der Rastelemente gegen die Federkraft zu heben. Ist der Winkel zwischen den Elementen so groß geworden, daß die Rastelemente sich wieder ineinanderfügen, so werden die Stabteile durch die

Federkraft mit ihren Erhebungen bzw. Vertiefungen wieder ineinandergelegt. Das Gelenk hat demzufolge zwei Bewegungsrichtungen zu ermöglichen, nämlich eine Drehbewegung um eine Achse und eine Achsialverschiebung um die Höhe der Astelemente, wobei der Drehpunkt sich auch nach längerer Gebrauchsdauer nicht verlagert.

Die Lösung gemäß eingeschränktem Patentanspruch hält sich ganz im Rahmen dieser Aufgabenstellung und stellt eine besondere Ausführungsart der ursprünglichen Lösung dar. Sie umfaßt folgende zwei Merkmalgruppen:

a) Das eine Maßstabglied (2) einer Verbindungsstelle soll einen konzentrisch zur Bohrung für den Bolzen (4) liegenden Ringwulst (9) aufweisen, der mit einer entsprechenden Ringnut (10) am andern Glied (3) ein Lager bildet.

b) Die Federung des Bolzens (4) soll durch seine Feder (7) bewirkt werden, die in einer auf der Außenseite des Gliedes (2) angebrachten Nut (8) angeordnet wird.

Das zweite Merkmal beschränkt sich somit auf die besondere Ausgestaltung der Bolzenfederung, während das erste Merkmal die Ausbildung der Lagerung für die Drehbewegung um die Achse zum Gegenstand hat. Die hinzugefügten Lösungsmerkmale finden sich in den bisherigen Unteransprüchen und in der Patentbeschreibung. Die erste Merkmalgruppe ist dem bisherigen Unteranspruch 2 entnommen, die zweite Merkmalgruppe dem bisherigen Unteranspruch 2. Diese zweite Gruppe stellt zwar gegenüber dem bisherigen Unteranspruch 2, der die besondere Gestaltung der Feder und der Außennut betrifft, eine gewisse Verallgemeinerung, gegenüber dem nunmehr in den Oberbegriff hineingenommenen bisherigen Kennzeichen aber Einschränkungen dar. Sie wird im übrigen durch die Patentbeschreibung hinreichend offenbart.

Die Klägerin wendet ein, durch eine solche Zusammenfassung zweier Merkmalgruppen nehme die Beklagte nunmehr eine Kombinationserfindung in Anspruch. Die Beklagte bestreitet dies. Sie macht geltend, die Aufteilung in die beiden Merkmalgruppen sei vielmehr erfolgt, »weil die beiden notwendigen Maßnahmen, nämlich die Führung der beiden Maßstabglieder auf großen Führungsflächen einerseits und das axialfedernde Zusammenhalten ohne übermäßige Schwächung der Maßstabglieder andererseits entgegengesetzt laufende Bedingungen darstellen«. Die Klägerin will mit ihrem Einwand sagen, durch die Einschränkung werde gleichsam die bisherige Erfindungskategorie geändert und die eingeschränkte Erfindung stelle daher keine besondere Ausführungsart der bisherigen Erfindung dar. Ob eine solche Änderung des Patentanspruches vorgenommen worden sei, kann vorliegenden Falles jedoch offenbleiben. Der Einwand der Klägerin bezieht sich offensichtlich auf die zusätzliche Aufnahme der ersten Merkmalgruppe, die dem bisherigen Unteranspruch 3 entnommen ist. Dieser Unteranspruch war aber von Anfang an auf den bisherigen Hauptanspruch und die vorausgehenden Unteransprüche zurückbezogen. Die Verbindung dieses Unteranspruches mit dem bisherigen (überdies eingeschränkten) Kennzeichen des Patentanspruches stellt daher keinesfalls eine unzulässige Einschränkung dar. Die eingeschränkte Erfindung bleibt sich im Kern auch die gleiche. Die weitere Frage, ob durch das Zusammenwirken der beiden Merkmalgruppen allenfalls ein besonderer kombinatorischer Effekt bewirkt werde, ist eine Frage des technischen Fortschrittes und der Erfindungshöhe.

Die Teilverzichtserklärung ist somit zulässig, und es ist in diesem Sinne von der teilweisen Anerkennung der Patentnichtigkeitsklage Vormerk zu nehmen.

3. Zu prüfen ist, ob die Erfindung gemäß eingeschränktem Patentanspruch im Sinne von Art. 26 Ziff. 1 PatG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 PatG (und Art. 7 PatG) nichtig sei. Beide Parteien haben in diesem Zusammenhange nach Abschluß des Hauptverfahrens neue Urkunden eingereicht.

3.1. Die Beklagte reichte mit Eingabe vom 30. November 1973 gestützt auf § 136 Ziff. 2 und 3 ZPO neu ein die dem Streitpatent entsprechende deutsche Auslegeschrift 1 673864. Sie macht geltend, damit sei das entsprechende deutsche Patent praktisch erteilt. Diese neue Tatsache sei durch die neu vorgelegte, unverdächtige Urkunde sofort nachgewiesen; die Urkunde habe mit der Duplikatschrift noch nicht vorgelegt werden können. Die Noveneingabe ist gemäß § 136 Ziff. 2 und 3 ZPO zuzulassen. Indes ist ihr Inhalt für die Beurteilung der Schutzwürdigkeit der Erfindung unmaßgeblich, da die Nichtigkeit bzw. Schutzwürdigkeit des Streitpatentes nach den Erfordernissen des schweizerischen Rechtes und unter Zugrundelegung der von der Klägerin entgegengehaltenen Vorveröffentlichungen zu beurteilen ist.

3.2. Die Klägerin reichte ihrerseits mit Eingabe vom 22. Januar 1974 neu ein ihren Einspruchschriftsatz gegen die deutsche Bekanntmachung sowie zwei neue Vorveröffentlichungen, nämlich einen Auszug aus dem Buch «Die Polyamide» von HOPFF/MÜLLER/WENGER, 1954, und das Schweizer Patent 406653. Sie macht geltend, hierdurch werde überzeugend dargetan, daß die Streitpatentlehre einer näheren Prüfung nicht standhalte. Die Einspruchsbeilagen würden zugleich als Beweismittel im vorliegenden Verfahren für ihre Ausführungen angerufen.

Der neu eingereichte Einspruchschriftsatz vom 14. November 1973 gibt den Standpunkt der Klägerin im deutschen Patenterteilungsverfahren wieder und ist Teil des Parteivorbringens. Da er das gesamte Parteivorbringen in jenem Verfahren enthält, kann er in dieser Form im vorliegenden Verfahren nicht berücksichtigt werden, ausgenommen als Beweis für den erfolgten Einspruch im deutschen Patenterteilungsverfahren und im Zusammenhange mit den nachstehend genannten neuen Urkunden. Abgesehen davon kommt es auch auf diesen Einspruchschriftsatz nicht entscheidend an, da die deutsche Bekanntmachung und der Ausgang des deutschen Patenterteilungsverfahrens für die Beurteilung der Schutzwürdigkeit der Erfindung gemäß Streitpatent unmaßgeblich sind.

Anders verhält es sich dagegen mit den von der Klägerin neu eingereichten Vorveröffentlichungen. Zwar gilt auch im Patentnichtigkeitsprozeß die Verhandlungsmaxime, woraus folgt, daß technische Tatsachen grundsätzlich im Hauptverfahren vorzubringen sind. Gemäß § 136 Ziff. 2 ZPO sind jedoch Behauptungen zulässig, sofern sie durch neu vorgelegte, unverdächtige Urkunden sofort belegt werden können. Was die Klägerin daraus für ihren Standpunkt ableiten möchte, kann dem eingereichten Schriftsatz entnommen werden. Hinzu kommt, daß die Verhandlungsmaxime nach der herrschenden Rechtsprechung nicht bedeutet, der technische Sachverhalt müsse in allen Einzelheiten vorgebracht werden. Die Praxis des Kassationsgerichtes läßt sogar noch im Rahmen einer Begutachtung die Feststellung einzelner Tatsachen zu, die für die Beurteilung des Standes der Technik im maßgebenden Zeitpunkt von Bedeutung sind (vgl. Beschluß des Kassationsgerichtes in Sachen Schw. gegen R. AG vom 15. September 1972; a.A. TROLLER. Der Sachverhalt im Patentnichtigkeitsprozeß, in Schweiz. Mitt. 1970, Heft 1, S. 31 ff.). Dies muß auch für die Beurteilung durch ein Fachgericht gelten. In diesem Sinne ist nachstehend auf die von der Klägerin neu eingereichten Entgegenhaltungen einzutreten.

4. Die Klägerin hat in der Klageschrift die Neuheit des uneingeschränkten Patentanspruches bestritten. Schon in jenem Zusammenhange machte sie aber nur geltend, die erfindungsgemässe Lösung sei derart naheliegend, daß jeder Fachmann sie ausführen könne. Damit bestritt sie die Erfindungshöhe. Mit Bezug auf den eingeschränkten Patentanspruch stellte sie die Neuheit zu Recht nicht mehr in Abrede. Die eingeschränkte

Lösung wird in der Tat durch keine der von der Klägerin eingereichten Vorveröffentlichungen in der Gesamtheit ihrer Merkmale identisch vorweggenommen.

Die CH-Patentschrift Nr. 374206 zeigt einen zusammenlegbaren Gliedermaßstab, der mit Ausnahme der metallischen Gelenknieten ganz aus Kunststoff gefertigt ist und angeformte Rastelemente besitzt. Am Gelenkpunkt, wo zwei Glieder zusammenkommen, weist der eine Schenkel (Maßstabglied) eine dem Gelenkpunkte benachbarte und gegenüber der Stelle des Gelenkpunktes erhöhte Stelle auf, die bei geöffneter oder geschlossener Stellung des Meters in eine Vertiefung des andern Schenkels eingreift. Nach der Beschreibung kann die Ausbuchtung in der Mitte auch zur Aufnahme einer Einlagenscheibe, allenfalls eines Federringes dienen. Demzufolge handelt es sich um ein Gliedermaß mit federndem Drehpunkte, wobei ein Federelement eine achsiale Verschiebung der Gliederteile um die Höhe der die gestreckte und die gefaltete Stellung der Gliedermaße bestimmenden Paßnocken gestattet. Eine Metallniete bildet die Drehachse. Eine hievon getrennte Flächenführung in radialer Richtung fehlt und auch die mit einer solchen Führung verbundene besondere Gestaltung der Federung ist nicht vorhanden.

Die US-Patentschrift 2515622 zeigt sodann einen Gliedermaßstab aus einstückigen Kunststoffgliedern mit verdrehbaren Schenkeln, bei welchen im Unterschied zum Oberbegriff des eingeschränkten Patentanspruches das Verbindungselement nicht durch einen durchgehenden, freien Bolzen gebildet wird, sondern am einen Schenkel ein angeformter Zapfen mit einer Umfangrille und am andern Schenkel eine diesen Zapfen umfassende Bohrung vorgesehen ist. Der Zapfen steckt somit in einer auf der Innenseite dieses andern Gliedes befindlichen zylinderförmigen Ausnehmung. Dort wird er von zwei seitlich in die Umfangrille eingreifenden Federdrähten (Drahtsteg) gehalten, die in zwei Schlitzen liegen, welche auf der Oberseite des Schenkels beginnen und enden und dazwischen von unten her offen sind. Diese halten den Zapfen in achsialer Richtung fest. Das Verdrehen der Glieder unter Überwindung der Paßnocken erfordert eine tangentielle Verschiebung des Federsteges in der Umfangrille. Im Unterschiede zur patentgemässen Lösung gemäß Streitpatent fehlt eine Führung gemäß Merkmal lit. a. Selbst wenn der angeformte Zapfen, wie die Klägerin meint, die gleiche Funktion wie der durchgehende Bolzen in Verbindung mit dem konzentrischen Ringwulst nach Streitpatent haben bzw. dieser Lösung gleichwertig sein sollte, würde der eingeschränkte Patentanspruch hierdurch nicht neuheitsschädlich im Sinne des Patentrechtes getroffen (vgl. Komm. BLUM/PEDRAZZINI Bd. I, S. 246/47). Abgesehen davon ist auch die Federung verschiedenartig ausgestaltet.

Die US-Patentschrift 2663940 offenbart einen Gliedermaßstab mit gesondert gefertigten und nachträglich an die beiden Enden der aus Holz oder Kunststoff bestehenden Glieder eingebauten metallischen Scharnierplatten (Metallhülsen). Je zwei zusammengehörige Metallhülsen bilden ein Drehlager, wobei die radiale Führung durch einen Nippel (Hülsenstummel) der einen Hülse in einer Bohrung der andern Hülse erzielt wird. Die achsiale Verspannung erfolgt durch eine auf einer Niete geführte, konzentrisch um diese gelegte Schraubenfeder, die einerseits gegen den Nietenkopf und andererseits gegen die andere Metallhülse drückt. Demzufolge ergeben sich gegenüber der patentgemässen Lösung nach Streitpatent Unterschiede sowohl mit Bezug auf die Anordnung und Lagerung der Bolzenlager als auch die radiale Führung insofern, als eine klar ausgebildete Flächenführung im Sinne von Merkmal lit. a fehlt.

Die von der Klägerin neu vorgelegte CH-Patentschrift 406653 zeigt schließlich einen ‚Klappstab‘, der im wesentlichen aus Formteilen besteht, die mittels Flanschen in entsprechenden Nuten der eigentlichen Klappstabglieder eingeschoben und dort fixiert

werden. Für jedes Klappstabgelenk werden somit zwei gegeneinander verdrehbare Formteile und die entsprechenden Befestigungsmittel benötigt. Diese Ausbildung ist zunächst nicht direkt auf einen Gliedermaßstab gemäß Streitpatent anwendbar. Figur 7 offenbart jedoch eine Gelenkkonstruktion, bei der der untere Gelenkteil einen rohrförmigen Stutzen bildet, in welchen der obere Gelenkteil mit einem Kragen ein Lager bildet. Die Bohrung des Kragens ist von einer Niete durchsetzt. Eine Blattfeder ist in eine Vertiefung des oberen Gelenkteiles gelegt und durch Anstauchen eines Nietkopfes mit der Niete fixiert. Damit sich der Nietenschaft in der Bohrung der Feder nicht dreht, ist die Bohrung angenähert oval und der angestauchte Nietkopf entsprechend ausgeformt. Diese Figur 7 zeigt somit eine Gelenkkonstruktion mit einer Drehbewegung um eine Achse und eine Achsialverschiebung um die Höhe der Rastelemente. Die Lösung ist jedoch gegenüber der Erfindung gemäß Streitpatent hinsichtlich beider Bewegungsrichtungen anders. Der konzentrisch zur Bohrung für den Bolzen liegende Ringwulst bzw. die entsprechende Ringnut, welche miteinander das Drehlager bilden, sind nicht in den Stabgliedern vorhanden, sondern als getrennte, erst durch besondere Befestigungsorgane mit den Stabgliedern zu verbindende Bauteile ausgebildet. Und die Feder ist nicht in einer auf der Außenseite des Stabgliedes angebrachten Nut, sondern in einer Vertiefung eines der das Gelenk bildenden Bauteile eingelegt.

5. Der ganz aus Kunststoff gefertigte Gliedermaßstab der Beklagten zeichnet sich augenfällig aus durch eine einfache, zweckmässige Form der Maßstabelemente. Zunächst sind die Rasterelemente für die Festlegung der Stabteile in den bevorzugten Stellen einerseits und die Lagerteile für die Verdrehung der Elemente um eine gegebene Achse andererseits in den Stabteilen selbst durch entsprechende Formgebung ihrer Oberflächen enthalten. Die Trennung der beiden Führungsfunktionen in radialer und achsialer Richtung (Drehbewegung um die Achse und Achsialverschiebung um die Höhe der Rasterelemente) erlaubt sodann eine verhältnismäßig weiche achsiale Federung und bewirkt gleichzeitig eine einwandfreie Drehbewegung und eine hohe Maßgenauigkeit, da nur geringe Toleranzen bestehen und der Drehpunkt sich auch nach längerer Gebrauchsdauer nicht leichthin verlagert. Dank der Spielfreiheit ist der Verschleiß des Kunststoffes, soweit er hierfür anfällig ist, gering, und die Gefahren des Ausleierns und des Bruches werden herabgesetzt. Der Maßstab erweist sich damit von einer verhältnismäßig hohen Lebensdauer. Fertigung und Montage überdies sind sehr einfach: Jeder Stabteil mit den erforderlichen Erhebungen und Vertiefungen kann in einem Stück, d.h. Arbeitsgang ausgebildet werden. Der Bolzen weist nur eine Bohrung auf, durch die ein Federdraht geführt werden kann, der in einer entsprechenden Nut liegt, die auf der Oberseite des Stabteiles eingelassen ist; sobald der Federdraht eingeführt ist, ist das Stabgelenk gebrauchsfertig. Allfällige Mehrkosten für das Material werden hierdurch mehr als wettgemacht.

Demgegenüber halten die verschiedenen bekannten Maßstäbe einen Vergleich höchstens im einen oder andern Punkte, jedoch nicht in allen Punkten aus. Dies gilt einmal mit Bezug auf die Maßstäbe, deren Glieder einschließlich der Rastelemente aus Kunststoff gebildet sind. Klar erkennbar ist der Fortschritt gegenüber der Lösung nach CH-Patentschrift 374203 mit federndem Drehpunkt. Die Niete darf hier nicht satt angeschlagen werden, so daß schon deswegen die Gefahr des Lockerwerdens der Gelenke und des Ausleierns besteht. Selbst wenn, wie dies in der Patentbeschreibung vorgesehen ist, eine achsiale Federung eingebaut wird, kann mangels einer sicheren radialen Führung ein Verklemmen und Verkanten nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Lösung gemäß US-Patentschrift 2515622 dient der angeformte Zapfen wohl

der Führung der Schenkel (Maßstabglieder) in radialer und achsialer Richtung. An und für sich können zwar die Grenzwerte – Umfang und Höhe des Zapfens einerseits und Umfang und Höhe des Ringwulstes andererseits – gleich gestaltet werden. Praktisch sind jedoch die Bedingungen bei der vorbekannten Lösung deshalb ungünstiger, weil der Zapfen zur Aufnahme des Federdrahtsteiges relativ hoch gezogen werden muß, der Umfang aber wegen der Bruchgefahr, welche durch die beiden für die Aufnahme des Federdrahtsteiges bestimmten Schlitze noch erhöht wird, nicht beliebig vergrößert werden kann. In jedem Falle beansprucht aber die tangentiale Verschiebung der Federdrähte in der Ringnut am Zapfen den Kopfteil in einer Weise, welche die Lebensdauer des Gelenkmechanismus beeinträchtigt. Hieran ändert auch eine einwandfreie Lagerung der Federdrähte in den Längsschlitzen nichts.

Die erfindungsgemäße Lösung hebt sich sodann klar erkennbar ab gegenüber der Konstruktion nach US-Patentschrift 2633940 mit einrastenden Drehgelenken auf getrennt angefertigten metallischen Scharnieren. Wohl gibt der Nippel, d. h. die hülsenförmige Auskrägung (21) am Scharnier (24) und in der Ausbohrung eine gewisse Führung in radialer Richtung. Eine klare Trennung der Führungsverhältnisse fehlt. Die Federung ist hart. Die Konstruktion erfordert zudem die Anfertigung einer Reihe von Einzelteilen, die mit möglichst kleinen Toleranzen zueinander am Maßstab befestigt werden müssen, und der Nippel bedarf, wie auch die Klägerin anerkennt, der Nachbearbeitung durch Kalibrieren. Die Montage ist aufwendig.

Endlich ist die Gelenkkonstruktion gemäß der neu eingereichten CH-Patentschrift 406653 für einen Gliedermaßstab überhaupt wenig geeignet. Die ganze Konstruktion benötigt nämlich eine verhältnismäßig große Bauhöhe, was sich bei den vielen Gliederelementen – für einen Doppelmeter 10 Elemente mit 9 Gelenken – in Anbetracht der Summierung der Gelenkabmessungen besonders nachteilig auswirkt. Zudem ist der Aufbau des Gelenkes kompliziert und entsprechend teuer, und die Verbindung mit den eigentlichen Stabteilen ist nicht überall einsetzbar. Das Gelenk weist auch viele Toleranzen auf, was wiederum die Maßgenauigkeit beeinträchtigt.

Somit ergibt sich gegenüber jeder einzelnen vorbekannten Lösung eines Gliedermaßstabes ein klar erkennbarer technischer Fortschritt. Diese Fortschrittlichkeit wird nicht dadurch aufgehoben, daß der Doppelmeter in ausgezogenem und gestrecktem Zustand infolge des Gewichtes des Kunststoffmaterials und der relativ weichen Federung allenfalls etwas leichter einknicken dürfte. Die patentgemäße Lösung bereichert selbst mit einem solchen kleinen Mangel die Technik.

6. Die neuartige und fortschrittliche Lösung gemäß Streitpatent ist zu schützen, wenn sie sich über dasjenige hinaus erhebt, was der ausgebildete Fachmann auf Grund dessen, was an einzelnen Lösungen und Beiträgen zusammengefügt am Stichtage den Stand der Technik ausmachte, mit seinem Wissen und Können fortentwickeln und noch finden konnte. Mit andern Worten, Erfindungshöhe kommt der patentgemäßen Lösung zu, wenn sie nicht ohne weiteres schon von durchschnittlich ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht werden konnte, sondern einen zusätzlichen schöpferischen Aufwand erforderte, wobei die gefundene Lösung dem gesamten vorbekannten Stande der Technik gegenüberzustellen ist.

6.1. Für einen Spezialisten auf dem Gebiete der Herstellung von Meßwerkzeugen mit Erfahrungen im Bereiche der Herstellung von Meßwerkzeugen lag es wohl nahe, nach einem gebrauchsfähigen, qualitativ befriedigenden und billigen Gliedermaßstab zu suchen. Die Aufgabenstellung, einen einfachen, aus wenigen Bauteilen bestehenden Gliedermaßstab zu konstruieren, der einem nur geringen Verschleiß unterworfen ist und

eine hohe Maßgenauigkeit und Maßhaltigkeit aufweist, d. h. bei dem der Drehpunkt sich auch nach längerer Gebrauchsdauer nicht verlagert, muß daher ebenfalls als nahelegend bezeichnet werden. Der erfinderische Gehalt kann nur in der Lösung dieser Aufgabe erblickt werden.

6.2. Kernstück der patentgemäßen Lösung ist, wie dargelegt, die klare Trennung der Führungsfunktionen dergestalt, daß die Rastelemente für die Festlegung der Stabteile in den bevorzugten Stellungen und die Lagerteile für die Verdrehung der Elemente um eine gegebene Achse in den Stabteilen selbst durch entsprechende Formgebung der Oberfläche enthalten sind und die Stabteile sich längs dem Bolzen um die Höhe der Rastelemente verschieben können und durch Federkraft von außen her gegeneinander gedrückt werden.

Keinem der vorbekannten Maßstäbe aus einstückigen Kunststoffgliedern kann in dieser Hinsicht eine Anregung entnommen werden. Die Lösung gemäß CH-Patentschrift 374206 weist selbst im Ansatz keine radiale Führung auf; sogar die achsiale Federung wird vorzüglich durch die Eigenelastizität des Kunststoffes unter dem Druck eines unnachgiebigen Nietbolzens bewirkt. Bei der Lösung gemäß US-Patentschrift 2515622 erfüllt zwar der angeformte Zapfen (26) die Funktion einer maßgerechten Führung der beiden Maßstabglieder zueinander. Doch dient der Zapfen zugleich der achsialen Federung. Fachmännische Abwandlungen in dem Sinne, den Zapfen (26) bis auf die Außenseite des angeformten Maßstabgliedes zu führen oder aus herstellungstechnischen Gründen durch einen gesondert eingesetzten Bolzen mit Kopf zu ersetzen, führen nicht schon zur erfindungsgemäßen Lösung. In beiden Fällen wäre eine einwandfreie Führung nicht mehr gewährleistet. Bei Beibehaltung des Zapfens wäre zudem eine Federung mittels eines Bolzens diametral durch diesen überhaupt ausgeschlossen. Überlegungen aber, wie die Klägerin sie anstellt, man brauche nur den vorhandenen Zapfen zu durchbohren und darin einen Bolzen einzuführen, alsdann könne man auch die Ringnut (Rille) am Zapfen weglassen und die Feder diametral durch den Bolzen führen und dergleichen, laufen samt und sonders auf eine Betrachtungsweise nach gefundener Lösung hinaus.

Die Klägerin erblickt das Vorbild der patentgemäßen Lösung vor allem in der Lösung gemäß US-Patentschrift 2663940. Sie macht geltend, dem Fachmann habe es am Stichtage nahegelegen, im Bedarfsfalle die im Prinzip bekannten Merkmale in entsprechender Weise zu kombinieren, z. B. die Schraubenfeder zu ersetzen und die Gelenkplatte (Scharniere bzw. Hülsen 14 und 17) ebenfalls einstückig in Kunststoff auszubilden, womit der Maßstab gemäß Streitpatent «gefunden» sei. Indes läßt sich der metallische Hülsenstummel (Nippel 21) nicht einfach auf einen Maßstab ganz aus Kunststoff übertragen, um so weniger, als die Führungsverhältnisse auch bei dieser vorbekannten Lösung nicht klar dargestellt und in der Patentschrift nicht klar beschrieben sind und das Scharnier nicht unabhängig von Bolzen bzw. von der Bohrung für den Bolzen ist. Die patentgemäße Lösung kann sodann entgegen der Auffassung der Klägerin aber auch nicht als eine dem Material Kunststoff angepaßte Abwandlung der Konstruktion gemäß Fig. 5 dieser Vorveröffentlichung bezeichnet werden. Sicher bieten die bekannten Eigenschaften des Kunststoffes hinsichtlich Spannkraft, Gleitfähigkeit usw. dem Fachmann vermehrte Gestaltungsmöglichkeiten. Denkbar wäre daher, den metallischen Nippel (21) bei Bearbeitung in Kunststoff durch einen verbreiterten Führungsring zu ersetzen. Die Verteilung der Führungsverhältnisse, wie sie die patentgemäße Lösung offenbart, wäre aber damit noch nicht gefunden. Zudem müßte, um zur patentgemäßen Lösung zu gelangen, die gesamte Bolzeneinheit ausgetauscht werden. All dies erfordert eine grundsätzlich neue Einsicht in die Führungsverhältnisse und eine wesentliche Umgestaltung

der gesamten Konstruktion, wie sie durch die genannte US-Patentschrift in keiner Weise nahegelegt wurde.

Weiter enthält auch die von der Klägerin in diesem Zusammenhange vorgelegte deutsche Patentschrift 1122778 nichts, was die patentgemäße Lösung nahegelegt hätte. Zweck dieser Vorrichtung ist es, eine Verbindung zweier lösbarer Teile zu schaffen, bei der das Klappern der Teile verhindert wird. Erreicht soll dies werden durch die federnde Verkeilung des Bolzens in achsialer und radialer Richtung im Verankerungsglied, durch Verankerungsflächen und die Zukehrung der Keilflächen der Nase schräg zur Bolzenachse sowie eine Verriegelungsvorrichtung, die als eine in einen Kurvenschlitz des Bolzengliedes eingreifende S-förmige Feder ausgebildet ist. Durch diese weit abliegende Vorveröffentlichung wird somit höchstensfalls die schöpferische Phantasie des Konstrukteurs, der sich mit dem Bau einer Gelenkvorrichtung nach Art der patentgemäßen Lösung befaßt, in Bewegung gesetzt; eine Anregung in Richtung der gefundenen Lösung liegt aber hierin nicht.

Der erfindungsgemäßen Lösung am nächsten kommt Fig. 7 der neu eingereichten CH-Patentschrift 408653, indem hier in der Tat die Gelenkkonstruktion eines Klappstabes mit getrennt ausgeführten Bewegungsrichtungen gezeigt wird. Gerade durch diese Vorveröffentlichung wird aber wiederum bestätigt, daß die patentgemäße Lösung in ihrer praktischen, konkreten Ausführung, auch vom Material her gesehen, nicht nahe lag, erfolgte doch die Verteilung der beiden Führungsfunktionen auf andere Weise und mit andern Mitteln. Der konzentrisch zur Bohrung für den Bolzen liegende Ringwulst bzw. die entsprechende Ringnut, welche miteinander das Drehgelenk bilden, sind bei der vorbekannten Lösung nicht an den Stabgliedern enthalten, sondern als getrennte, erst durch spezielle Befestigungsorgane mit den Stabgliedern zu verbindende Bauteile ausgebildet, und die Feder ist nicht in einer auf einer Außenseite des Stabgliedes angebrachten Nut, sondern in einer Vertiefung eines der das Gelenk bildenden Bauteile eingelegt. Die wesentlich einfachere und leichter montierbare Konstruktion gemäß Streitpatent, wodurch der Gliedermaßstab aus Kunststoff erst seine volle Funktionstüchtigkeit und seinen Wert erhält, blieb einer normalen Fortentwicklung durchschnittlich ausgebildeter Fachleute um so mehr verschlossen, als die vorbekannte Lösung sich für Gliedermaßstäbe überhaupt wenig eignet.

6.3. Die patentgemäße Lösung war aber auch durch die Gesamtheit der vorbekannten Lösungen nicht als fachmännische Weiterentwicklung vorgezeichnet. Die gefundene Lösung sticht daraus vielmehr als einzigartig und besonders geglückt hervor. Daß die Konstruktion sehr einfach, klar und im Nachhinein betrachtet auch folgerichtig durchkonstruiert ist, tut ihrem erfinderischen Gehalt um so weniger Abbruch, als solche Lösungen oft schwieriger zu finden sind und die Technik gerade hierdurch bereichert wird und vorliegenden Falles auch bereichert wurde. Daran ändert nichts, daß einzelne Merkmale der patentgemäßen Lösung, wie die Verwendung eines Bolzens zur Verbindung zweier Gelenke usw. trivial sind oder dieser oder jener vorbekannten Lösung entnommen werden könnten. Die erfinderische Leistung erschöpft sich nicht in einer bloßen Abwandlung vorbekannter Lösungen mittels naheliegender Merkmale, sondern liegt vielmehr in der überaus glücklichen Verbindung verschiedener Elemente zu einem neuen Ganzen mit einer äußerst zweckmäßigen Formgebung. Hiefür bedurfte es einer schöpferischen Leistung.

Die bisher bekannten Lösungsversuche – hiezu darf weiter die von der Klägerin selber nachträglich gemachten Entwicklung gemäß deutscher Offenlegungsschrift 1812436 gerechnet werden – belegen auch, daß die patentgemäße Lösung vom Material her

gesehen nicht nahegelegen hat. Bei keiner andern Lösung gelang es, die Eigenschaften des Kunststoffes, wie sie die Klägerin mit dem Buch «Die Polyamide» von HOPFF/MÜLLER WENGER untermauert, so einfach und materialgerecht ihrer Funktion zuzuführen.

Indem somit die praktische Ausführung des patentgemäßen Gliedermaßstabes eine besonders geglückte Gestaltung des Lagers sowohl mit Bezug auf die funktionelle Tüchtigkeit als auch die Einfachheit der Konstruktion und die leichte Montierbarkeit darstellt, die durch den vorbekannten Stand der Technik nicht nahegelegt war und auch nicht auf der Hand lag, hebt sie sich über den Bereich dessen hinaus, was der Fachmann mit seinem Wissen und Können fortentwickeln und noch finden konnte. Der patentgemäßen Erfindung gemäß eingeschränktem Patentanspruch ist daher die Schutzwürdigkeit zuzuerkennen. Eines gerichtlichen Gutachtens bedarf es bei der gegebenen Sach- und Rechtslage und der einstimmigen Beurteilung des Sachverhaltes durch die fachkundigen Richter nicht.

7. Die Patentnichtigkeitsklage ist demzufolge mit Bezug auf den eingeschränkten Patentanspruch abzuweisen. Ob die Unteransprüche zum eingeschränkten Patentanspruch einer nähern Prüfung standhalten, braucht bei diesem Ergebnisse nicht geprüft zu werden.

Die Klägerin siegt mit Bezug auf den von der Beklagten erst nach Anhängigmachung der Patentnichtigkeitsklage im Verlaufe des Prozesses eingeschränkten Teil des ursprünglichen Patentanspruches ob. Da der Schutzzumfang jenes Patentanspruches weit war, rechtfertigt es sich, der Klägerin nur zwei Drittel und der Beklagten einen Drittel der Kosten aufzuerlegen. Die Klägerin hat der Beklagten eine entsprechend herabgesetzte Prozeßentschädigung von einem Drittel (unter Berücksichtigung eines verhältnismäßigen Anteils der Weisungskosten zu Lasten der Beklagten) zu zahlen. Bei der Bemessung der Prozeßentschädigung ist u. a. zu berücksichtigen, daß der Prozeß in technischer Hinsicht einige Schwierigkeiten bot. »

PatG Art. 34 Abs. 1

Rechtsnatur des Lizenzvertrages (Frage offengelassen).

Bestimmungen eines Lizenzvertrages, die ein gesellschaftsähnliches Verhältnis schaffen.

Der Lizenznehmer hat die Übertragung des Lizenzgegenstandes und damit einen neuen Vertragspartner nur hinzunehmen, wenn dieser die besondern Verpflichtungen ebenso zu erfüllen vermag, wie der frühere Lizenzgeber (Frage in casu offengelassen).

Beschränkt sich indessen die Abtretung auf die Einforderungsrechte für die Lizenzgebühren, so ist zu beachten, daß auch bei Berücksichtigung und Anwendung von gesellschaftsrechtlichen Kriterien Rechte ohne Zustimmung durch den zweiten Gesellschafter abgetreten werden können. Jedoch bleibt der Zedent Gesellschafter, und er kann nur solche Rechte abtreten, die nicht wegen ihres persönlichen Charakters an seine Person als Gesellschafter geknüpft sind.

Die Schiedsklausel geht wie ein Nebenrecht mit der zedierten Lizenzgebührenforderung über.

Nature juridique d'un contrat de licence (question laissée ouverte).

Clauses d'un contrat de licence créant des liens comparables à ceux qui existent dans la société simple.

Le licencié n'est tenu d'accepter le transfert de l'objet du contrat de licence et par là, l'intervention d'une nouvelle partie au contrat, que si cette dernière est en mesure d'exécuter les obligations particulières aussi bien que l'ancien donneur de licence (question laissée ouverte dans le cas particulier).

Toutefois, lorsque la cession est limitée au droit de créance concernant les royautés, il convient de prendre en considération que, même dans une société simple, une cession de droits est possible sans l'accord de l'associé. Mais le cédant reste associé et ne peut céder que des droits qui ne sont pas liés à sa qualité d'associé en raison de leur caractère personnel.

La clause d'arbitrage passe à l'acquéreur de la créance comme un droit accessoire.

ZBJV 111 (1975), S. 200ff., Urteil der III. Zivilkammer des bernischen Appellationshofes vom 4. Mai 1973 i. S. K. gegen J.

Aus den Erwägungen:

I. Die Firma S. AG (Lizenzgeberin) trat der Gesuchstellerin in einem dritten Nachtrag zum Lizenzvertrag vom 13. Mai 1971 alle Rechte und Pflichten (nach dem Wortlaut «die Rechte, Patente und Know-how bezüglich des Verfahrens für die Herstellung der entwickelten Wärmeaustauschelemente») aus diesem Verträge vollumfänglich ab. Die Gesuchstellerin stellt gegenüber der Gesuchsgegnerin (Lizenznehmerin) gestützt auf die im Lizenzvertrag enthaltene Schiedsklausel das Begehren um Bestellung des Schiedsgerichts gemäß Art. 385 ZPO.

Die Gesuchsgegnerin stimmte dieser Übertragung bzw. Abtretung nicht zu. Sie weigerte sich ebenfalls, den ausgearbeiteten Schiedsvertrag zu unterzeichnen. Zur Begründung für die Weigerung führte sie an, die Gesuchstellerin habe zufolge der fehlenden Zustimmung gar nicht in die Rechte der Firma S. AG eintreten können, und sie könne sich demzufolge auch nicht auf die im Lizenzvertrag vereinbarte Schiedsklausel berufen.

2. Entgegen der Auffassung der Gesuchstellerin erachtet die Gesuchsgegnerin für den Lizenzvertrag nicht die Vorschriften über den Miet- und Pachtvertrag, sondern nach der neuen Praxis des Bundesgerichts die Vorschriften über die einfache Gesellschaft anwendbar. Dies führe zwingend zum Schlusse, daß eine Abtretung des Vertrags ohne Zustimmung der Gesuchsgegnerin unmöglich sei. Zur Kontroverse der Parteien über die Rechtsnatur des Lizenzvertrags und die sich daraus ergebenden Konsequenzen, kann auf TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 807ff., verwiesen werden, wo sowohl die auffallende Parallele zum Miet- und Pachtvertrag als auch zur einfachen Gesellschaft hervorgehoben wird. Welche Regeln anzuwenden sind, überläßt TROLLER der Interessenlage des einzelnen Falles. Zu Recht weist die Gesuchsgegnerin darauf hin, daß der zur Diskussion stehende Lizenzvertrag Bestimmungen enthalte, die zwischen den Vertragspartnern ein besonderes Vertrauens- und damit gesellschaftsähnliches Verhältnis schaffen, so z. B. die Verpflichtung, einander Erfindungen und Verbesserungen mitzuteilen oder Konstruktionszeichnungen auszutauschen oder erteilte Patente auf Grund eines

gemeinsamen Beschlusses zu verteidigen oder die gemeinsame Verpflichtung, einander Erfahrungswissen und technische Hilfeleistungen zugehen zu lassen.

3. Es erscheint daher tatsächlich fraglich, ob die in Nachtrag Nr. 3 erfolgte Abtretung in Anwendung gesellschaftsrechtlicher Kriterien nicht zustimmungsbedürftig war.

Da nach dem Wortlaut des erwähnten Nachtrags zu schließen ist, daß auch die Patente und Know-how, die mit dem Lizenzvertrage verbunden sind, auf die Gesuchstellerin übertragen wurden, hat die Lizenznehmerin einen neuen Vertragspartner nur hinzunehmen, wenn dieser die besondern Verpflichtungen ebenso zu erfüllen vermag wie der frühere Lizenzgeber (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht, II. Bd., S. 815).

Diese Frage kann indessen offengelassen werden, da die Gesuchstellerin ausführt, daß die Frage, ob der Lizenzvertrag ohne Zustimmung der Gesuchsgegnerin rechtsgültig an die Gesuchstellerin abgetreten werden konnte, im beabsichtigten Schiedsgerichtsverfahren, soweit an ihr, nicht Prozeßgegenstand sein werde. Sie mache gestützt auf den Lizenzvertrag lediglich Lizenzgebühren geltend. Das Recht zu deren Einforderung sei ihr auf jeden Fall rechtsgültig abgetreten worden, da hiefür die Zustimmung der Gesuchsgegnerin nicht erforderlich gewesen sei und die Abtretung sogar gegen ihren Willen hätte vorgenommen werden können.

Die Gesuchsgegnerin widerspricht dieser Auffassung unter Hinweis auf Art. 542 OR, wonach ein Gesellschafter ohne die Einwilligung der übrigen Gesellschafter keinen Dritten in die Gesellschaft aufnehmen könne. Erst recht nicht möglich sei es, den bestehenden Gesellschafter durch einen andern ohne Einwilligung des zweiten Gesellschafters auszuwechseln.

Beschränkt sich indessen die Abtretung auf die Einforderungsrechte für die Lizenzgebühren, so ist zu beachten, daß auch bei Berücksichtigung und Anwendung von gesellschaftsrechtlichen Kriterien, Rechte ohne Zustimmung durch den zweiten Gesellschafter abgetreten werden können. Die einseitige Abtretung von Gesellschaftsrechten ist möglich, jedoch bleibt der Zedent Gesellschafter, und er kann nur solche Rechte abtreten, die nicht, wie z. B. Kontroll- und Mitverwaltungsrechte, wegen ihres persönlichen Charakters an seine Person als Gesellschafter geknüpft sind. Die Vorinstanz hat daher mit Recht die Auffassung vertreten, daß zumindest die Lizenzgebührenforderung – auch ohne Zustimmung der Gesuchsgegnerin – abgetreten werden konnte.

4. Nicht gefolgt werden kann dagegen der Vorinstanz, wenn sie zum Schlusse gelangt, die Schiedsklausel sei nicht mitzedeiert worden. Diese Auffassung widerspricht der Lehrmeinung und Rechtsprechung. Es sei hier nur zitiert GUHL/MERZ/KUMMER, S. 240: «Eine Gerichtsstandsklausel, die im Hinblick auf eine Auseinandersetzung über die Zessionsforderung abgeschlossen worden ist, geht wie ein Nebenrecht auf den Zessionar über (SJZ 54310.)» In casu umfaßt die Schiedsklausel des Lizenzvertrags alle Streitigkeiten aus dem Vertrag, somit auch den für den Lizenzgeber wichtigsten Vertragsteil betreffend die Lizenzgebührenforderung. Ferner VON TUHR/SIEGWART, 2. Halbband, S. 805: «Wie das Konkursprivileg, so ist auch die durch Vormerkung, ZGB 959/960 bewirkte Verstärkung der Forderung eine mit der Forderung untrennbar verbundene und daher auf den Zessionar übergehende Eigenschaft. *Ebenso der durch Schiedsgerichtsklausel eintretende Ausschluß der staatlichen Gerichtsbarkeit über die Forderung.*»

Die Vorinstanz begründet ihre abweichende Meinung damit, der Übergang der Schiedsklausel ohne Zustimmung des Schuldners könne dessen Stellung ohne sein Zutun verschlechtern, und dies widerspreche dem fundamentalen Grundsatz des Zessionsrechts, daß durch die Abtretung die Rechtslage des Schuldners nicht verschlechtert werden dürfe. Nachdem die Lizenznehmerin der Schiedsklausel für alle Streitigkeiten aus dem

Vertrage zugestimmt hat, ist nicht einzusehen, wie durch den Übergang der Schiedsklausel mit der zedierten Lizenzgebührenforderung ihre Schuldnerstellung ohne ihr Zutun verschlechtert worden wäre. Es ist daher vorliegend nicht vom Regelfall der Praxis abzugehen, daß die Schiedsklausel auch den Rechtsnachfolger desjenigen, der sie eingegangen ist, bindet und berechtigt.

PatG Art. 51 Abs. 2

Auslegung eines Patentanspruches (Bestätigung der Rechtsprechung)

Interprétation d'une revendication (confirmation de la jurisprudence).

SemJ. 1975, S. 492, Urteil der Cour de justice civile du canton de Genève vom 22. November 1974 i. S. La Nationale S.A., Parnat S.A. et Ronson Corporation gegen Montres Buler S.A.

Aus den Erwägungen:

La jurisprudence relative à l'article 51 alinéa 2a LBI («La revendication est concluante quant à la nouveauté de l'invention et à l'étendue de la protection accordée au breveté») posait déjà que lorsqu'une interprétation est nécessaire, la description ne doit pas être utilisée pour compléter la revendication. Et répondant à l'objection que toute interprétation apporte nécessairement un complément, le Tribunal fédéral précisait qu'il ne saurait s'agir que d'un complément qui reste dans le cadre des termes et expressions à interpréter. Une interprétation à l'aide de la description n'est donc possible qu'à l'égard de choses qui, sans être dites d'une façon claire et nette dans la revendication, doivent y être considérées, par tout spécialiste qualifié, comme déjà contenues par allusion ou supposées contenues comme allant de soi. L'interprétation suppose par conséquent que la revendication contient des indications auxquelles il sera possible de rattacher les éclaircissements fournis par la description (ATF 71 II 296 = Journ. des Trib. 1946 I 305, not. 309).

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les brevets, le Tribunal fédéral a rappelé le principe général qu'en droit suisse, les manifestations de volonté doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi; l'appliquant au domaine des brevets, il n'a parlé que d'interpréter «l'ensemble de la revendication» (partie générale de la définition commençant usuellement par les mots: «caractérisé par...») selon les règles de la bonne foi, et non d'y ajouter des éléments extérieurs (ATF 83 II 224 = Journ. des Trib. 1957 I 556).

Plus récemment encore, il a réaffirmé que la revendication était déterminante (maßgebend: ATF 97 II 85 = Journ. des Trib. 1971 I 611; cf. aussi la décision rendue par la II^{ème} Section des recours le 9 décembre 1971 en la cause Schlup, Feuille suisse des brevets, 1972, p. 23 et ss. not. 26 infra; cf. aussi l'ACJ SCHAEFFLER, Sem. jud. 1972 p. 487).

PatG Art. 76, MMG Art. 33 und MSchG Art. 29

Schiedsgerichte sind befugt, über die Gültigkeit gewerblicher Schutzrechte zu entscheiden. Das Amt vollzieht solche Schiedssprüche in den bei ihm geführten

Registern, wenn sie mit einer Art.44 des Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit entsprechenden Vollstreckbarkeitsbescheinigung versehen sind.

Les tribunaux arbitraux sont habilités à décider de la validité de droits de propriété industrielle. Le Bureau donne acte de pareilles sentences arbitrales dans les registres dont la tenue lui incombe, lorsque ces sentences sont munies d'une déclaration de force exécutoire telle que prévue à l'art.44 du concordat sur l'arbitrage.

PMMBl 1976 I S.9f., Auskunft des Amtes (nach Konsultation der Eidg. Justizabteilung vom 15. Dezember 1975).

Zur Frage, ob Schiedsgerichte über die Gültigkeit gewerblicher Schutzrechte (Patente, Muster und Modelle, Marken) entscheiden könnten, oder ob dies staatlichen Gerichten vorbehalten bleibe, nimmt das Amt wie folgt Stellung:

1. Ob Schiedsgerichte befugt seien, über die Gültigkeit gewerblicher Schutzrechte zu befinden, hängt von der Antwort auf die allgemeine Frage ab, was überhaupt Gegenstand eines Schiedsverfahrens bilden kann. Nach Art. 5 des Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit (SR 279) trifft dies für jeden Anspruch zu, «welcher der freien Verfügung der Parteien unterliegt, sofern nicht ein staatliches Gericht nach einer zwingenden Gesetzesbestimmung in der Sache ausschließlich zuständig ist».

2. Daß die Parteien über gewerbliche Schutzrechte – insbesondere durch Verzicht – frei verfügen dürfen, ergibt sich zwanglos aus den einschlägigen Gesetzen (z. B. Art. 15 Abs. 1 Bst. a PatG, Art. 23 Abs. 1 MMG, Art. 9 Abs. 1 MSchG) und wurde nie bezweifelt (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweiz. Patentrecht III, Art. 76 Anm. 4, S. 636).

3. Dagegen hatte die patentrechtliche Praxis eingehend zu prüfen, oder der Gesetzgeber in Art. 76 PatG seine Kompetenz, «in bestimmten Fällen die Schiedsgerichtsbarkeit auszuschließen, auch wenn kein Rechtsverhältnis in Frage steht, welches der freien Verfügung der Beteiligten entzogen ist» (MAX GULDENER, Schweiz. Zivilprozeßrecht, 2. Aufl., S. 581 unten f.), ausgeübt habe. Die in diesem Zusammenhang entwickelte Argumentation läßt sich auf die dem Inhalt von Art. 76 PatG entsprechenden Art. 33 MMG und Art. 29 MSchG übertragen; denn die rechtliche Frage stellt sich in allen drei Fällen gleich, und gleiche Fragen erheischen selbstverständlich gleiche Antworten.

a) Art. 76 Abs. 2 PatG gewährt für patentrechtliche Zivilklagen die Berufung ans Bundesgericht ohne Rücksicht auf den Streitwert. Daraus wurde schon abgeleitet, der Gesetzgeber habe auf diesem Gebiet nur mit Urteilen gerechnet, die als solche der Berufung ans Bundesgericht unterliegen. Da Erkenntnisse von Schiedsgerichten nicht zu den «Endentscheidungen der oberen kantonalen Gerichte oder sonstigen Spruchbehörden» im Sinne von Art. 48 Abs. 1 OG zählten, müßten sie als durch Art. 76 Abs. 2 PatG ausgeschlossen gelten. Mit nämlicher Begründung wäre die Schiedsgerichtsbarkeit konsequenterweise abzulehnen für vermögensrechtliche Ansprüche, deren Streitwert wenigstens Fr. 8000.– beträgt (Art. 46 OG). Dieses Ergebnis läßt die skizzierte Folgerung aus Art. 76 Abs. 2 PatG als unhaltbar erscheinen; letztere Bestimmung wird denn auch heute – wie Art. 45 Bst. 2 OG nahelegt – lediglich als Ausnahme von Art. 46 OG aufgefaßt (BLUM/PEDRAZZINI a. a. O.).

b) Art. 76 Abs. 1 PatG spricht ebenfalls nicht gegen Schiedsgerichte. Er schreibt vor, daß die Kantone für patentrechtliche Klagen eine einzige Instanz einsetzen sollen, woraus sich ergibt, daß im Verhältnis zu anderen Kantonsgerichten diese Sonderinstanz allein zuständig ist. Daß indes diese Ausschließlichkeit auch die Schiedsgerichte betreffe, müßte als weitreichende und nicht selbstverständliche Ausnahme von der gewöhnlichen Regelung ausdrücklich vorgesehen sein (BLUM/PEDRAZZINI a.a.O.). Entsprechend den liberalen Traditionen des Landes sei — so GULDENER a.a.O. S. 547 — die Gesetzgebung der Schiedsgerichtsbarkeit wohlgesinnt: daß Art. 76 Abs. 2 PatG von solch traditionellem Wohlwollen abweiche, ist nicht leichtfertig anzunehmen.

c) Das Bundesgericht hat zu Art. 49 des alten PatG, der mit Art. 76 des geltenden Gesetzes inhaltlich übereinstimmte, erklärt, die Patentgerichtsbarkeit sei «keine so zwingende, daß sie etwa Schiedsvereinbarungen nicht zulasse» (BGE 71 III 198). Was das Bundesgericht zum Patentrecht ausgeführt hat, findet sich in der Literatur für die Immaterialgüterrechte schlechthin bestätigt (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht II, S. 1192).

4. Die Antwort auf die eingangs formulierte Frage lautet somit, daß Schiedsgerichte befugt sind, über die Gültigkeit gewerblicher Schutzrechte zu entscheiden.

Demgemäß vollzieht das Amt in den bei ihm geführten Registern Schiedssprüche über die Gültigkeit gewerblicher Schutzrechte, wenn sie mit einer Art. 44 des Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit entsprechenden Vollstreckbarkeitsbescheinigung versehen sind.

PatV I Art. 51 Abs. 1

Für den Nachweis des Rechtsübergangs genügende Beweisurkunde.

- *Als Verwaltungsbehörde hat das Amt lediglich eine formale Unterlagenprüfung vorzunehmen; dagegen ist es ihm verwehrt, sich direkt oder indirekt mit der Frage der materiellen Gültigkeit des durch die vorgelegten Beweismittel verurkundeten Grundgeschäfts zu befassen.*
- *Eine genügende Beweisurkunde hat das Patent, dessen Übertragung im Register eingetragen werden soll, eindeutig — in der Regel durch Abgabe der amtlichen Registriernummer — zu nennen.*
- *Eine Erklärung, die den Willen des bisherigen Patentinhabers zur Abtretung des Patents nicht unmißverständlich zum Ausdruck bringt, ist keine genügende Beweisurkunde für die Registrierung eines Rechtsübergangs.*

Document suffisant pour établir le transfert du droit.

- *Comme autorité administrative, le Bureau ne se livre qu'à un examen formel des documents; en conséquence, il n'a pas à se prononcer directement ni indirectement sur la validité matérielle de la transaction attestée par les pièces justificatives produites.*
- *Pour être suffisant, un document doit permettre d'identifier de manière certaine le brevet dont il faut enregistrer le transfert — en principe, par l'indication du numéro officiel d'enregistrement.*

— *Une déclaration ne constitue pas un document suffisant pour permettre l'enregistrement du transfert du droit, lorsqu'elle n'exprime pas de façon indubitable la volonté du précédent titulaire de céder son brevet.*

PMMBl 1976 I 31 f., Auszug aus der Verfügung des Amtes vom 7. November 1975 i.S.L. SA gegen A. C. (rechtskräftig).

A. Am 18. September 1975 wurde dem Amt eine von Notar R. verurkundete Erklärung des Patentinhabers A. C. vorgelegt, in der im wesentlichen folgendes ausgesagt ist:

«Il sottoscritto A. C. dichiara con la presente di concedere lo sfruttamento del suo brevetto L. no K 375 alla L. SA». Gestützt hierauf beantragte die L. SA die Übertragung des Patentes auf ihre Firma.

Wegen der in der Erklärung enthaltenen Wendung «concedere lo sfruttamento del suo brevetto» registrierte das Amt die beantragte Übertragung vorerst nicht. Vielmehr teilte es der L. SA am 24. September 1975 schriftlich mit, die zitierte Formulierung lasse verschiedene Deutungen zu, nämlich die Einräumung eines bloßen Nutzungsrechts (Lizenz) oder aber die (an sich überflüssige) Präzisierung, daß die Übertragung zwecks wirtschaftlicher Nutzung des Patents erfolge. Das Amt fügte dieser Mitteilung ein Übertragungsformular bei, verbunden mit der Einladung, dieses ausgefüllt und mit der beglaubigten Unterschrift des bisherigen Inhabers A. C. versehen, zurückzusenden.

Stattdessen machte die L. SA dem Amt in der Folge verschiedene Angaben, die seine zuvor gegen die Übertragung geäußerten Bedenken so weit behoben, daß es am 26. September 1975 die Übertragung des Patents (samt einem ihm beigeordneten Zusatzpatent, das dem Hauptpatent gemäß Art. 9 Abs. 2 PatG von Rechts wegen zu folgen hatte) an die L. SA registrierte. Durch den Brief von Notar R. vom 2. Oktober 1975, der die dem Amt am 18. September eingereichte Erklärung verurkundet hatte, wurden allenfalls noch vorhandene Zweifel des Amtes über die Auslegung dieser Urkunde vollends zerstreut.

B. . . .

C. Eine persönliche Vorsprache des bisherigen Patentinhabers A. C. beim Amt und ein von dessen Anwalt M. am 17. Oktober 1975 an das Amt gerichtetes Schreiben ließen dann aber erkennen, daß zwischen dem im Patentregister bisher eingetragenen Inhaber und der nunmehr registrierten Firma L. SA weiterhin Meinungsdivergenzen über den Inhalt der dem Amt am 18. September vorgelegten notariell beglaubigten Erklärung (Übertragung oder Lizenzerteilung?) herrschten.

Das Amt nimmt dazu wie folgt Stellung:

1. Nach Art. 51 Abs. 1 PatV werden Änderungen im Recht am Patent vom Amt registriert, wenn sie durch eine mit beglaubigter Unterschrift versehene Erklärung des eingetragenen Patentinhabers oder durch eine andere genügende Beweisurkunde nachgewiesen werden.

Als Verwaltungsbehörde hat das Amt dabei lediglich eine formale Unterlagenprüfung vorzunehmen. Dagegen ist es ihm verwehrt, sich direkt oder indirekt mit der Frage der materiellen Gültigkeit des durch die vorgelegten Beweismittel verurkundeten Grundgeschäfts zu befassen. Diese Kognition ist vielmehr ausschließlich den ordentlichen Gerichten vorbehalten (unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 22. Januar 1952 i. S. *Tovarny Stuh a Prymku* gegen Franz und Hermann Stolle sowie das Amt). Das ist innerlich schon deshalb gerechtfertigt, weil das materielle Recht an der Erfindung unabhängig von der Eintragung im Patentregister besteht.

2. Das Amt hat demnach nur zu prüfen, ob die vom Notar R. beglaubigte Erklärung des bisherigen Patentinhabers A. C. «di concedere lo sfruttamento del suo brevetto L. no K 375» rein formell eine genügende Beweisurkunde für den Antrag der L. SA darstellt, an Stelle von A. C. sie selbst als Inhaberin des Patents zu registrieren. Dazu ist folgendes zu bemerken:

a) Die Erklärung ist in rein formeller Hinsicht schon deshalb ungenügend, weil darin die amtliche Nummer des Patents, dessen Übertragung von der L. SA begehrt wird, nicht genannt ist. Beim Zeichen K 375 handelt es sich offenbar um ein internes Aktenzeichen des bisherigen Patentinhabers oder der Firma L. SA, jedenfalls nicht um die amtliche Nummer, unter der das Patent registriert ist. Auch fehlt in der Beweisurkunde irgendein anderer absolut zweifelsfreier Anhaltspunkt dafür, daß die Erklärung das Patent Nr. 538... und nur dieses Patent betrifft. Die Registrierung einer Änderung im Recht an diesem Patent hätte also schon wegen dieses formellen Mangels nicht erfolgen dürfen.

b) Es könnte daher eigentlich dahingestellt bleiben, ob die Erklärung eine genügende Beweisurkunde für die Registrierung der Firma L. SA als neue Patentinhaberin darstellt oder nicht. Dies ist indessen klar zu verneinen. Wenn nämlich dem Amt nach dem Sinn und Wortlaut des Art. 51 PatV I verwehrt ist, sich in materielle rechtliche Fragen einzumischen, muß es sich auf Beweismittel stützen können, die keine solchen Fragen offenlassen. Das trifft im vorliegenden Fall offensichtlich nicht zu. Von der Wendung «concedere lo sfruttamento del suo brevetto» läßt sich – wie die fortbestehenden Meinungs-differenzen deutlich genug zeigen – sicher nicht sagen, sie bringe den Willen zur Abtretung des Patents unmißverständlich zum Ausdruck.

Die Registrierung der Übertragung des Patents samt dem Zusatzpatent ist daher auf Grund ungenügender Beweismittel, also entgegen der Vorschrift von Art. 51 Abs. 1 PatV erfolgt und muß infolgedessen rückgängig gemacht werden.

II. Muster- und Modellrecht

MMG Art. 2, 3 und 12 Ziff. 4

Schutzfähigkeit eines Lampenschirms, dessen inneres Futter vom Dekorationsstoff durch ein System von 4 Reifen getrennt ist (bejaht).

Die Feststellung der Vorinstanz, daß als Beweismittel für die fehlende Neuheit des Modells eingereichte Abbildungen nicht mit dem von der Klägerin hinterlegten Modell verglichen werden können, ist für das Bundesgericht als Feststellung über tatsächliche Verhältnisse verbindlich.

Protection d'un lampadaire dont la doublure intérieure est séparée du tissu d'ameublement par un système de quatre cerceaux (protection admise).

La constatation faite par l'autorité judiciaire antérieure que des reproductions versées aux dossiers pour prouver le manque de nouveauté du modèle ne peuvent pas être comparées au modèle déposé de la demanderesse, lie le Tribunal fédéral en tant que constatation de fait.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 15. September 1975 i.S. Zimba-Lampen gegen Kollektivgesellschaft Laterna magica, Gloor + Krattiger

A. Die Kollektivgesellschaft Laterna magica, Gloor + Krattiger, Basel, fabriziert und verkauft Tischlampen. Sie ist Inhaberin des internationalen Modelldepots Nr. 37221 vom 4. Juli 1965 betreffend einen doppelwandigen Lampenschirm.

Die Firma Zimba-Lampen (Inhaberin: Hilda Zimmermann) führt in Basel ein Lampengeschäft. Im Frühjahr 1969 bot sie doppelwandige Lampenschirme in ihrem Laden zum Verkauf an, die sie von der Herstellerfirma Engeler Lampen AG in Herrliberg bezogen hatte. Auf entsprechende Aufforderung der Kollektivgesellschaft Laterna magica ... versprach Frau Zimmermann am 5. Juni 1969 schriftlich, sie werde künftig keine doppelwandigen Lampenschirme mit Vierreifensystem mehr einkaufen. Dennoch bot sie im Jahre 1973 wiederum solche Lampenschirme zum Verkauf an. Die Kollektivgesellschaft Laterna magica ... ließ Frau Zimmermann durch vorsorgliche Verfügung verbieten, die von der Firma Engeler Lampen AG oder von dritter Seite gelieferten Lampenschirme mit Vierreifensystem auszustellen, zu verkaufen, an Dritte weiterzugeben, zu verpfänden oder sonstwie zu nutzen.

B. Die Kollektivgesellschaft Laterna magica ... erhob Prosektionsklage. Sie verlangte die Verurteilung der Frau Zimmermann, den Ein-

kauf, Verkauf, das Ausstellen usw. der durch die Hinterlegung des Modells geschützten Lampenschirme zu unterlassen, sowie die Vernichtung sämtlicher von der Engeler Lampen AG gelieferter doppelwandiger Lampenschirme.

Die Beklagte beantragte widerklageweise, das hinterlegte Modell, eventuell Muster nichtig zu erklären und das internationale Büro für geistiges Eigentum in Genf anzuweisen, die Hinterlegung zu löschen...

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beklagte verpflichtete sich gemäß Schreiben vom 23. Mai 1969, den Einkauf doppelwandiger Lampenschirme mit Vierreifensystem inskünftig zu unterlassen. Die Klägerin folgerte daraus, die Beklagte habe die Schutzfähigkeit des von ihr hinterlegten Modells anerkannt und auf eine allfällige Geltendmachung der Nichtigkeit verzichtet. Diese Einrede wurde von der Vorinstanz verworfen. Sie steht im Berufungsverfahren nicht zur Diskussion.

2. Die Beklagte wirft der Vorinstanz vor, sie habe die Schutzfähigkeit des von der Klägerin hinterlegten Modells zu Unrecht bejaht und damit Art. 3 und 12 Ziff. 4 MMG verletzt. Sie behauptet insbesondere, Wesensmerkmal der Modellhinterlegung sei das Vierreifensystem, d. h. eine technische Konstruktion, welche allein die vom Dekorationsstoff getrennte Anordnung des Futters erlaube; die Klägerin wolle also eine Herstellungsweise schützen lassen, was nicht zulässig sei.

a) Nach Art. 2 MMG ist ein gewerbliches Muster oder Modell eine äußere Formgebung, auch in Verbindung mit Farben, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll. Nicht nötig ist, daß diese Form auf einer schöpferischen Tätigkeit beruhe. Sie darf aber nicht im Nächstliegenden haften bleiben, sondern muß durch eine gewisse Eigenart ein Mindestmaß an geistigem Aufwand erkennen lassen. Ferner muß sie dem Gegenstand gegeben werden, um den Geschmack, den Sinn für das Schöne anzusprechen. Für eine Form, die durch die Herstellungsweise, den Nützlichkeitszweck oder die technische Wirkung des Gegenstandes bedingt ist, kann nach Art. 3 MMG kein Schutz gewährt werden (BGE 95 II 473 Erw. 1 und dort erwähnte Entscheide).

b) Die Klägerin verlangt nach dem Wortlaut des Hinterlegungsbegehrens Schutz für einen Lampenschirm, dessen inneres Futter vom Dekorationsstoff durch ein System von 4 Reifen getrennt ist. Die Zeichnung mit Beschreibung, die ebenfalls zur Hinterlegung gehört (Art. 15 Abs. 1 Ziff. 1 MMG, Art. 3 Abs. 1 MMV), stellt klar, daß Hauptmerkmal des beanspruchten Schutzrechtes nicht das Vierreifensystem, sondern die getrennte Anordnung von Futter- und Dekorationsstoff ist, welche durch irgendeine Form («Profil: chaque forme de la ligne droite à la ligne courbée...» «Plan (base): Chaque forme de fantaisie, rond, carré...») zum Ausdruck gebracht werden soll. Wohl ist das Vierreifensystem nach richtiger Ansicht der Vorinstanz die technische Lösung für die beabsichtigte Gestaltung. Daraus folgt aber nicht zwingend, daß die Formgebung selber technisch bedingt sei. Das träfe dann zu, wenn der Gebrauchszweck eines Lampenschirms nur durch die Hyperboloidform des hinterlegten Modells am besten erfüllt werden könnte (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. S. 529). Hiefür bestehen jedoch keinerlei Anhaltspunkte.

Der Modellschutz ist durch Verwendung gemeinfreier Elemente, wie schlichte

geometrische Figuren (Quadrate, Raute, Kreis) möglich, wenn ihre Verbindung, Anordnung oder Ausschmückung originell ist (BGE 77 II 373 Erw.2). Die Vorinstanz erachtet diese Voraussetzung im vorliegenden Fall als erfüllt. Sie ist der Meinung, die durch die Trennung der Stoffbahnen erzielte Wirkung, nämlich die Betonung der Raumform, die große Stofffülle und die Unsichtbarkeit des Gestells und der Birne, verleihe der als gemeinfrei zu bezeichnenden Form des hinterlegten Modells ein eigenartiges, den Geschmack ansprechendes Gepräge.

Die Beklagte wendet gegen diese Beurteilung ein, die einzelnen in Betracht gezogenen Merkmale seien technisch bedingt. Das trifft nicht zu. Die Trennung von Futter und Stoff war gesucht und gewollt, um dem Lampenschirm eine bisher unübliche oder gar unbekannte Form zu geben. Sie erschöpft sich also nach zutreffender Ansicht des Zivilgerichts nicht bloß in der Idee, einen Lampenschirm zweckentsprechend auszustatten, sondern verleiht diesem außerdem einen individuellen Charakter. Daran ändert nichts, daß festgestelltermaßen Gestell und Birne auch mit einem andern Lampenschirm unsichtbar gemacht werden können. Ob sodann der ganz bestimmte Lichteffect, der nach dem angefochtenen Urteil mit dem Modell der Klägerin erreicht werden kann, auf die Trennung von Futter und Dekorationsstoff zurückzuführen ist, bleibe dahingestellt; denn die originelle Ausgestaltung gibt allein schon Anspruch auf Modellschutz. Anders verhielte es sich bloß dann, wenn die Klägerin schlechthin alle denkbaren Formen eines Lampenschirmes schützen wollte, wie das ihr die Beklagte unterstellt.

3. Die Beklagte wendet ferner ein, die Vorinstanz habe die formelle Neuheit des Modells zu Unrecht bejaht und damit Art. 12 Ziff. 1 MMG verletzt.

Nach dieser Bestimmung gilt ein Muster oder Modell als neu, solange es weder im Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist. Gemäß Art. 6 MMG begründet die Tatsache der Hinterlegung eines Musters oder Modells die Vermutung der Neuheit und der Richtigkeit der angegebenen Urheberschaft. Die Beklagte hat demnach das Fehlen der Neuheit zu beweisen (BGE 84 II 656 Erw.2).

Das Zivilgericht stellt fest, daß die von der Beklagten als Beweismittel eingereichten Abbildungen von Lampenschirmen nicht mit dem von der Klägerin hinterlegten Modell verglichen werden können; daß keine der abgebildeten Lampen hinsichtlich Form und Ausgestaltung dem Modell der Klägerin entspreche. Diese Ausführungen enthalten eine für das Bundesgericht verbindliche Feststellung über tatsächliche Verhältnisse. Was die Beklagte dagegen vorbringt, ist unzulässige Kritik an der Beweiswürdigung. Es bleibt demnach bei der Vermutung der Neuheit.

*MMG Art. 2, 3, 12 Ziff. 1 und 30, 23^{bis} Haager Abkommen (Text London)
Art. 4 Abs. 2*

Bei einer internationalen Modellhinterlegung beurteilen sich Entstehung und Inhalt des Schutzrechtes nach den innerstaatlichen Gesetzen eines jeden Vertragsstaates.

Die Formgebung braucht nicht auf einer eigentlichen schöpferischen Tätigkeit zu beruhen, soll aber nicht im Nächstliegenden haften bleiben.

Prüfung der Schutzvoraussetzungen für ein Hosenmodell in «Schachtelform» (Originalität bejaht, Neuheit verneint).

Da sich das hinterlegte Modell in der Formgebung eines Gebrauchsgegenstandes erschöpft, stellt es keine geistige Schöpfung eigenen Gepräges im Sinne des URG dar.

Urteilsveröffentlichungen in einer Fachzeitschrift trotz der lückenhaften Regelung in Art. 30 MMG.

L'existence et l'objet du droit résultant d'un dépôt de modèle international s'apprécient conformément à la législation interne de chaque pays membre.

La forme extérieure ne doit pas nécessairement être le fait d'une activité créatrice proprement dite, mais elle ne doit pas non plus rester attachée à la plus simple des formes.

Examen des conditions de protection d'un modèle de pantalon de forme rectangulaire (originalité admise, nouveauté faisant défaut).

Le modèle déposé ne concernant que la forme extérieure d'un objet d'usage courant, il ne constitue pas une création originale de l'esprit au sens de la LDA.

Publication du jugement dans une revue professionnelle nonobstant la réglementation incomplète de l'art. 30 LDM.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 17. April 1975 i.S. A.J.A. Baudart gegen Lion d'Or Zürich AG und A. Blum & Co. AG (mitgeteilt durch RA Dr. H. Brack, Zürich).

Aus den Erwägungen:

1. Die Klägerin, die in Paris wohnt und dort mit dem Modehaus Marc Vaughan S.à.r.l. zusammenarbeitet, hinterlegte am 6. Oktober 1972 in Frankreich und am 4. Dezember 1972 bei der «Organisation mondiale de la propriété intellectuelle», Genf, unter der Nummer 54964 zwei Modellzeichnungen nebst Legenden betreffend «pantalon triangulaire» und «pantalon quadrangulaire». Die Beschreibung zu diesem zweiten, streitigen, Hosenmodell lautet:

«Pantalon en toutes matières, toutes dimensions, toutes couleurs ou combinaisons de couleurs, caractérisé par son aspect général, et en particulier par l'aspect quadrangulaire de la section des jambes composées chacune de quatre panneaux longitudinaux et comportant chacune quatre plis».

Die Beklagten 1 und 2 sind Kleiderkonfektionäre mit Sitz in Zürich. Sie brachten anfangs 1974 ebenfalls Damenhosen nach Art von «Viereckhosen» auf den Markt...

2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 des vorliegend anwendbaren Haager Abkommens vom 6. November 1925 über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle, revidiert am 2. Juni 1934 in London (BS 11 S. 1045 ff.; AS 1971 S. 266), sowie gemäß Art. 23^{bis} des Bundesgesetzes betreffend die gewerblichen Muster und Modelle (=MMG) hat die beim internationalen Büro vorgenommene Hinterlegung in den durch den Hinterleger bezeichneten Vertragsstaaten die gleichen Wirkungen, wie wenn die Muster und Modelle im Zeitpunkt der internationalen Hinterlegung dort unmittelbar hinterlegt worden wären. Demzufolge richten sich die formellen Voraussetzungen zur Erlangung des Schutzes nach dem Abkommen; Entstehung und Inhalt

des Schutzrechtes beurteilen sich aber (unter Vorbehalt einiger besonderer Bestimmungen) nach den innerstaatlichen Gesetzen eines jeden Vertragsstaates.

3. Gemäß dem schweizerischen Musterschutzgesetz ist ein Muster oder Modell eine äußere Formgebung, auch in Verbindung mit Farben, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll (Art. 2 MMG). Die Formgebung soll den Geschmack befriedigen, den Sinn für das Schöne ansprechen und nicht auf die Herstellungsweise, den Nützlichkeitszweck oder die technische Wirkung des Gegenstandes zurückzuführen sein (Art. 3 MMG). Sie braucht nicht auf einer eigentlichen schöpferischen Tätigkeit zu beruhen, soll aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes nicht im Nächstliegenden haftenbleiben. Gemäß Art. 12 Ziff. 1 und 2 MMG ist ein Muster oder Modell ferner nur gültig, wenn es im Zeitpunkt der Hinterlegung neu, d. h. weder im Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt war, und wenn der Hinterleger Urheber des Musters oder Modells oder sein Rechtsnachfolger ist.

3.1. Nach schweizerischer Rechtsprechung genießen auch Gebrauchsgegenstände, wie Möbel, Confiserieutten und dergleichen den Modellschutz, sofern ihre Formgebung den vorstehend umschriebenen Anforderungen entspricht (BGE 83 II 475, 84 II 653, 87 II 49). Die Grundform einer Hose ist durch ihre Zweckbestimmung, im besondern durch die anatomischen Gegebenheiten weitgehend vorgezeichnet. Dennoch bleibt für eine individuelle Gestaltung vorab der Beinpartien, deren Einförmigkeit und damit für eine ästhetisch ansprechende Formgebung der Hose genügend Raum. Mode und Modestil lassen dies täglich erfahren. Die Schutzfähigkeit selbst gebrauchsbeförderter Teile entfällt dann nicht, wenn ein zusätzlicher ästhetischer Effekt vorhanden ist.

Das Streitmodell erfüllt diese Voraussetzungen. Ist die Hüft- und Gesäßpartie rundbündig konzipiert, sind die Beinteile in der ganzen Länge bis zu den Fußenden je vierfach weit ausgefaltet, d. h. quaderförmig ausgebildet. Die Linie in der Seitenansicht ist dementsprechend zunächst über Hüften und Gesäß ausgestellt und verläuft alsdann ungebogen und die Beine in lichter Weite umfassend nach unten, wobei sich das Viereck von den Knien an nach unten leicht verbreitert. Faltung und Linienführung, angelegt auf Verhüllung der Körperteile und eine gewisse geometrische Verfremdung, lassen damit genügend zusätzliche ästhetische Merkmale erkennen, die über eine rein «natürliche», d. h. nur anatomisch und durch den Gebrauchszweck bestimmte Formgebung hinausgehen. Die Beklagten selber sprechen nicht zu Unrecht immerhin von einem modischen «Gag».

3.2. Typisches Formelement beim streitigen Hosenmodell ist zweifelsohne die Verwendung der sogenannten Viereck- oder Quaderform, im Modejargon auch Schachtelform genannt. Einfache geometrische Formen sind grundsätzlich Schatz gemeinfreier Formen und nur schutzfähig, wenn «ihre Anordnung oder Ausschmückung» «originell» ist (BGE 77 II 373; 95 II 474 Erw. 3 lit. b). Die Schutz- und Monopolfähigkeit des Streitmodells kann aber auch unter diesem Gesichtspunkt nicht ernsthaft in Frage gestellt werden. In der Tat sind die Beinteile nicht einfach viereckig ausgebildet. Vielmehr ergeben erst die seitliche Anordnung der Falten und die ungebogene Einförmigkeit der quaderförmigen Beinteile in die rundbündig konzipierte obere Hüftpartie die typische Silhouette der verdientermaßen so genannten Schachtelhose, die nichtsdestoweniger eine rockartige Hose bleibt und hierdurch und durch die verhältnismäßig weite und weiche Linienführung und die Verspieltheit der Form erkennbar den weiblichen Charme anspricht. Trotz der im übrigen eher schmucklosen, einfachen Ausgestaltung kann daher dem vorliegend streitigen Modell eine über das Nächstliegende hinausgehende individuelle Eigenart nicht abgesprochen werden.

4. Zu prüfen ist, ob das streitige Hosenmodell im Zeitpunkt der Hinterlegung am 6. Oktober 1972 weder im Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt war (Art. 12 Ziff. 1 MMG). Neuheitsschädlich ist die frühere Wiedergabe des Modells oder Modells oder eines Abbildes davon; Beschreibungen genügen kaum, können aber die bildliche Darstellung ergänzen. Neu ist, was ohne eingehende Untersuchung augenscheinlich anders ist (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Bd. I S. 534/35). Maßgebend ist der Gesamteindruck derjenigen Abnehmer, die das Modell als Ganzes auf sich wirken lassen und es nicht analysierend betrachten (BGE 83 II 482 ff.). Gemäß Art. 6 MMG begründet jedoch die Tatsache der Hinterlegung für deren Inhalt die Vermutung der Neuheit und der Richtigkeit der angegebenen Urheberschaft (BGE 80 II 300 Erw. 5).

4.1. Das Handelsgericht hat in seinem Beschluß vom 5. Dezember 1974 betreffend vorsorgliche Maßnahmen ausgeführt, die gesetzliche Vermutung des Art. 6 MMG werde nicht schon durch die frühere schweizerische Hinterlegung Nr. 106 073 betreffend das Hosenmodell der Casual Togs Inc., Montreal, zerstört. Es hat keine Veranlassung, von dieser Auffassung abzuweichen.

Das vor dem Streitmodell hinterlegte Hosenmodell der Casual Togs Inc. offenbart zwar schon die Verwendung der Viereckform als Formelement für die Gestaltung der Beinteile. Die Profillinie ist aber durch einen keilförmigen Einsatz im Gesäß auffallend stark gebrochen, und es sind bei dieser im Ansatz konventionellen Hose nur die untern Beinpartien deutlich schachtelförmig ausgebildet, wobei diese Teile, betont durch die Ziernaht an den flachen Außenseiten, wie angesetzt wirken. Dieser Eindruck wird durch die hautnahe, die Körperteile herausstellende Führung der Profillinien noch verstärkt. Die Hose als Ganzes kann damit nicht als Schachtelhose bezeichnet werden, bei der die quaderförmigen Beinteile in die Rundform einer weiblichen Rockhose integriert sind; nicht nur die Abmessungen, sondern die Proportionen der beiden Modelle weichen deutlich voneinander ab.

4.2. Hingegen wurde das Streitmodell durch das von den Beklagten im weiteren Verlaufe des Prozesses als bekannt nachgewiesene Modell «Alpinit» der Alpinit AG, Sarnenstorf, erschienen im Modeteil der Zeitschrift «Annabelle» vom 28. Januar 1972, sowie das Modell «Capucci», erschienen in der Modezeitschrift «Linea italiana» 1969, vorweggenommen.

4.2.1. Die Frauenzeitschrift «Annabelle», die in der Schweiz erscheint, tausendfach abonniert ist, in öffentlichen Lokalen wie Cafés usw. aufliegt und auch an Kiosken käuflich ist, ist zweifelsohne in weiten Abnehmerkreisen vorab des weiblichen Publikums bekannt. Die Bezeichnung der in Frage stehenden Modellaufnahme im Textteil als «Schachtelhose» läßt jeden Zweifel der Klägerin als unbegründet erscheinen, das in der Vorderansicht gezeigte Hosenmodell weise möglicherweise Beinteile mit nur je zwei seitlichen Falten auf, diese seien also hinten rund.

Die Übereinstimmung des Modells «Alpinit» mit dem Streitmodell ist sowohl hinsichtlich der quaderförmigen Ausbildung der Beinteile als auch deren Einförmigkeit in die Hüft- und Gesäßpartie komplett. Die Beinteile sind ebenfalls in der ganzen Länge und die Beine in lichter Weite umfassend quaderförmig ausgebildet und die Falten seitlich so angeordnet, daß die glatten Flächen hier und vorne und hinten zu liegen kommen. Obwohl die Hüftpartie durch einen vom Mannequin getragenen Kasack verdeckt ist, läßt die Modellaufnahme leicht den ungebrochenen Fluß der Falten aus den rundum umschlossenen Hüften erkennen. Ein keilförmiger Einsatz im Gesäß nach Art des Modells der Casual Togs Inc. ist bei der betont weiten Ausbildung der Quader

und der Streckung der Nähte über die ganze Beinlänge ausgeschlossen, abgesehen davon, daß bei dieser Gehhose im Unterschied zu jenem Modell – nach der eigenen Darstellung der Klägerin eine Skihose – für eine solche allenfalls vom Gebrauch her motivierte Formgebung jeglicher Anhaltspunkt fehlt. Das Modell «Alpinit» erweckt damit auf erstes Zusehen hin genau den Eindruck einer sogenannten Schachtelhose, bei der die quadratförmigen Beinteile in die Gesamtform einer um Hüften und Lenden rundbund konzipierten Hose integriert sind und eine Verfremdung durch die geometrische Formgebung erzielt wird. Selbst die Verbreiterung der Viereckform von den Knien an abwärts ist ersichtlich, auch wenn sie hier nicht so deutlich in Erscheinung tritt wie beim Streitmodell. Daß das mit diesen Modellen angesprochene weibliche Publikum die beiden Formgebungen – auf das verwendete Material kommt nichts an – beim ersten Hinsehen als andersartig empfinden würde, kann bei dieser Sachlage nicht angenommen werden.

Der Klägerin hilft auch der Einwand nichts, das Streitmodell zeichne sich nicht nur durch die charakteristische Gestaltung der Beinteile und die auf allen vier Seiten gestreckten Nähte aus, sondern weise darüber hinaus einen noch «kühneren Ansatz» auf: Anspruch und Ansatz liefen auf ein «renversement des proportions humaines» hinaus, nämlich eine umgekehrte Dreiecksform, die durch die Unterdrückung der «physiologisch» bedingten Linien des menschlichen Körpers mittels streng geometrischer Linien noch betont würde. Ob dieser «kühnere Ansatz» bei der eingereichten Modellaufnahme vorhanden ist, kann offenbleiben. Weder die für einen Vergleich mit dem vorbekannten Modell maßgebliche hinterlegte Modellzeichnung, noch die Legende hiezu weisen auf eine solche Umkehrung der Proportionen hin. Durch die leicht konische Verbreiterung der viereckigen Beinteile nach unten, worauf die Klägerin offenbar anspielt, wird lediglich die harte Führung der langgestreckten Nähte gemildert, keineswegs aber der Gesamteindruck einer schachtelförmigen und doch rockartigen Ausbildung der Hose im dargestellten Sinne durch ein weiteres, entscheidendes Formelement bereichert. Die Argumentation der Klägerin ist denn auch widersprüchlich. Die Modellaufnahme präsentiert eine Hose, bei der die Falten an ihren Enden aufgeschlitzt sind und das je vordere flache Teilstück latzartig auf dem Fußrücken aufliegt; die konische Verbreiterung des Vierecks wird hierdurch betont. Die Profillinien erscheinen besonders fein aufeinander abgestimmt. Wenn aber diese Nuancen maßgeblich sein und noch unter das Streitmodell fallen sollen, so muß die Klägerin erst recht das vorbekannte Modell «Alpinit» als neuheitsschädlich gegen sich gelten lassen, da schon bei diesem die entscheidende Grundform der Schachtelhose verwirklicht war.

Sollte übrigens das Streitmodell durch Feinheit des Schnittes eine etwas elegantere Silhouette als beim bekannten Modell «Alpinit» ergeben, so könnte hierin noch keine andersartige Formgebung erkannt werden. Eine solche Änderung ginge auch nicht über das dem vorbekannten Modell Nächstliegende hinaus.

4.2.2. Sodann sind auch bei dem in der Modezeitschrift «Linea italiana» 1969 abgebildeten Modell «Capucci» die Beinteile wie beim Streitmodell viereckig ausgebildet und in die Gesamtform einer über Hüften und Gesäß rundbund konzipierten Damenhose integriert. Die Falten bzw. Nähte fließen aus den Hüften langgestreckt und verhältnismäßig weit nach unten, wobei sich das Viereck von den Knien an abwärts deutlich verbreitert. Das Modell wird ausdrücklich als «pantalon... a parallelepipedo» umschrieben. Durch die konische Verbreiterung des Vierecks wird somit dem Eindruck einer Schachtelhose keineswegs Abbruch getan, der von der Klägerin für ihr Modell in Anspruch genommene «kühnere Ansatz» einer Umkehrung der menschlichen Pro-

portionen hier aber eher angedeutet. Im übrigen wird der Gesamteindruck dieses Hosenmodells, das durch ein Leibchen komplettiert ist, durch die abwechselnd matten und glänzenden Querstreifen mitbestimmt, was aber für einen Vergleich mit dem Streitmodell, das auf die Formgebung ausgerichtet ist, so wenig entscheidet wie die Erhöhung der Längsnähte.

Der Modekatalog *«Linea italiana»* weist einen Begleittext in italienischer, französischer, englischer, spanischer und deutscher Sprache auf, ist somit international verbreitet und auch für die deutschsprachigen Länder bestimmt. Er ist nach Feststellung des Fachreferenten, Handelsrichter Grieder, in schweizerischen Buchhandlungen mit modischer Fachliteratur erhältlich und wird von einheimischen Modeschaffenden konsultiert.

4.3. Jede dieser beiden Modellaufnahmen für sich allein nahm das Streitmodell in der Schweiz vorweg. Ob Hosen nach Art des Streitmodells darüber hinaus früher schon einmal Mode waren, wie dies von den Beklagten unter Hinweis auf eine Modellaufnahme in der Zeitschrift *«Sie und Er»* 1933 behauptet wird, kann bei diesem Ergebnis dahingestellt bleiben. Desgleichen braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die *«Viereckhose»* anderweitig längst vor dem 6. Oktober 1972 in der Schweiz in Wort, Bild und auf dem Laufsteg geschaffen und vorgeführt worden war. Die hierfür und für das Bekanntsein der vorstehend erwähnten Modellaufnahmen angerufenen Zeugen sind daher nicht zu vernehmen. Das von der Klägerin hinterlegte Modell betreffend *«pantalon quadrangulaire»* kann in Anbetracht der beiden durch ihre publizistische Verbreitung bekannt gewordenen Modelle *«Alpinit»* und *«Capucci»* nicht mehr als neu bezeichnet werden.

5. Ist das Streitmodell mangels Neuheit in der Schweiz und für die Schweiz ungültig, kann offenbleiben, ob die Klägerin seine Urheberin sei (Art. 12 Ziff. 2 MMG).

Die Klägerin kann sich ungeachtet ihrer Urheberschaft auch nicht auf den Schutz des Bundesgesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst berufen. Das hinterlegte Modell erschöpft sich in der Formgebung eines Gebrauchsgegenstandes, und es stellt jedenfalls keine geistige Schöpfung eigenen Gepräges dar. Gestaltungen der Haute-Couture genießen denn auch nach allgemeiner Rechtsüberzeugung trotz der zum Teil unterschiedlichen Fassung der Kriterien zur Abgrenzung der beiden Rechtsgebiete in Lehre und Rechtsprechung nur den Musterschutz.

6.1. Somit ist sämtlichen Hauptklagebegehren auf Feststellung der Verletzung des Streitmodells, auf Zerstörung der bei den Beklagten noch an Lager befindlichen *«Viereckhosen»*, auf Unterlassung und Schadenersatz die rechtliche Grundlage entzogen. Die Hauptklage ist abzuweisen.

Hingegen ist Widerklagebegehren Ziffer 1 auf Ungültigerklärung des Streitmodells gutzuheißen. Zu Unrecht bestreitet die Klägerin ein schutzwürdiges Interesse der Beklagten an der Geltendmachung der Ungültigkeit. Diese waren berechtigt, sich gegen den Angriff der Klägerin, sei es durch die Einrede oder die widerklageweise Geltendmachung der Ungültigkeit, zur Wehr zu setzen (Art. 13 MMG).

Infolge der Abweisung der Hauptklage und Guthcißung von Widerklagebegehren Ziffer 1 sind nunmehr auch die vorsorglichen Maßnahmen aufzuheben. Die Beklagten haben auf einen separaten Aufhebungsbeschluß verzichtet.

6.2. Die Beklagten verlangen weiter mit Widerklagebegehren Ziffer 2, das Urteil sei im Umfange von Widerklagebegehren Ziffer 1 in fünf Fachzeitschriften halbseitig zu veröffentlichen. In der Hauptverhandlung machten sie geltend, geeignet wäre eine Veröffentlichung in der Zeitschrift *«Annabelle»*, die sich auch an den Fachhandel wende.

Das MMG sieht in Art. 30 nur die Veröffentlichung des Strafurteils auf Kosten des Verurteilten im schweizerischen Handelsamtsblatt und in einem oder mehreren anderen Blättern vor. Diese Gesetzesvorschrift gilt jedoch nach heutiger Erkenntnis als lückenhaft. Die Veröffentlichung dient dazu, eine rechtswidrige Störung zu beseitigen (BGE 84 II 586f.), und ist eine Maßnahme zur Abwendung der Gefahr weiterer Bedrohung des Verletzten in seiner Kundschaft (BGE 67 II 59; 79 II 329 Erw. 7). Der gleiche Zweckgedanke muß auch für die obsiegende Gegenpartei gelten. Dieser Grundsatz galt schon unter der Herrschaft von alt Art. 48 OR (BGE 67 II 59) und ist heute in Art. 6 UWG gesetzlich statuiert.

Die Klägerin selber bezeichnet die Beklagten als den «harten Kern» der von ihr belangten Firmen und stempelt diese damit als Verletzer eines, wie sich nun herausstellte, schutzunwürdigen Modells ab. Insbesondere waren aber die von ihr erwirkten vorsorglichen Maßnahmen geeignet, die Beklagten bei ihrer Geschäftskundschaft in Mißkredit zu bringen. Erfahrungsgemäß sprechen sich solche Prozesse in der Branche auch herum und zwar weit mehr, als später ein abweisendes Urteil. Diese Störung, die so lange andauert, als die Rechtslage nicht klargestellt ist, kann nur durch eine Veröffentlichung beseitigt werden, zumal die Beklagten ohne diese Bewilligung nicht von sich aus mit dem Urteil an die Öffentlichkeit gelangen dürfen.

Angemessen ist jedoch eine einmalige Veröffentlichung von Dispositiv Ziffer 1 der Widerklage in der Größe von einer Viertelseite in der Schweizerischen Textil-Revue. Hierbei handelt es sich um das Fachblatt für den Textilhandel, daß sich u.a. auch an die Textildetaillisten wendet. Für eine Publikation in der Zeitschrift «Annabelle», die sich vornehmlich an Letztabnehmer wendet, haben die Beklagten kein ersichtliches Interesse.

6.3. Die Schadenersatzbegehren der Beklagten (Widerklagebegehren Ziffern 3) hängen von der Beurteilung verschiedener Elemente und Faktoren wie u.a. der Auswirkungen der vorsorglichen Verkaufsverbote auf die Märkte der Beklagten, der Gewinnmargen, der Entwertung der gesperrten Warenlager, insbesondere aber auch von der Rechtswidrigkeit des Tuns der Klägerin und/oder ihrem Verschulden ab. Die Beklagten haben in der Hauptverhandlung vorab zum letztern Punkte neue Behauptungen aufgestellt, wozu der Klägerin erst noch Gelegenheit gegeben werden muß, Stellung zu nehmen. Schon aus diesem Grunde und mit Rücksicht auf ein allfälliges Beweisverfahren rechtfertigt es sich, die beiden Widerklagebegehren Ziffern 3 vom vorliegenden Prozeß abzutrennen und unter einer neuen Nummer selbständig weiterzuführen.

7. Die Klägerin wird im vorliegenden Prozeß entsprechend dem Ausgange des Verfahrens kosten- und entschädigungspflichtig. Der Streitwert der Hauptklage und der Widerklagebegehren Ziffern 1 und 2, also ausschließlich der im neuen Prozeß zu beurteilenden Schadenersatzbegehren der Beklagten, umfaßt außer den Schadenersatzbegehren der Klägerin im Betrage von Fr. 50 000.— den Interessewert der Parteien am Bestand des Streitmodells und an dessen Vernichtung. Dieser Wert ist unbestimmt und daher nach freiem richterlichen Ermessen zu schätzen (§ 26 ZPO). Zu berücksichtigen ist vorab die rasche Wandelbarkeit der Mode. Bekanntlich flaute der Zug der Damenwelt zu Hosenmodellen erheblich ab; ausgefallene Modelle vorliegender Art dürften bei der eher zurückhaltenden Einstellung des hiesigen Publikums keine Ausnahme hiervon machen. Realistisch eingeschätzt dürfte daher der Streitwert hinsichtlich des Streitmodells kaum den Betrag von Fr. 50 000.— übersteigen. Der Streitbetrag der vorliegend beurteilten Klagebegehren insgesamt ist damit in die Klassen von Fr. 50 000.— bis Fr. 100 000.— einzustufen.

Die Entschädigungen an die durch den gleichen Anwalt vertretenen Beklagten sind durch Vornahme einer der hierdurch bedingten Mehrarbeit entsprechenden Erhöhung der Grundgebühr und einer angemessenen Verteilung des Gesamtbetrages auf die beiden Parteien festzusetzen (§ 14 Verordnung über die Anwaltgebühren). Im übrigen sind außer den üblichen Zuschlägen (für Teilnahme an Referentenaudienz usw.) auch die Bemühungen des Anwaltes der Beklagten im Maßnahmeverfahren vor dem Einzelrichter (§ 5 Verordnung über die Anwaltsgebühren) und im ordentlichen Hauptprozeß zu entschädigen. Die Entschädigungen sind gesamthaft festzusetzen.

Eine Ersatzpflicht der Beklagten hinsichtlich der Kosten des Maßnahmeverfahrens vor dem Einzelrichter entfällt.

MMG Art. 33

Siehe unter PatG Art. 76.

III. Markenrecht

MSchG Art. 3 Abs. 2

Das in eine Marke aufgenommene Zeichen wird nicht schon deshalb ein Freizeichen, weil es in Marken anderer für gleiche oder ähnliche Erzeugnisse verwendet wird; es muß jede Unterscheidungskraft verloren haben.

Ein an sich schwaches Zeichen kann unterscheidungskräftig und schutzfähig sein, wenn es sich in einer Art und Weise oder Kombination darbietet, welche in der Erinnerung der Kunden die Herkunft der Ware wachruft.

Die Unterscheidbarkeit von Marken bestimmt sich auf Grund eines Vergleiches der eingetragenen Zeichen. Die Hinterlegung einer Marke berechtigt den Inhaber, sie in verschiedenen Größen zu verwenden. Ist die Marke in Weiß oder Schwarz hinterlegt, so kann sie in anderen Farben wiedergegeben werden; enthält sie indessen eine bestimmte Farbkombination, so ist das bei der Beurteilung, ob sich die jüngere Marke genügend unterscheidet, zu berücksichtigen; andererseits hängt die Unterscheidbarkeit der jüngeren Marke nicht bloß von der verschiedenen Farbe ab.

Le signe qui figure dans une marque ne devient pas un signe libre par le seul fait de son emploi dans d'autres marques pour des produits identiques ou similaires; il doit avoir perdu toute force distinctive.

Un signe faible en soi peut être distinctif et susceptible d'être protégé par la loi s'il se présente sous une forme ou dans une combinaison qui rappelle à la mémoire de la clientèle la provenance de la marchandise.

Pour décider si des marques se distinguent suffisamment, il faut les comparer sur la base des signes enregistrés. Le dépôt d'une marque autorise le titulaire à l'employer dans différentes dimensions. Une marque déposée en blanc et noir peut être reproduite en d'autres couleurs; mais si elle se caractérise par une combinaison de couleurs déterminée, il faut en tenir compte pour juger si la marque postérieure se distingue suffisamment de la première; le caractère distinctif de la seconde marque ne peut pas résulter seulement de la différence de couleur.

BGE 100 II 411 ff. (italienisch) und JT 123 I 521 ff., Urteil der I. Zivilkammer vom 30. April 1974 i. S. Wella AG gegen Ibsa SA

Aus den Erwägungen:

Sont exclus de la protection légale les signes qui doivent être considérés comme étant du domaine public (art. 3 al. 2, 2^e phrase LMF), en particulier les mots qui se rapportent à la marchandise elle-même, à ses qualités, à sa provenance géographique, les signes simples (figures géométriques, lettres, chiffres) et les signes considérés comme libres (DAVID, comm. II^e éd., pp. 91 ss).

Une tête humaine, féminine, représentée de profil, est fréquemment utilisée comme marque pour des produits cosmétiques, en particulier capillaires.

L'élément contenu dans une marque ne devient toutefois pas un signe libre du seul fait qu'il est utilisé dans plusieurs marques pour des produits équivalents ou similaires. Outre le fait qu'il doit être d'un usage généralisé, il faut, pour que le signe soit libre, qu'il ait perdu tout effet d'individualisation (RO 94 II 46 = JdT 1968 I 634), soit que les milieux intéressés (fabricants, commerçants, acquéreurs) considèrent qu'il permet uniquement de désigner un genre de marchandise et non plus — même s'il revêt une forme particulière — un produit ou un fournisseur déterminé (RO 93 II 264, 96 II 261). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

En raison du fait que toute une série de fabricants de produits cosmétiques, ont utilisé au cours des vingt dernières années, la représentation d'une tête humaine comme symbole de produits cosmétiques, on doit admettre qu'il s'agit d'un signe faible (RO 90 II 264 = JdT 1965 I 625; RO 83 II 221), soit un signe qui mérite une protection moins étendue. Le titulaire d'une marque contenant un tel signe doit admettre que d'autres marques déposées ultérieurement ne se différencient pas beaucoup de la sienne (KUMMER, RJB, 1966 pp. 4 ss).

Cependant, un signe en soi faible peut avoir une individualité propre et mériter ainsi la protection de la loi. C'est le cas lorsqu'il se présente sous une forme ou dans une combinaison qui, dans la mémoire de la clientèle, rappelle la provenance de la marchandise, c'est-à-dire si, grâce à un long usage et une publicité appropriée, la clientèle le considère comme la marque habituelle, le symbole d'une société déterminée. En l'espèce, la société Wella ne revendique pas la représentation d'une tête humaine en général. Elle entend protéger son signe particulier, qui représente une tête humaine de profil, avec une longue chevelure ondulée et l'indication de la raison sociale «Wella/vague». Ainsi présentée, cette marque est susceptible de provoquer, dans l'esprit de la clientèle, une relation immédiate entre ce signe et la société qui fabrique le produit. Partant, la marque déposée par la société est digne de protection, même s'il n'est pas établi qu'elle ait eu un impact particulier sur le marché suisse.

La seconde marque déposée se distingue de la première par ses couleurs, par la présence de la formule NH_2 (en rouge vif), par ses dimensions et par le fait que, contrairement à la marque Wella, l'élément verbal ne prédomine pas.

Si, sur la base du papier à lettres, des prospectus et autres documents produits, l'on compare l'impression d'ensemble laissée par les deux marques, on peut être tenté de considérer qu'elles se différencient suffisamment. Cependant, la parallèle doit être faite entre les marques telles qu'elles ressortent du registre (RO 35 II 668) et non pas telles qu'elles sont effectivement utilisées, le titulaire de la marque déposée ayant toutefois le droit de la reproduire dans d'autres dimensions que celles qui figurent au registre. La grandeur est fonction du but poursuivi par la protection et de l'objet sur lequel elle doit être apposée (MATTER, comm., p. 99; DAVID, comm., pp. 127 et 128); les proportions des éléments constitutifs doivent être respectées. Le dépôt d'une marque en noir et blanc implique aussi le droit de la reproduire en couleur. Certes, si une marque est présentée normalement dans une combinaison déterminée de couleurs, l'usage d'une couleur semblable peut accroître le risque de confusion (MATTER, comm., p. 114; DAVID, comm., p. 128; RO 58 II 455; 68 II 286/287 = JdT 1938 I 22/23); en effet, si c'est la combinaison des couleurs qui est caractéristique, on en tiendra compte pour décider si une marque ultérieure se différencie suffisamment de la première. (Peu importe d'ailleurs que ces couleurs aient été enregistrées ou se soient imposées en fait.)

En revanche, le critère distinctif de la seconde marque ne peut résider dans le seul choix des couleurs, à tout le moins si la première marque a été déposée en noir et blanc. (TROLLER, Immaterialgüterrecht, II^e éd., p. 290).

Quant à la mention d'une formule chimique, elle n'a aucune signification de provenance particulière pour le public. Au contraire, une telle formule est de nature à faire penser qu'il s'agit d'un type particulier de produit fabriqué par le titulaire de la première marque.

Les deux marques déposées se différencient sur un certain nombre de points:

- la marque Wella est horizontale; celle de la société concurrente inclinée vers le bas;
- dans la première marque, seuls les contours de la tête sont figurés; la chevelure est stylisée par quatre mèches égales et parallèles avec deux longues ondulations. En revanche, la seconde marque comporte sept mèches, avec de petites ondulations nombreuses et non parallèles; l'élément verbal NH₂ se trouve à l'intersection des lignes convergentes de la chevelure;
- enfin la marque de la société Wella est contenue dans un cercle, alors que la seconde marque n'a pas de cadre.

Toutefois, le risque de confusion ne doit pas s'apprécier de manière analytique; on doit au contraire procéder à une appréciation globale. Ce ne sont pas tellement les éléments divergents qui importent, que ceux qui sont communs (MATTER, comm., p. 101; DAVID, comm., p. 127). Or, l'élément déterminant de la marque Wella est la longue chevelure ondulée, placée d'une manière qui n'a rien de naturel et qui frappe. Cet élément principal se retrouve dans la marque déposée par la société concurrente, malgré des différences de détail. Il y a ainsi un risque de confusion, d'autant plus que le produit caractérisé par la marque est d'un prix peu élevé et d'un usage courant; il est en outre destiné à un public dont on ne peut exiger une attention particulière.

MSchG Art. 6 Abs. 3

Verwechslungsgefahr bei Marken für pharmazeutische Produkte.

Appréciation du risque de confusion entre des marques de produits pharmaceutiques.

Praxis 65, S. 131 ff. (deutsche Übersetzung des italienischen Originaltextes), Urteil der I. Zivilabteilung des schweizerischen Bundesgerichts vom 13. Mai 1975 i.S. Janssen Pharmaceutica SA gegen Istituto Biochimico IBSA.

Die belgische pharmazeutische Fabrik J. SA ist Inhaberin der 1966 international hinterlegten Marke «Stugeron», die in der Schweiz für ein Medikament zur Behandlung zerebraler und peripherer Zirkulationsstörungen verwendet wird. Das biochemische Institut I. in Massagno ließ 1968 im schweiz. Markenregister die Marke «Ugaron» eintragen, die für ein Medikament zur Behandlung von Magen- und Darmgeschwüren

bestimmt ist. Die von der J. SA erhobene Klage auf Nichtigerklärung der jüngeren Marke wurde vom Appelg Tessin abgewiesen, vom Bg dagegen geschützt.

Aus den Erwägungen:

Nach MSchG 6 I muß sich eine zur Hinterlegung gelangende Marke durch wesentliche Merkmale von bereits eingetragenen Marken unterscheiden.

Wie schon die Vi ausgeführt hat, unterscheiden sich die Marken «Stugeron» und «Ugaron» nach ihrem Wortlaut nur in geringem Maße. Nach ständiger Rechtsprechung ist die Verwechslungsgefahr der in Frage stehenden Marken nach dem allgemeinen Eindruck zu beurteilen, den sie beim letzten Abnehmer hervorrufen. Bei Wortmarken kommt es entscheidend auf den Klang und das Schriftbild an (BGE 90 II 48, 93 II 265 = Pr 53 Nr. 60, 57 Nr. 8 und Zitate; BGE 95 II 358 und 465, 98 II 141). Mit Recht bemerkt die Klägerin, daß bei der Marke «Ugaron» 5 von 6 Buchstaben mit der älteren Marke «Stugeron» übereinstimmen, daß die Kadenz, der Klang und der erste und letzte Vokal ebenfalls völlig gleich sind; ebenso trifft zu, daß unter dem Gesichtspunkt des Gesamteindrucks weder aus der Verschiedenheit der in der Mitte befindlichen Vokale E bzw. A (die übrigens vermindert wird durch die gemeinsame Vorsilbe UG und die gleichfalls gemeinsame Nachsilbe RON), noch aus dem – an sich unwesentlichen – Präfix ST im Zeichen der Klägerin eine hinreichende Unterscheidbarkeit abgeleitet werden kann. Es muß daher angenommen werden, daß sich die Marke der Beklagten nicht durch wesentliche Merkmale von jener der Klägerin unterscheidet, falls als «letzte Abnehmer» das breite Publikum zu verstehen ist, von dem hinsichtlich der für es bestimmten Erzeugnisse bei der Prüfung der Unterschiede zweier Marken keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf (BGE 96 II 404 = Pr 60 Nr. 85 E. 2; BGE 95 II 358). Das gilt, vorbehaltlich besonderer Umstände, auch für die pharmazeutischen Erzeugnisse und die im freien Handel erhältlichen Medikamente (BGE 78 II 382 = Pr 42 Nr. 6).

Anders wäre wahrscheinlich zu entscheiden, wenn die Erzeugnisse der Parteien ausschließlich für das spezialisierte medizinische Personal bestimmt wären, bei dem wegen seiner speziellen Ausbildung eine besondere Aufmerksamkeit vorausgesetzt werden darf, so daß für es auch geringfügigere Verschiedenheiten genügen, um eine Marke von einer andern zu unterscheiden und Verwechslungen zu vermeiden. So wurde in BGE 84 II 441 = Pr 48 Nr. 21 in bezug auf die Wortmarken Xylocain und Celecain, die beide Lokalbetäubungsmittel bezeichneten, eine Verwechslungsgefahr verneint, wobei entscheidend darauf abgestellt wurde, daß das Erzeugnis ausschließlich dem Arzt verkauft und von diesem verwendet werde und der Patient in der Regel weder das Rezept noch das Mittel in die Hand bekomme (vgl. auch TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. I S. 277; DAVID, Komm. zum MSchG, Ergänzungsband S. 50 und 52; BAUMGARTNER, Le risque de confusion en matière de marques, S. 113). Im vorliegenden Fall sind die Medikamente «Stugeron» und «Ugaron» laut dem angefochtenen Entscheid «mindestens das erste Mal» oder «zumindest für den ersten Erwerb» rezeptpflichtig. Es gehe nicht an, auf die bloße Möglichkeit abzustellen, daß in der Zukunft die Rezeptpflichtigkeit eingeschränkt werde oder daß die Klägerin dazu übergehe, die Marke für nicht rezeptpflichtige Produkte zu verwenden. Aber die Vi schließt nicht aus, daß der Patient im Laufe der Behandlung das Mittel direkt kaufe, ohne das Rezept vorzuweisen. In diesem Falle muß die Verwechslungsgefahr nach dem

Grade der Aufmerksamkeit des gewöhnlichen, nicht über eine spezielle Ausbildung verfügenden Käufers beurteilt werden; für den Durchschnittskäufer und das breite Publikum wird die Verwechslungsgefahr auch nicht dadurch vermindert, daß die beiden Medikamente für die Behandlung gänzlich verschiedenartiger Krankheiten bestimmt sein sollen, und ebenso nicht dadurch, daß der Apotheker allfällige Irrtümer zu berichtigen vermöge, zumal da der Kunde häufig nur von einem Angestellten bedient wird. Die Wahrscheinlichkeit, daß der Patient das ihm verordnete Medikament für die Weiterbehandlung in der Apotheke direkt verlangt und erhält, ist um so größer, wenn, wie es z.B. nach dem bei den Akten liegenden Prospekt für das «Stugeron» der Fall ist, keine Kontraindikationen bestehen, die Sekundärwirkungen (leichte Müdigkeit oder Schläfrigkeit, die bei Herabsetzung der Dosis rasch verschwinden) praktisch bedeutungslos sind und die Behandlung während mehrerer Wochen oder gar Monate fortgesetzt werden muß. Um so größer wird in diesem Falle auch die Verwechslungsgefahr, und damit die Notwendigkeit, beim Fehlen der in BGE 84 II 441 = Pr 48 Nr. 21 vorbehaltenen besonderen Umstände, ausschließlich auf das Unterscheidungsvermögen des breiten Publikums abzustellen (vgl. im gleichen Sinn für das deutsche Recht: BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 10. Aufl. II § 31 N. 29; REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 4. Aufl. I S. 424; VON GAMM, Das Warenzeichengesetz, § 31 N. 19). Wie bereits ausgeführt wurde, reicht jedoch dieses Unterscheidungsvermögen nicht aus, um mit den Marken «Stugeron» und «Ugaron» bezeichnete Erzeugnisse auseinanderzuhalten.

MSchG Art. 6 Abs. 1, Abs. 2 und 28 Abs. 1

Das bernische Handelsgericht wäre örtlich unzuständig für die Beurteilung einer Vereinbarung zwischen zwei Gesellschaften mit Sitz im Ausland, wonach die eine Partei eine bestimmte Marke in der Schweiz nicht eintragen lassen dürfte. Die Marke «Schwip-Schwap» unterscheidet sich hinreichend von der Marke «Schweppes».

Le Tribunal de commerce du canton de Berne serait incompétent ratione loci pour juger une convention entre deux sociétés dont le siège se trouve à l'étranger et selon laquelle il serait fait défense à l'une des parties de faire enregistrer une certaine marque en Suisse.

La marque «Schwip-Schwap» se distingue suffisamment de la marque «Schweppes».

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 14. Dezember 1973 i.S. Schweppes (Overseas) Ltd gegen Pepsi Co. Inc. (mitgeteilt von RA Dr. Lucas David, Zürich)

Erwägungen:

1. Die Firma Schweppes (Overseas) Ltd. ist Inhaberin verschiedener schweizerischer Wort- und Bildmarken, die alle als wesentlichen Bestandteil den englischen Familiennamen «Schweppes» aufweisen. Die älteste dieser Marken wurde am 28.3.1957, die jüngste am 12.12.1967 beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum hinterlegt.

Am 17.12.1971 wurde von der Weißenburg Mineralthermen AG das Zeichen «Schwip-Schwap» hinterlegt. Im Juni 1972 wurde diese Marke auf die amerikanische Firma PepsiCo übertragen (Eintrag vom 28.6.1972). Dieselbe Bezeichnung «Schwip-Schwap» war von der PepsiCo am 18.10.1969 in Deutschland zum Eintrag angemeldet worden. Auf einen Widerspruch hatte die Schweppes Ltd. damals nach längeren Verhandlungen mit der PepsiCo verzichtet.

Die genannten Firmen treten beide als Hersteller von nichtalkoholischen Getränken am Markt auf. Entsprechend lauten auch die mit den Marken verbundenen Warenverzeichnisse.

2. Am 15. Januar 1973 reichte die Schweppes Ltd. gegen die PepsiCo Inc. beim Handelsgericht des Kantons Bern Klage ein. Sie stellte die Begehren, die Wortmarke Schwip-Schwap sei ungültig zu erklären und der Beklagten sei der weitere Gebrauch der Marke für alkoholfreie Getränke zu untersagen. Zur Begründung führte sie im wesentlichen an, die jüngere Marke der Beklagten beziehe sich auf gleichartige Waren und unterscheide sich insbesondere akustisch nicht hinreichend von ihrem Zeichen.

In ihrer Antwort vom 2. Oktober 1973 schließt die Beklagte auf kostenfällige Abweisung der Klage. Zur Begründung verweist sie darauf, daß die Klägerin in Deutschland auf einen Widerspruch gegen die Marke «Schwip-Schwap» verzichtet habe, nachdem das Zeichen graphisch nach ihren Wünschen gestaltet worden sei. Die Beklagte habe sich nie verbindlich verpflichtet, das Zeichen nur in Deutschland zu gebrauchen. Daß sich die Klägerin heute in der Schweiz demselben Zeichen widersetze, das sie für Deutschland als genügend verschieden angesehen habe, widerspreche Treu und Glauben. Im übrigen macht sie geltend, die beiden Zeichen unterschieden sich nach Wortklang, Schriftbild und Sinngehalt genügend voneinander.

3. Gegenstand des vorliegenden Prozesses ist nach den Rechtsbegehren der Klägerin einzig die Frage, ob die Marke «Schwip-Schwap» mangels genügender Unterscheidungskraft nichtig sei, nicht aber, ob zwischen den Parteien eine Vereinbarung bestand, wonach die Beklagte die Marke in der Schweiz nicht eintragen lassen durfte. Allfällige Rechte und Pflichten aus einer solchen Vereinbarung beruhen nicht auf dem schweizerischen Markenrecht. Das Bernische Handelsgericht wäre angesichts der ausländischen Gesellschaftssitze der Parteien zur Beurteilung einer solchen Vereinbarung nicht zuständig.

4. Die Warenähnlichkeit gemäß Art. 6 Abs. 3 MSchG ist im vorliegenden Fall zweifellos gegeben. Die Warenverzeichnisse der umstrittenen Zeichen umfassen beide hauptsächlich nichtalkoholische Getränke.

Es bleibt deshalb zu prüfen, ob sich die jüngere Marke der Beklagten durch wesentliche Merkmale von der Marke der Klägerin unterscheidet (Art. 6, Abs. 1 MSchG).

Zur Beurteilung dieser Frage ist nach schweizerischer Rechtsprechung auf den Gesamteindruck der Zeichen abzustellen (vgl. BGE 93 II 260, 88 II 378, 78 II 381 und dort zitierte Entscheide). Maßgebend für den Gesamteindruck ist bei Wortmarken, wie sie hier in Frage stehen, der Wortklang und das Schriftbild. Dem akustischen Eindruck kommt dabei nach BGE 82 II 542 vorrangige Bedeutung zu, weil er im allgemeinen besser im Gedächtnis der Käuferschaft haftenbleibt als das Schriftbild. Maßgebend für den Wortklang sind vor allem Silbenzahl sowie Anzahl und Reihenfolge der Vokale (vgl. A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. S. 261 und die dort zitierten Entscheide).

Die Marke «Schweppes» wird entsprechend der englischen Aussprache als einsilbiges Wort ausgesprochen. «Schwip-Schwap» besteht dagegen aus zwei, wenn auch

untereinander ähnlichen Worten. Daraus ergibt sich für die Aussprache eindeutig ein Unterschied in der Kadenz der beiden Zeichen. Phonetisch weist «Schweppes» einen einzigen Vokal, ein «e» auf, wogegen «Schwip-Schwap» ein «i» und ein «a» enthält, was der Marke ein ausgesprochen lautmalerisches Gepräge gibt. Daß sich die Konsonanten in den beiden Marken weitgehend decken ist kaum maßgebend, da die Konsonanten aus naheliegenden Gründen für den Wortklang von untergeordneter Bedeutung sind. Die Verwendung von mehr und anderen Vokalen verschafft dem jüngeren Zeichen der Beklagten wesentliche Unterscheidungskraft gegenüber der Marke der Klägerin. Nach dem akustischen Eindruck unterscheidet sich demnach «Schwip-Schwap» hinreichend von «Schweppes».

5. Auch für das Schriftbild ist es von wesentlicher Bedeutung, daß die Marke der Klägerin aus einem, diejenige der Beklagten jedoch aus zwei Worten besteht. Dies wurde in der graphischen Darstellung des Zeichens «Schwip-Schwap» noch dadurch unterstrichen, daß zwischen die beiden Worte ein Bindestrich gesetzt wurde. Im weiteren ergibt sich das Schriftbild einer Wortmarke vornehmlich aus der Anzahl der verwendeten Buchstaben (vgl. TROLLER, a.a.O. S.264ff.). Auch in diesem Punkt besteht bei den beiden Zeichen ein augenfälliger Unterschied, indem dasjenige der Klägerin aus neun, dasjenige der Beklagten dagegen aus zwölf Buchstaben besteht. Das Schriftbild der beiden Wortmarken ist somit nicht so ähnlich, daß deswegen dem jüngeren Zeichen «Schwip-Schwap» genügende Unterscheidungskraft abgesprochen werden müßte.

6. Die Verschiedenheit des akustischen und des schriftbildlichen Eindruckes wird noch dadurch verstärkt, daß das Zeichen der Klägerin ein Familienname und für das Publikum in der Regel ein inhaltsloser Phantasiename ist, während das Zeichen der Beklagten doch einen bestimmten Sinngehalt aufweist. Mit dem Wortpaar «Schwip-Schwap» verbindet sich die Vorstellung einer sich hin und her bewegenden Flüssigkeit, auch eines übervollen Behälters, aus dem die Flüssigkeit überfließt («überschwappt»). Mit den beiden Zeichen verbinden sich demnach verschiedene Ideenassoziationen, was ebenfalls geeignet ist, eine Verwechslungsgefahr auszuschließen (vgl. BGE 87 II 40ff).

Aus dem Gesagten hat sich ergeben, daß weder vom Wortklang, noch vom Schriftbild, noch vom Sinngehalt her eine Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen bejaht werden muß. Damit entfallen auch die Voraussetzungen zum Zuspruch des Rechtsbegehrens 2). Die Klage muß deshalb abgewiesen werden.

7. Als unterliegende Partei trägt die Klägerin die Gerichtskosten und sie muß der Beklagten deren Prozeßkosten ersetzen.

Aus diesen Gründen wird erkannt

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtskosten werden der Klägerin auferlegt.
3. Die von der Klägerin der Beklagten zu bezahlenden Parteikosten werden bestimmt auf:

Anwaltshonorar	Fr. 5000.—
Anwaltsauslagen	Fr. 849.60
Total	Fr. 5849.60

4. Den Parteien zu eröffnen.

MSchG Art. 6 Abs. 1 und 3, Art. 29 und 31, UWG Art. 1 Abs. 2 lit. b und d, sowie Art. 9, Prozeßrecht (Luzern)

Im Kanton Luzern ist für die Anordnung einer vorsorglichen Maßnahme nach Art. 31 MSchG und Art. 9 UWG vor Prozeßbeginn die Justizkommission, hernach das Obergericht zuständig.

Bestätigung der Rechtsprechung, daß vorsorgliche Maßnahmen nach Art. 31 MSchG auch vor Anhängigmachung der Hauptklage erlassen werden können. Für den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen nach Art. 31 MSchG gelten die gleichen Voraussetzungen wie nach Art. 9 UWG.

Ungenügende Substantiierung der Behauptung, der Klägerin entstände ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil.

Keine Verwechslungsgefahr zwischen «Chesterfield»-Zigaretten und «Winchester»-Zigarren.

Dans le canton de Lucerne, c'est la «Justizkommission» qui est compétente pour ordonner les mesures provisionnelles en vertu des art. 31 LMF et 9 LCD avant le procès principal, tandis que l'«Obergericht» est compétent ultérieurement. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle des mesures provisionnelles en matière de marque peuvent être ordonnées avant l'introduction de l'action.

Les mêmes conditions doivent être remplies pour ordonner des mesures provisionnelles selon l'art. 31 LMF ou selon l'art. 9 LCD.

Substantiation insuffisante d'un dommage prétendument difficilement réparable. Pas de risque de confusion entre la marque de cigarettes «Cesterfield» et la marque de cigares «Winchester».

Entscheid der Justizkommission des Kantons Luzern vom 19. Juni 1975 i. S. Liggett & Myers Tobacco Company gegen Reynolds Cigarette Corporation AG.

Erwägungen:

1. Mit Eingabe vom 7./11. März 1975 beantragt die Gesuchstellerin:

«Es sei der Beklagten unter Androhung der Überweisung ihrer Organe an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Buße im Wiederhandlungsfalle gemäß Art. 292 StGB zu verbieten, in der Schweiz Zigaretten, Zigarren oder Tabakprodukte aller Art unter der Bezeichnung «Winchester» feilzubieten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten.»

Zur Begründung trägt sie vor, sie vertreibe in der Schweiz Zigaretten unter der Marke «Chesterfield». Sie unterhalte für diese Marke sechs verschiedene Eintragungen. Die Gesuchgegnerin stelle Zigaretten und Tabakwaren aus amerikanischem Tabak her. Seit kürzerer Zeit vertreibe diese in der Schweiz kleine Zigarren unter der Bezeich-

nung «Winchester». Dieser Name deute auf englische Herkunft hin. Die von der Gesuchgegnerin vertriebenen Zigarren kämen aber nicht aus England. Das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum habe aus diesem Grunde zweimal Markenregistrierungsgesuche für die Tabakmarke «Winchester» verweigert. Die Verwendung der Bezeichnung «Winchester» für nichtenglische Tabakwaren sei geeignet, im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG über die Waren, Werke, Leistungen und den Geschäftsbetrieb der Gesuchgegnerin unrichtige oder irreführende Angaben zu machen. Gleichzeitig verstoße die Verwendung der Bezeichnung «Winchester» gegen Art. 3 Abs. 4 MSchG.

Die Bezeichnung «Winchester» sei indessen nicht nur täuschend im Sinne des Markenschutzgesetzes und des Wettbewerbsrechts, sie sei auch geeignet, zu Verwechslungen mit bestehenden Markenrechten zu führen. Sämtliche gültig eingetragenen Marken für Tabakwaren, die den Wortbestandteil «Chester» enthielten, gehörten der Gesuchstellerin. Dieser Wortbestandteil sei ein charakteristisches Element ihrer Markeneintragung. Die Verwendung des Wortbestandteiles «Chester» in einer Marke einer Konkurrentin sei geeignet, zu Verwechslungen zu führen. Der Konsument werde durch die Bezeichnung «Winchester» irreführt und getäuscht.

Durch die fortgesetzte Verwendung einer täuschenden und mit einer eingetragenen Marke verwechselbaren Bezeichnung entstehe ihr ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden könne. Durch ein Verbot für die Dauer des unvermeidlichen Rechtsstreites entstünden der Gesuchgegnerin nur geringfügige Nachteile, da die Bezeichnung «Winchester» für ihre Zigarren in der Schweiz bisher kaum bekannt sei.

2. Die Gesuchgegnerin beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 29./30. Mai 1975 die kostenfällige Abweisung des Begehrens der Gesuchstellerin. Sie macht geltend, unter der Marke «Chesterfield» würden Zigaretten verkauft, unter der Bezeichnung «Winchester» dagegen Zigarren. Es bestehe somit keine Täuschungsgefahr. Kein Raucher meine, die «Chesterfield»-Zigaretten oder die «Winchester»-Zigarren würden aus englischem Tabak hergestellt, denn jeder Raucher wisse, daß in England kein Tabak wachse. Im übrigen interessiere sich kein Raucher für den Standort der Fabrik, in welcher die Tabakwaren hergestellt und abgepackt würden.

Die Voraussetzungen für die vorläufige Vollstreckung streitiger Ansprüche seien nicht gegeben. Die Gesuchstellerin habe nicht glaubhaft gemacht, daß die Gesuchgegnerin im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwende, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstießen. Sie begehe offensichtlich keinen unlauteren Wettbewerb und keine Markenrechtsverletzung, sonst müßten mit gleicher Wirkung im Rahmen einer vorläufigen Vollstreckung andere Marken wie «Parisiennes», «Marocaines», «Kent», «Windsor» und auch «Chesterfield» vom schweizerischen Markt ferngehalten werden. Jedenfalls sei eine klare Rechtslage, die eine Vorwegnahme des Urteils durch eine vorläufige Vollstreckung rechtfertige, nicht gegeben.

Die Gesuchstellerin habe auch nicht dargetan, worin der Nachteil bestehe, den sie während der Dauer des Hauptprozesses erleiden könnte. Ein Minderumsatz der Gesuchstellerin zufolge von Verwechslungen sei undenkbar. Auch sei nicht vorgetragen worden, inwiefern der Nachteil nicht ersetzbar wäre. Die Gesuchgegnerin sei zahlungsfähig. Für den Fall, daß angenommen würde, es könnte der Gesuchstellerin ein Schaden entstehen und die Gesuchstellerin sei zahlungsunfähig, stelle sie auf Aufforderung des Gerichts hin sofort eine angemessene Sicherheit im Sinne von Art. 10 Abs. 2 UWG.

4. Die Gesuchstellerin verlangt mit ihrer Eingabe vom 7. März 1975 die Anordnung einer vorsorglichen Maßnahme nach Art. 9 UWG und Art. 31 MSchG, Gemäß § 355^{bis} ZPO ist zur Anordnung einer solchen Maßnahme in Zivilfällen, für die in Bundesgesetzen eine einzige kantonale Instanz vorgeschrieben ist, sowie in Zivilstreitigkeiten aus dem Gebiet des unlauteren Wettbewerbes vor Prozeßbeginn die Justizkommission, hernach das Obergericht zuständig.

Die Zuständigkeit der Justizkommission ist, soweit sich die Gesuchstellerin auf Art. 9 UWG beruft, zweifellos gegeben. Dagegen ist umstritten, ob aus markenrechtlichen Gesichtspunkten vorsorgliche Maßnahmen im Sinne von Art. 31 MSchG schon vor oder erst nach Einreichung der Klage beim Prozeßgericht nachgesucht werden können. Ihre frühere Auffassung, einstweilige Verfügungen nach Art. 31 MSchG könnten erst nach Anhängigmachung der Klage im Hauptprozeß erlassen werden (Max. IX Nr. 198), hat die Justizkommission im Jahre 1972 aufgegeben (Max. XII Nr. 110). Sie ging dabei von der Überlegung aus, daß sich rasches Handeln auch in markenrechtlichen Streitsachen aufdrängen könne (vgl. DAVID, Kommentar 2. Auflage, N. 3 zu Art. 31 MSchG). An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Auf die Eingabe der Gesuchstellerin ist daher unter dem Gesichtspunkt des Art. 9 UWG und Art. 31 MSchG einzutreten.

5. Nach Art. 9 UWG kann die zuständige Behörde auf Antrag eines Klageberechtigten vorsorgliche Maßnahmen zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Ansprüche aus Art. 2 Abs. 1 lit. b und c verfügen. Der Antragsteller hat glaubhaft zu machen, daß die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwendet, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen, und daß ihm infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Schaden droht, der nur durch eine vorsorgliche Verfügung abgewendet werden kann. Nach Art. 31 MSchG kann das Gericht die als nötig erachteten vorsorglichen Bestimmungen (Maßnahmen) treffen. Die Voraussetzungen zum Erlaß einer solchen Maßnahme sind – im Gegensatz zu Art. 9 UWG – im Gesetze nicht umschrieben, doch hat als abgeklärt zu gelten, daß die gleichen Voraussetzungen wie nach Art. 9 UWG erfüllt sein müssen (Max. XII Nr. 110; vgl. auch TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Auflage, Band II, S. 1204). Dabei kann aber nur eine summarische Prüfung des Streitfalles erfolgen, indem die abschließende Prüfung dem ordentlichen Prozeß vorbehalten bleibt (Max. X Nr. 747).

Die Gesuchstellerin behauptet, durch die fortgesetzte Verwendung einer täuschenden und mit einer eingetragenen Marke verwechselbaren Bezeichnung entstehe eine kaum wieder gutzumachende Marktverwirrung. Inwiefern ihr allerdings durch die behauptete Marktverwirrung ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil gemäß Art. 9 UWG und Art. 31 MSchG droht, hat die Gesuchstellerin nicht genügend dargetan. Wohl ist für die Anordnung einer vorsorglichen Maßnahme der drohende nicht leicht ersetzbarer Nachteil nur glaubhaft zu machen. Dennoch genügen die Vorbringen der Gesuchstellerin für die Anordnung einer vorsorglichen Vollstreckung des behaupteten Anspruches nicht. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den «Chesterfield»-Zigaretten und den «Winchester»-Zigarren ist offensichtlich nicht gegeben. Die beiden Bezeichnungen unterscheiden sich nach Wortlaut, Wortklang, Schriftbild und Verpackung der Ware hinlänglich voneinander. Auch wird wohl kaum ein Zigarettenraucher irrümlicherweise «Winchester»-Zigarren rauchen anstelle von Zigaretten. Die Gesuchstellerin behauptet auch nicht, sie erleide durch den Verkauf von «Winchester»-Zigarren einen Minderumsatz an «Chesterfield»-Zigaretten. Inwieweit der Gesuchstellerin in anderer Weise durch die angebliche Marktverwirrung ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil drohen

soll, geht aus den Akten nicht hervor. Mithin ist der drohende Nachteil gemäß Art. 9 Abs. 2 UWG nicht glaubhaft gemacht. Fehlt es an einer der Voraussetzungen zum Erlaß einer vorsorglichen Maßnahme, so erübrigt es sich, auf die weitem Vorbringen näher einzugehen. Das Gesuch ist abzuweisen.

6. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat die Gesuchstellerin sämtliche Kosten zu tragen (§ 301 ZPO). Dabei rechtfertigt es sich, der Gesuchgegnerin eine Anwaltsentschädigung von Fr. 700.— (inkl. Auslagen) zuzusprechen. Die Restanz der von der Gesuchstellerin geleisteten Sicherstellung der Anwaltskosten ist dieser zurückzuerstatten.

MSchG Art. 6, UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d

Es liegt kein unlauterer Wettbewerb vor, wenn ein spanisches Unternehmen eine im Heimatland gültig eingetragene Firma in der Schweiz gebraucht, welche sich gemäß Urteil im Heimatstaat genügend von der Firma eines ebenfalls spanischen Konkurrenzunternehmens unterscheidet.

Die Firmen « Fernando A. de Terry S.A. » und « Carlos y Javier de Terry S.L. » können nebeneinander in der Schweiz bestehen.

Marken, die aus dem Familiennamen « Terry » bestehen oder diesen enthalten, sind miteinander verwechselbar.

On ne saurait considérer comme un acte de concurrence déloyale le fait pour une maison espagnole d'utiliser en Suisse une raison de commerce valablement enregistrée dans son pays d'origine, par suite d'une décision rendue dans le pays d'origine et admettant que cette raison se distingue suffisamment de celle de sa concurrente également espagnole.

La demande tendant à ce qu'il soit fait défense à l'intimée d'utiliser le nom « de Terry » dans sa raison sociale n'est dès lors pas fondée.

Des marques constituées par le patronyme « Terry » ou le comprenant prêtent à confusion entre elles.

Urteil der I. Zivilkammer des Schweizerischen Bundesgerichts vom 4. November 1974 i. S. Fernando A. Terry S.A. gegen Carlos y Javier de Terry S.L. (mitgeteilt durch RA Dr. Edmond Martin-Achard, Genf).

A. Fernando M. de Terry a créé une entreprise familiale de vins et liqueurs en 1865; son fils Fernando A. de Terry lui a succédé. Les trois fils de celui-ci, Fernando C., Carlos et Javier, lui ont succédé à leur tour et ont constitué en 1942 une société en nom collectif (Sociedad regular colectiva). Celle-ci fut transformée en 1960 en une société anonyme, Fernando A. de Terry S.A., dont les actionnaires étaient la veuve et les enfants de Fernando C., ainsi que Carlos et Javier. Cette société (ci-après: Terry S.A.)

a son siège à Puerto de Santa Maria (Espagne) et pour objet la fabrication, la création, la vente et l'exportation de vins, ainsi que l'achat et la vente d'alcools. Elle est titulaire de plusieurs marques internationales sous forme d'étiquettes pour des alcools, liqueurs et vins, en particulier pour du sherry; l'élément dominant de ses marques est le nom de famille Terry. Elle exporte ses produits en Suisse.

En 1961 et 1962, Carlos et Javier de Terry ont quitté Terry S.A. Ils ont acquis en 1961 les parts d'une société qui a une activité similaire à celle de Terry S.A. et dont le siège se trouve également à Puerto de Santa Maria, la S.L. (société à responsabilité limitée) Alavaro Picardo et Cie. Ses anciens propriétaires s'étaient engagés à en modifier la raison sociale en 1968 au plus tard.

Carlos et Javier de Terry ont adopté la raison « Carlos y Javier de Terry S.L. »; ils en ont demandé l'inscription au registre espagnol de la propriété industrielle mais ont été déboutés, à la suite d'une opposition de Terry S.A. Le 11 mai 1965, le Tribunal administratif suprême espagnol statuant sur recours a ordonné l'inscription de la raison sociale contestée. Il a considéré qu'une raison comprenant le même nom de famille qu'une autre peut être enregistrée si elle contient un élément de différenciation. Il a jugé que, par la présence des prénoms Carlos y Javier, la raison de commerce litigieuse se distinguait suffisamment de celle de Fernando A. de Terry S.A. Cet arrêt se rapporte à la seule raison sociale et ne traite pas des marques.

La S.L. Carlos y Javier de Terry exporte aussi ses produits en Suisse; elle est également titulaire de plusieurs marques internationales.

B. Terry S.A. a ouvert action contre Carlos y Javier de Terry S.L. devant la Cour de justice du canton de Genève. Elle a conclu en substance à ce qu'il soit interdit à la défenderesse d'utiliser sous quelque forme que ce soit le nom de Terry, à la radiation des marques internationales nos 360 721/22/23/25 et no 370 074/75 en ce qui concerne la Suisse, à l'allocation de 20 000 fr. de dommages-intérêts et à la publication du jugement. Subsidiairement, elle a demandé que l'usage du nom de Terry et de la marque 501 par la défenderesse soit réglementé d'une façon précise dont elle indique les modalités.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Par arrêt du 23 mai 1975, la Cour de justice du canton de Genève a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et l'a condamnée aux dépens.

C. Terry S.A. recourt en réforme au Tribunal fédéral et reprend ses conclusions.

L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt déféré.

Considérant en droit:

1. Des preuves nouvelles ne peuvent pas être présentées en instance de réforme (art. 55 al. 1 litt. c OJ). Les trois pièces que la demanderesse a jointes à son recours (jugements du Landgericht München I, du 14 juin 1974, et du Tribunal de Bologne, du 14 décembre 1974; procès-verbal de constat d'huissier, du 9 novembre 1974) doivent dès lors être écartées du dossier.

2. La demanderesse reprend ses conclusions très subsidiaires tendant à ce qu'elle soit acheminée à prouver les faits allégués dans ses mémoires en première instance. Elle ne se plaint pas toutefois d'une violation de l'art. 8 CC, qui confère à la partie chargée de la preuve le droit de la rapporter pour établir les faits pertinents allégués en conformité des règles de la procédure (RO 95 II 467 et les références). Elle prétend que les faits dont elle avait offert la preuve n'ont pas été contestés par la défenderesse et que les premiers juges les ont, semble-t-il, considérés comme constants; elle ne demande pas le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète ses constatations. Les conclusions très subsidiaires de la recourante n'ont dès lors pas d'objet et son partant irrecevables.

3. La demanderesse a versé au dossier des facsimilés de 15 marques internationales dont elle est titulaire et 8 étiquettes qui sont appliquées sur les produits qu'elle vend en Suisse. Ces marques ont été déposées d'abord en Espagne (pays d'origine), soit alors qu'elle était encore une société en nom collectif, soit après sa transformation en société anonyme. Par la suite, elle ont été enregistrées au Bureau international sous les numéros suivants: n^{os} 216391 à 216394, le 16 janvier 1959; n^{os} 220593 et 220594, le 30 mai 1959; n^{os} 250574, 250586, 250592, 250613, 250614 et 250615, le 18 décembre 1961; n^{os} 257835 et 257836, le 17 juillet 1962; n^o 295466, le 23 mars 1965.

Ces marques contiennent toutes le nom de famille «de Terry» ou «Terry», hormis une (n^o 250574), qui est formée des seuls mots «BRANDY IMPERIO». Elles sont essentiellement verbales, leur éléments figuratifs n'ayant qu'une importance secondaire.

Les marques internationales de la défenderesse dont la radiation est demandée ont été enregistrées le 25 août 1969 (n^{os} 360721-22-23 et 25) et le 27 juin 1970 (n^{os} 370074 et 370075). La raison sociale de la défenderesse «Carlos y Javier de Terry, S.L.» en constitue l'un des éléments.

4. La demanderesse requiert qu'il soit fait interdiction à la défenderesse «d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, à titre de marque ou de raison sociale, etc... sur ses produits, étiquettes, publicité, prix courants, etc... le nom de Terry».

a) Il y a lieu d'examiner d'abord si la demanderesse est fondée à conclure à ce qu'il soit interdit à la défenderesse d'utiliser le nom de famille de Terry dans sa raison sociale. Il est constant à cet égard que la raison sociale de la défenderesse «Carlos y Javier de Terry S.L.» est inscrite au registre espagnol de la propriété industrielle. Les deux parties au procès ont ainsi le droit d'utiliser leurs raisons sociales dans leur pays d'origine.

La demanderesse n'est pas inscrite au registre suisse du commerce. Elle ne bénéficie donc pas en Suisse de la protection attachée aux raisons de commerce par l'art. 956 CO. Elle ne peut de ce fait revendiquer l'usage exclusif de sa raison sociale sur la base de cette disposition (RO 98 II 59/60, 90 II 199), ni se prévaloir de l'art. 2 LMF (RO 93

II 49). En revanche, son nom commercial est protégé en Suisse contre la concurrence déloyale. En vertu de la Convention d'Union de Paris, que l'Espagne et la Suisse ont ratifiée, la demanderesse peut se fonder sur les dispositions de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) pour requérir le juge suisse d'interdire à la défenderesse d'utiliser en Suisse sa raison sociale comme telle ou comme marque, s'il y a là concurrence déloyale, nonobstant l'inscription au registre espagnol de la propriété industrielle (RO 98 II 60, 91 II 123 et cit., 90 II 198).

b) Selon l'art. 1^{er} LCD, est réputé concurrence déloyale tous abus de la concurrence économique résultant d'une tromperie ou d'un autre procédé contraire aux règles de la bonne foi (al. 1); enfreint les règles de la bonne foi celui qui prend des mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui (al.2 litt.d). Selon le droit international privé suisse, la loi du siège règle le statut de la personne morale, partant la formation de sa raison sociale, dont la Suisse reconnaît en principe la validité (RO 91 II 125). Toutefois, une société étrangère, dont la raison sociale est valable selon le droit du pays où elle a son siège, ne peut l'utiliser en Suisse si, par là, elle viole les droits préférables d'un tiers (RO 83 II 335).

L'application de l'art.1^{er} al.2 litt.d LCD présuppose un rapport de concurrence entre la demanderesse et la défenderesse en Suisse (RO 98 II 60 consid. 2). Deux entreprises se trouvent notamment dans un tel rapport si, pour écouler des produits semblables, elles recherchent des clients dans une même région géographique (RO 98 II 60 consid.2). C'est le cas des parties en Suisse; elles fabriquent et vendent des produits semblables; elles commercent en Suisse, où elles écoulent certains de leurs produits par les revendeurs avec lesquels elles sont en relation.

c) Pour décider si deux raisons de commerce se distinguent suffisamment, il faut se fonder en principe sur l'impression d'ensemble qu'elles laissent (RO 98 II 68, 97 II 155, 92 II 97). 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; ils restent mieux en mémoire et sont souvent utilisés seuls dans la vie des affaires, soit par le titulaire lui-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 (RO 98 II 68 et les arrêts cités, 95 II 569). Les mêmes principes valent en matière de concurrence déloyale, lorsqu'il s'agit de savoir si deux raisons de commerce sont de nature à faire naître des confusions au sens de l'art. 1^{er} al.2 litt.d LCD (RO 98 II 68).

d) Le Tribunal suprême espagnol a jugé que la raison sociale de la défenderesse se distingue suffisamment de celle de la recourante et en a ordonné l'inscription dans le registre de la propriété industrielle. Le juge suisse ne peut considérer que l'utilisation en Suisse par la défenderesse de sa raison sociale constitue comme telle une concurrence déloyale envers la recourante, que s'il existe en Suisse un danger particulier de confusion entre les deux maisons.

e) La juridiction cantonale retient que «la demanderesse a donné plusieurs exemples de confusions survenues entre ses produits et ceux de sa partie adverse (que celle-ci, tout en les minimisant, n'a pas contesté) notamment de la part de la maison Illva S.A. à Mendrisio, de la maison Föllmi à Genève et du marché Aligro, à Genève également». La Cour genevoise constate «que rien cependant n'indique que telles «erreurs» aient été le fait de la défenderesse elle-même».

Les faits que les premiers juges considèrent comme reconnus par la défenderesse,

qu'ils tiennent dès lors pour constants, mais sur lesquels ils ne donnent guère de précisions, se résument à ceci:

SOLERA S.A., à Genève, qui importe notamment en Suisse des produits de la demanderesse, s'est plainte auprès d'ILLVA S.A., à Mendrisio, importatrice en Suisse des produits de la défenderesse, de ce qu'elle vendait le Brandy 501 (de la défenderesse) sous la dénomination de «Terry».

Un huissier judiciaire a acheté au Discount D. Föllmi S.A., à Genève, une bouteille de Brandy 501, provenant d'après l'étiquette, de CARLOS Y JAVIER DE TERRY S.L. Il a constaté «que sur le rayon où se trouvaient des bouteilles identiques, une plaquette avait été collée avec le texte «BRANDY TERRY 501 16.90»».

Répondant à une lettre que le conseil de la demanderesse lui avait adressée à ce sujet, la maison D. Föllmi S.A. a fait savoir qu'il s'agissait d'une erreur imputable à du personnel nouveau ou auxiliaire et qu'elle avait fait détruire la plaquette incriminée.

Le même huissier a acheté, au marché ALIGRO à Genève, une bouteille de SHERRY 501 provenant de CARLOS Y JAVIER DE TERRY S.L. Il «a constaté qu'au-dessus du rayon où se trouvaient entreposées des bouteilles identiques, une étiquette avait été collée avec le texte manuscrit: SHERRY DRY TERRY».

En revanche, lorsque cet huissier a acheté ultérieurement, au même endroit, une bouteille de BRANDY 501 provenant aussi de CARLOS Y JAVIER DE TERRY S.L., il a constaté qu'au-dessus du rayon une étiquette avait été collée avec le texte manuscrit: BRANDY ESPAGNOL 501.

Ce sont là les seuls faits auxquels l'arrêt attaqué se réfère et que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut prendre en considération (art.63 al.2 OJ). Lié par les constatations de la juridiction cantonale, il ne peut pas tenir compte de faits auxquels la décision entreprise ne fait aucune allusion.

f) Les faits ainsi retenus ne permettent cependant pas d'admettre que la raison sociale de l'intimée ne se distinguerait pas suffisamment de celle de la recourante au point de constituer un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 1^{er} al.2 litt.d LCD.

D'après l'autorité compétente espagnole, la raison de commerce de la défenderesse, qui contient les prénoms Carlos y Javier, se différencie d'une manière suffisante de celle de la demanderesse, qui comprend le prénom Fernando suivi de la lettre majuscule A.

Il n'y a pas lieu d'examiner si ces deux raisons sociales pourraient coexister en Suisse au regard des art.944 ss. CO, puisqu'ils ne s'appliquent pas in casu. On ne saurait considérer comme un acte de concurrence déloyale le fait pour une maison espagnole d'utiliser en Suisse une raison de commerce valablement enregistrée dans son pays d'origine, à la suite d'une décision admettant que cette raison se distingue suffisamment de celle de sa concurrente également espagnole. La demande tendant à ce qu'il soit fait défense à l'intimée d'utiliser le nom de Terry dans sa raison sociale n'est dès lors pas fondée.

5. La demanderesse requiert encore qu'il soit fait interdiction à la défenderesse d'utiliser à titre de marque le nom Terry et conclut à la radiation des marques internationales de la défenderesse nos 360721, 360722, 360723, 360725, 370074 et 370075, pour la Suisse. Elle prétend que la cour cantonale a violé l'art.6 LMF en rejetant ces chefs de conclusions. Titulaire de marques internationales, elle est habile à invoquer cumulativement la LMF et la LCD (RO 97 II 83, 96 II 408 consid.6, 238 consid.1, 95 II 464 consid.I 1, 198 consid.III 1).

a) Les 15 marques internationales que la demanderesse invoque contiennent toutes le nom de famille Terry, sauf une (n° 250574: BRANDY IMPERIO) qui n'entre pas

en considération. Certaines d'entre elles comportent le nom Terry, précédé des prénoms Fernando A, accompagné d'autres éléments, figuratifs et verbaux (n^{os} 216392, 216393, 220593, 220594, 250586). Une marque est formée de la seule raison sociale Fernando A. de Terry S.A. (n^o 257836). Une autre contient deux fois le nom Terry (n^o 216391). Le nom Terry constitue le seul élément de quatre marques (n^{os} 250592, 250615, 257835, 294466). Les trois dernières marques invoquées par la demanderesse comprennent le nom Terry avec d'autres éléments verbaux: TERRY, 1^o (n^o 216394); BRANDY TERRY (n^o 250613); SHERRY DE TERRY, Marca y Producto Español (n^o 250614).

La raison sociale de la défenderesse Carlos y Javier de Terry S.L. est utilisée, avec d'autres éléments figuratifs et verbaux, dans les six marques internationales dont la demanderesse requiert la radiation pour la Suisse.

b) Les marques internationales de la demanderesse qui contiennent le nom de famille Terry bénéficient de l'antériorité par rapport à celles de la défenderesse qui comprennent sa raison sociale Carlos y Javier de Terry S.L.; elles ont été enregistrées et utilisées avant celles de la défenderesse.

Selon l'art.6 LMF, une marque doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées (al.1); la reproduction de certaines figures d'une marque déposée n'exclut pas la nouvelle marque des droits résultant de l'enregistrement, à condition que, dans son ensemble, elle en diffère suffisamment pour ne pas donner facilement lieu à une confusion (al.2). Ces dispositions s'appliquent aux raisons de commerce employées comme marque (cf. RO 89 I 303 consid.7).

c) Le nom patronymique est indissolublement et imprescriptiblement attaché à la personne; il en fait en quelque sorte partie (RO 70 II 185); il est lié à toutes les activités de la personne qui en est titulaire. Le droit suisse admet qu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée adoptent une raison contenant un nom patronymique et fassent figurer un tel nom dans leurs marques. Mais l'utilisation d'un nom patronymique dans une marque n'est admissible que si celle-ci se distingue suffisamment d'une autre marque, bénéficiant de l'antériorité, qui comprend le même nom (RO 88 II 376/377 consid.4). Le titulaire de la marque déposée après l'enregistrement d'une autre marque bénéficiant de la priorité doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les dangers de confusion.

Mais une marque patronymique peut être devenue si caractéristique des produits de l'entreprise qui en est titulaire (cf. RO 70 II 185) que le public assimile ce patronyme aux produits de cette entreprise et que toute autre marque postérieure, même avec des éléments nouveaux destinés à la différencier, sera toujours considérée par les acheteurs comme désignant ces produits ou comme se rapportant à cette entreprise. A titre d'exemples, on peut citer les patronymes Nestlé, Suchard, Lindt pour des chocolats, de Trey pour des produits dentaires (cf. RO 79 II 191). Dans une telle situation, où le patronyme est si intimement lié aux produits de l'entreprise qui l'utilise dans sa marque que toute autre marque nouvelle contenant le même patronyme, quelles que soient les adjonctions qu'on y fasse, sera toujours rapportée par le public aux produits désignés de la maison titulaire de la marque prioritaire, il faudra interdire au titulaire de la nouvelle marque de faire figurer dans celle-ci son patronyme comme élément caractéristique, puisque c'est le seul moyen adéquat d'empêcher des confusions.

d) On doit bien admettre que le patronyme «Terry», avec ou sans adjonction d'un prénom ou de signes figuratifs, est indissolublement lié à la demanderesse, dont l'activité remonte à plus de 100 ans. En effet, si la raison de commerce est destinée avant tout

aux partenaires commerciaux d'une entreprise, c'est-à-dire à des personnes averties, la marque s'adresse-t-elle au grand public, lorsqu'elle est appliquée à des produits d'usage courant (cf. RO 95 II 194, 93 II 427, 265, 79 II 222, 73 II 59). S'agissant de spiritueux d'origine espagnole, toute marque portant le nom de «Terry» comme élément caractéristique amènera donc les acheteurs à rattacher le produit qu'elle recouvre à la demanderesse. L'usage de ce nom, dans cette mesure, doit ainsi lui être réservé et partant les conclusions tendant à l'annulation des marques nos 360721, 360722, 360723, 360725, 370074 et 370075 de la défenderesse doivent être admises, et l'interdiction, faite à cette dernière d'utiliser le terme Terry seul à titre de marque ou comme élément caractéristique d'une marque sur ses produits, étiquettes, prix courants, etc...

MSchG Art. 6 und 9, ZGB Art. 8

Nichtigkeit einer Marke wegen Verletzung älterer Drittrechte (Bestätigung der Rechtsprechung).

Auch ein geringer, lokal beschränkter Gebrauch einer nicht eingetragenen Marke genügt für den Fortbestand des Rechtes in der ganzen Schweiz.

Die für die Entstehung eines Wettbewerbsverhältnisses geltenden Kriterien, so insbesondere der Betrieb eines Geschäftes in nennenswertem Umfang, sind nicht auf das Markenschutzrecht zu übertragen.

Es genügt, daß der Berechtigte den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen.

Wenn der letzte Gebrauch vor der Hinterlegung einer Marke fast drei Jahre zurückliegt und nachher fast wieder drei Jahre bis zur ersten Wiederbenutzung verstreichen, so bleibt die Marke geschützt, obschon sie während nahezu sechs Jahren nicht verwendet wurde.

Die gesetzliche Vermutung der Gültigkeit einer eingetragenen Marke ist selbst dann zu berücksichtigen, wenn sie zugunsten einer Drittmarke besteht, die erwiesenermaßen vor ihrer Hinterlegung gebraucht worden ist.

Nullité d'une marque pour cause violation de droits antérieurs de tiers (confirmation de la jurisprudence).

Un emploi, même minime et limité à un rayon local, suffit pour le maintien du droit à une marque non enregistrée dans toute la Suisse.

Les critères déterminants pour la naissance d'un rapport de concurrence, en particulier l'existence d'une entreprise d'une certaine importance, ne doivent pas être appliqués au droit des marques.

Il suffit que l'ayant droit ait l'intention sérieuse de satisfaire toute demande du marché.

Lorsque le dernier emploi d'une marque a eu lieu presque trois ans avant son dépôt et qu'elle est réutilisée presque trois ans après le dépôt seulement, elle reste protégée, quoiqu'elle n'ait pas été utilisée pendant presque six ans.

La présomption légale de la validité d'une marque enregistrée doit être prise en considération, même lorsqu'elle existe en faveur d'une marque d'un tiers dont il est prouvé qu'elle a été employée avant son dépôt.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 6. April 1976 i. S. Silva-Verlag gegen American Brands Mc.

1....

2. Auszugehen ist von der Rechtsprechung, die im Rückweisungsentscheid des Bundesgerichtes vom 3. April 1973 überprüft und mit einläßlicher Begründung bestätigt worden ist (BGE 99 II 112 Erw. 5 mit Zitaten). Danach darf nicht bloß der Inhaber einer prioritätsberechtigten Marke, sondern jedermann, der ein schutzwürdiges Interesse hat, die Marke eines anderen wegen mangelnder Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 6 MSchG ungültig erklären lassen. Die hiegegen erhobene Kritik (KUMMER, in ZBJV 111 (1975) S. 156 ff.; L. DAVID, Supplement zu H. Davids Kommentar zum MSchG S. 47) beruht zur Hauptsache auf einer anderen Wertung der wirtschaftlichen Interessen oder auf bereits widerlegten Einwänden. Es erübrigt sich, dazu erneut Stellung zu nehmen, zumal nicht nur die kantonale Instanz, sondern das Bundesgericht selber an die im Rückweisungsentscheid ausgesprochene Rechtsauffassung gebunden ist (BGE 90 II 308 Erw. 2a, 98 II 328, 101 II 145/6).

Die Klägerin versucht freilich auf die Rechtsprechung zurückzukommen, indem sie einwendet, zur Frage, ob die Portweinmarken überhaupt ältere Drittrechte seien, habe das Bundesgericht im Rückweisungsentscheid nicht Stellung genommen; das hänge nach dem Wortlaut des Art. 6 Abs. 1 MSchG von der Eintragung, nicht vom Gebrauch der Marken ab.

Damit verkennt die Klägerin indes, daß das Recht an einer Marke schon durch ihren der Hinterlegung vorausgehenden befugten markenmäßigen Gebrauch erworben werden kann. Hinterlegung und Eintragung wirken nicht konstitutiv; sie sind gemäß Art. 4 MSchG bloß Voraussetzungen für den Anspruch auf gerichtlichen Schutz der Marke (vgl. auch Art. 28 Abs. 3 MSchG). Das Recht an der Marke steht vermutungsweise dem ersten Hinterleger zu (Art. 5 MSchG), dem Vorbenutzer nur dann, wenn er die Vermutung widerlegt (BGE 93 II 49 Erw. 4 mit Hinweisen, ferner BGE 96 II 407, 98 Ib 185). Daraus folgt, daß die Priorität einer Marke durch den Gebrauch, nicht durch die Eintragung bestimmt wird, wenn die Marke bereits benützt wird, bevor eine mit ihr verwechselbare andere eingetragen oder verwendet wird. Diesfalls geht die zuerst in Gebrauch genommene der anderen also selbst dann vor, wenn sie als zweite eingetragen wird. KUMMER räumt in seiner Kritik denn auch ein, daß die Priorität schon durch den markenmäßigen Gebrauch erworben werden kann, «solange diese wenig glückliche Mischung der beiden Begründungselemente Eintragung und Gebrauch Gesetz ist» (ZBJV 111 S. 158).

3. Das Handelsgericht hat der Beklagten am 9. November 1970 unter anderem den Hauptbeweis dafür auferlegt, daß die Portweinmarke DA SILVA'S PORT oder PORTO DA SILVA vor dem 26. April 1948, als die Kollektivmarke der Klägerin hinterlegt wurde, in der Schweiz gebraucht und daß der Gebrauch nicht unentschuldigt während mehr als drei Jahren unterbrochen worden sei. Gleichzeitig hat es die Klägerin zum Gegenbeweis zugelassen.

Die Beklagte nannte insbesondere den geschäftsführenden Generalsekretär der

Firma Da Silva, Fernando van Zeller, als Zeugen. Die Vorinstanz schloß aus dessen Aussagen und den von ihm eingelegten Urkunden, die Firma Da Silva habe beide Portweinmarken bereits vor dem zweiten Weltkrieg in der Schweiz gebraucht. Sie habe auch nach dem Krieg von 1946 bis 1955 unter diesen Marken Portwein einführen und hier durch schweizerische Wiederverkäufer, zuletzt durch die Firma Fontanellaz & Cie. in Bern, absetzen lassen, ohne daß es zu rechtlich erheblichen Unterbrüchen gekommen wäre. Die letzte nachgewiesene Bestellung eines Kunden in La-Chaux-de-Fonds sei am 22. November 1955 ausgeführt worden. Durch diesen markenmäßigen Gebrauch ihrer Zeichen sei die Firma Da Silva der Klägerin in der Schweiz zuvorgekommen, habe ihr gegenüber also ein Prioritätsrecht erworben.

Die Klägerin hält dem entgegen, die letzte Lieferung vom 22. November 1955 habe nur aus 24 Flaschen bestanden und falle deshalb entgegen der Annahme der Vorinstanz als markenmäßiger Gebrauch außer Betracht; vor der Eintragung der Marke komme es auf den wettbewerbsrechtlichen Gebrauch an, der aber erheblich sein müsse. Bis 1953 habe sich der Gebrauch der Portweinmarken durch die Firma Fontanellaz übrigens auf die Stadt Bern und ihre Umgebung beschränkt. Das Prioritätsrecht der Firma Da Silva, das die Vorinstanz aus ihren Feststellungen ableite, gelte daher nur mit dieser zeitlichen und örtlichen Einschränkung.

Für eine solche Beschränkung des Gebrauches ist den Feststellungen des Handelsgerichtes indes nichts zu entnehmen. Sie wäre rechtlich übrigens unbeachtlich. Der Gebrauch durch die Firma Fontanellaz in Bern gilt für die ganze Schweiz. Die Auffassung der Vorinstanz sodann, für den Fortbestand des Rechtes an der Marke genüge, daß diese tatsächlich, wenn auch in geringem Umfange gebraucht werde, verletzt das Gesetz ebenfalls nicht; es entstände gegenteils die Gefahr erheblicher Rechtsunsicherheit, wenn der Bestand des Rechtes laufend von der Einhaltung des üblichen Absatzes der mit der Marke versehenen Ware abhängig gemacht würde (BGE 81 II 287). Schon deshalb geht es nicht an, die für die Entstehung eines Wettbewerbsverhältnisses geltenden Kriterien, so insbesondere den Betrieb eines Geschäftes in nennenswertem Umfang (BGE 79 II 314 Erw. 2b, 90 II 199 und 320, 98 II 62), auf das Markenschutzrecht zu übertragen, wo das Recht an einem Warenzeichen schon durch den markenmäßigen Gebrauch erworben werden kann. Das Recht am Zeichen bleibt bestehen, solange der Gebrauch durch den Berechtigten andauert. Dabei genügt auch ein geringer Umsatz von Waren, wenn der Berechtigte den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen (BGE 81 II 287; H. DAVID, N. 8 zu Art. 5 MSchG). Dies gilt um so mehr, als das Gesetz das einmal entstandene Recht sogar während eines dreijährigen Nichtgebrauches der Marke schützt (Art. 9 MSchG).

BGE 100 II 233/4 steht dem nicht entgegen. Dort ging es um die Frage, ob ein Zeichen, das nur auf Exportgütern verwendet wird, gegenüber einer im schweizerischen Markt gebrauchten Marke ein Vorrecht genießen könne. Die Frage wurde mit der Begründung verneint, das bloße Anbringen einer Marke auf Waren, die ausschließlich für den Export bestimmt sind, gelte nach schweizerischer Auffassung nicht als markenmäßiger Gebrauch. Im vorliegenden Fall wurden die mit den Marken versehenen Weine jedoch eingeführt und in der Schweiz vertrieben, die Marken also auch hier benützt. Dazu gehören übrigens nicht bloß Lieferungen an Detailhändler, sondern auch der Vertrieb an das kaufende Publikum; warum dieser vom Gebrauch im Sinne des Markenschutzgesetzes ausgenommen werden sollte, ist nicht zu erschen, zumal das Interesse des letzten Käufers, nicht getäuscht zu werden, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine erhebliche Rolle spielt (BGE 92 II 275 Erw. 3 mit Zitaten).

4. Für die Zeit vom 22. November 1955 bis 1967, als die Firma Da Silva ihre Ware durch die Mövenpick-Gruppe vertreiben ließ, nahm das Handelsgericht an, der Beweis für einen rechtsgenügenden Gebrauch der Portweinmarken in der Schweiz könne nicht als erbracht gelten; das durch die frühere Ingebrauchnahme erworbene Prioritätsrecht der Firma sei daher nach Ablauf der dreijährigen Frist, die am 16. Oktober 1957 mit der Hinterlegung der Marken begonnen habe, untergegangen und die seit 1948 ununterbrochen gebrauchte Kollektivmarke der Klägerin sei daraufhin gültig geworden.

a) Die Klägerin wirft dem Handelsgericht Verletzung von Art. 9 MSchG vor, dem nichts dafür zu entnehmen sei, daß die am 16. Oktober 1957 erfolgte Hinterlegung einen mehr als drei Jahre dauernden Nichtgebrauch der Portweinmarken heilen könne. Sie geht dabei von der Annahme aus, die Marken seien in der Schweiz schon seit 1953 nicht mehr verwendet worden; sie läßt also die Lieferung vom 22. November 1955 an einen Kunden in La-Chaux-de-Fonds außer acht. Die Vorinstanz erblickte in dieser Lieferung indes zu Recht einen Gebrauch im Sinne von Art. 9 MSchG, weshalb die Portweinmarken bis zu ihrer Eintragung am 16. Oktober 1957 nicht untergingen und der Anspruch der Klägerin auf gerichtlichen Schutz ihrer Kollektivmarke noch nicht entstehen konnte.

Mit der Hinterlegung der Portweinmarken begann sodann, wie die Vorinstanz zutreffend annimmt, eine dreijährige Karenzfrist zugunsten der Firma Da Silva. Art. 9 MSchG gilt sowohl für eingetragene wie für schon gebrauchte, aber noch nicht eingetragene Marken; diesfalls kann der Berechtigte mit Hilfe der Eintragung den gesetzlichen Schutz für die Dauer von drei Jahren erwirken, dem Ablauf der Frist also vorbeugen, wenn er die Marke vorübergehend nicht mehr verwendet hat (vgl. BGE 100 II 236). Es läßt sich deshalb entgegen den Einwänden der Klägerin nicht sagen, die dreijährige Karenzfrist vom Hinterlegungsdatum an sei nur für den vorgesehenen, der die Marke eintragen lasse, aber noch nicht gebrauchte. Träfe dies zu, so würde derjenige, der eine Marke schon vor der Eintragung benützt, schlechter gestellt als derjenige, der ein Zeichen bloß hinterlegt, aber nicht gebraucht. Dies widerspräche dem System des Gesetzes, wonach das Prioritätsrecht nicht dem ersten Hinterleger, sondern dem Vorbenutzer zukommt.

Wenn der letzte Gebrauch vor der Hinterlegung fast drei Jahre zurückliegt und nachher fast wieder drei Jahre bis zur ersten Benutzung verstreichen, heißt das freilich, daß eine Marke geschützt bleibt, obschon sie während nahezu sechs Jahren nicht verwendet wird. Das ist jedoch die Folge davon, daß die Hinterlegung die gleiche Wirkung hat wie der markenmäßige Gebrauch, der ihr vorausgeht. Nach MATTER (Kommentar zum MSchG S. 148/9) ist die Eintragung denn auch einem ersten Akt der Benutzung gleichzusetzen. Ist eine Marke schon vorher verwendet worden, so hat die Hinterlegung den Sinn eines neuen Gebrauches, der das Recht an der Marke ebenfalls wahrt, wenn ein anderer inzwischen kein besseres Recht erworben hat. Dies war hier nicht der Fall. Die Auffassung der Vorinstanz, mit der Eintragung der Portweinmarken habe eine neue Karenzfrist zugunsten der Firma Da Silva zu laufen begonnen, ist deshalb nicht zu beanstanden.

b) Mit der Wendung, für die Zeit von 1955 bis 1967 könne der Nachweis für eine rechtsgenügende Benützung der Portweinmarken in der Schweiz nicht als erbracht gelten, hat das Handelsgericht nicht einen Nichtgebrauch der Marken festgestellt, wie die Klägerin geltend macht. Das folgt insbesondere nicht aus seinen Erwägungen über die Aussagen des Zeugen van Zeller, der sich ausdrücklich außerstande erklärte, mit

Bestimmtheit Lieferungsunterbrüche von drei Jahren oder mehr zu verneinen. Die Beweiswürdigung der Vorinstanz kann vielmehr nur dahin verstanden werden, daß ein rechtsgenügender Gebrauch der Marken von 1955 bis 1967 sich mit Sicherheit weder bejahen noch verneinen ließ, also beweislos geblieben ist. Wer die Folgen davon zu tragen hat, ergibt sich aber nicht aus der Beweislosigkeit, sondern aus der Beweislast, welche das Handelsgericht nach der Auffassung der Beklagten falsch verteilt haben soll.

Die Beklagte behauptete im kantonalen Verfahren, die klägerische Kollektivmarke habe wegen der älteren Portweinmarken durch die Hinterlegung nicht gültig entstehen können. Da sie daraus Rechte ableitete, hatte sie gemäß Art. 8 ZGB ihre Behauptung zu beweisen. Dieser Beweis ist der Beklagten gelungen. Indem das Handelsgericht ihr darüber hinaus die Beweislast dafür auferlegte, daß die älteren Marken ohne unentschuldigete Unterbrechung von mehr als drei Jahren bis 1967 in der Schweiz gebraucht wurden, machte es eine Einrede der Klägerin zum Beweisthema; für diese Tatsache war nicht die Beklagte, sondern die Klägerin beweispflichtig. Denn die Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs während dreier Jahre ist nach Art. 9 MSchG auf Klage einer interessierten Partei anzuordnen, die den Nichtgebrauch nicht bloß zu behaupten, sondern auch zu beweisen hat (H. DAVID, Kommentar zum MSchG, N. 9 zu Art. 9). Im Supplement dazu (S. 62) stellt L. DAVID dies nicht in Frage; er führt nur ergänzend aus, der Markeninhaber sei nach Treu und Glauben verpflichtet, zur Abklärung des Sachverhaltes beizutragen und den Gebrauch nach Möglichkeit zu belegen. Damit behandeln diese Autoren den Fall, in dem nur zwei Marken im Spiele stehen und der Inhaber der jüngeren den Nichtgebrauch der älteren, also eine sog. negative Tatsache nachzuweisen hat (vgl. BGE 66 II 147, 76 II 71, 95 II 233). Im vorliegenden Fall geht es dagegen um ältere Marken eines Dritten, nämlich der Firma Da Silva, die auf Begehren der Beklagten veranlaßt worden ist, durch Zeugen und Urkunden den Gebrauch der Portweinmarken darzutun, was eine Mitwirkung der Beklagten weitgehend erübrigte. Das ändert jedoch nichts daran, daß die Klägerin grundsätzlich den angeblichen Nichtgebrauch der älteren Drittmarken zu behaupten und zu beweisen hatte, da sie aus dieser Tatsache das Erlöschen des Rechtsschutzes ableitete, den die Marken durch die Vorbenutzung und die Eintragung erlangt hatten (BGE 97 II 343; KUMMER, N. 125 zu Art. 8 ZGB).

Dasselbe folgt daraus, daß die Klägerin dem von der Beklagten bewiesenen prioritätsbegründeten Gebrauch der Portweinmarken einredeweise eine rechtsvernichtende Tatsache entgegengehalten hat. Der Beweis für solche Tatsachen obliegt nach der allgemeinen Regel des Art. 8 ZGB dem, der den Untergang des Rechtes behauptet. Daß der Hauptbeweis den Bestand von Drittrechten und die Einrede den angeblichen Untergang dieser Rechte betreffen, schließt die Anwendung der allgemeinen Regel nicht aus (vgl. GULDENER, Beweiswürdigung und Beweislast, S. 28 Ziff. 1; KUMMER, N. 130 und 160 zu Art. 8 ZGB).

Dazu kommt, daß die Firma Da Silva nicht bloß Vorbenützerin, sondern erste Hinterlegerin war. Die Eintragung der klägerischen Kollektivmarke für Genußmittel war ungültig und konnte nach dem, was bereits feststeht, jedenfalls vor dem 16. Oktober 1960 nicht wirksam werden. Die Firma Da Silva hatte daher als erste Hinterlegerin die Vermutung für sich, daß sie die wahre Berechtigte sei (Art. 5 MSchG). Auch deshalb traf nicht die Beklagte die Last des Beweises, daß die Portweinmarken in den sechziger Jahren in der Schweiz mangels Gebrauches untergingen; dies zu behaupten und darzutun, war vielmehr Sache der Klägerin. Die gesetzliche Vermutung ist in

einem gerichtlichen Verfahren selbst dann zu berücksichtigen, wenn sie zugunsten einer Drittmarke besteht, die erwiesenermaßen vor ihrer Hinterlegung im Sinne des Gesetzes gebraucht worden ist. Dadurch unterscheidet der vorliegende Fall sich denn auch von dem in BGE 17 S.262 veröffentlichten, auf den MATTER (S.93 Ziff.II am Ende) verweist. Dort berief die Beklagte sich auf die gesetzliche Vermutung zugunsten einer Drittfirma, wies den Gebrauch der Marke aber nicht nach. Entgegen L. DAVID (Supplement S.47 N.16 Art.5 MSchG) kommt es daher nicht notwendig auf den Zeitpunkt der Eintragung an. Eine Marke, die im Zeitpunkt der Eintragung wegen Verwechslungsgefahr mit einer älteren nichtig war, kann gemäß BGE 83 II 219 erst gültig werden, wenn die ältere wegen Nichtgebrauchs untergeht oder infolge Verzichts gelöscht wird (vgl. TROLLER, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, S.121; H. DAVID, N.16 und 17 am Ende zu Art.5 MSchG).

c) Hatte somit die Klägerin zu behaupten und zu beweisen, daß die Portweinmarken nach der Hinterlegung in der Schweiz nicht mehr im Sinne des Gesetzes gebraucht wurden, so hat die Vorinstanz zu Unrecht angenommen, die Beklagte habe die Folgen davon zu tragen, daß der Beweis nicht als erbracht gelten könne. Das angefochtene Urteil ist deshalb gestützt auf Art.64 Abs.1 OG aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an das Handelsgericht zurückzuweisen. Seinem Urteil ist nicht zu entnehmen, ob die Klägerin sich durch die Beweisverfügung vom 9.November 1970 irreführen ließ oder ob sie die Einrede des Nichtgebrauches prozeßkonform erhoben hat. Das Handelsgericht hat sie unter diesem Vorbehalt zum Beweise zuzulassen, daß die Markenrechte der Firma Da Silva nach dem 16. Oktober 1957, als die Portweinmarken international registriert wurden, mangels rechtsgenügenden Gebrauchs der Zeichen in der Schweiz erloschen sind. Falls die Klägerin dafür Beweise anbietet, darf der Beklagten nicht verwehrt werden, Gegenbeweise einzureichen. Daß die Beklagte gegen das Urteil des Handelsgerichtes über ihr Revisionsgesuch Kassationsbeschwerde eingereicht hat, steht dem nicht im Weg, sondern macht den Entscheid des Kassationsgerichtes allenfalls gegenstandslos....

MSchG Art. 8 Abs. 2 und 14 Abs. 1 Ziff. 2

Erneute Überprüfung anlässlich der Markenerneuerung. Eine zu Unrecht eingetragene oder schutzunfähig gewordene Marke darf nicht erneuert werden.

Das französische Eigenschaftswort « suave » ist für die Kennzeichnung und Qualitätsbeschreibung von Parfum und parfümierten Erzeugnissen unentbehrlich und daher von einem Unternehmen der Parfümerie- und Kosmetikbranche nicht als Marke monopolisierbar.

Ist die Bezeichnung dem Sprachgebrauch freizuhalten, so stellt sich die Frage nach ihrer Durchsetzung im Verkehr nicht.

Nouvel examen au moment du renouvellement de la marque. Une marque enregistrée à tort ou qui est devenue inadmissible ne doit pas être renouvelée.

L'adjectif français « suave » est un terme nécessaire pour désigner et décrire la qualité de parfums et d'autres produits de parfumerie. Il ne saurait dès lors devenir le privilège d'une entreprise de parfumerie ou de cosmétique. La désignation étant indispensable

au langage courant, la question de savoir si elle s'est imposée dans le commerce ne se pose pas.

PMMBl 15 (1976) I 24, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 4. November 1975 i. S. Helene Curtis Industries gegen das Amt.

A. Die Helene Curtis Industries, Inc., ist seit 19. Februar 1955 unter Nr. 154633 als Inhaberin der Wortmarke «SUAVE» für kosmetische Präparate, Schönheits- und Haarpflegemittel im schweizerischen Register eingetragen. Am 20. Dezember 1974 ersuchte sie um Erneuerung des Eintrags mit unveränderter Warenliste. Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum teilte ihr am 17. Januar 1975 mit, der Ausdruck «SUAVE» sei reine Beschaffenheitsangabe für die damit bezeichneten Erzeugnisse und müsse daher dem Verkehr zum Gebrauch freigehalten werden. Die Gesuchstellerin lehnte es in der Folge ab, das Erneuerungsgesuch zurückzuziehen. Sie behauptete, das Wort «SUAVE» habe sich als Kennzeichen für ihre Erzeugnisse im Verkehr durchgesetzt, und bestritt dessen Unentbehrlichkeit im Sprachgebrauch. Sie beschränkte das Warenverzeichnis auf Haarpflegemittel und hielt insoweit am Erneuerungsbegehren fest. Dieses wurde vom Amt am 26. Juni 1975 zurückgewiesen.

B. Die Hinterlegerin führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Sie beantragt, das Amt anzuweisen, das Gesuch für die Marke «SUAVE» mit einem auf Haarpflegemittel, evtl. auf Haarpflegemittel für das Coiffeur-Gewerbe, eingeschränkten Warenverzeichnis gutzuheißen. Das Amt begehrt Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. In den markenrechtlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und den USA sind die Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe) in ihrer im Jahre 1967 in Stockholm abgeänderten Fassung anwendbar (AS 1973 II S. 1712). Nach Art. 6 Abs. 1 PVUe werden die Bedingungen für die Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- und Handelsmarken in jedem Land durch die innerstaatlichen Rechtsvorschriften bestimmt. Art. 6^{quinquies}, der sich ebenfalls auf die Eintragung von Marken bezieht, ist gemäß dessen lit. D nur auf im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragene Marken anwendbar. Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, sie habe das Wort «SUAVE» in das Markenregister der USA eintragen lassen. Es ist daher ausschließlich schweizerisches Recht anzuwenden.

2. Nach Art. 8 Abs. 2 MSchG unterliegt die Erneuerung einer Marke den gleichen Förmlichkeiten wie die erste Eintragung. Sie ist nur möglich, wenn im gegebenen Zeitpunkt noch alle Voraussetzungen erfüllt sind, die für eine Neueintragung erforderlich wären (BGE 70 I 299). Daraus ergibt sich, daß ein absoluter Anspruch auf Erneuerung einer einmal eingetragenen Marke nicht besteht. Vielmehr hat das Amt die Marke

wiederum auf ihre Zulässigkeit hin zu überprüfen. Stellt sich dabei heraus, daß sie zu Unrecht eingetragen oder schutzunfähig geworden ist, so darf sie nicht erneuert werden (BGE 91 I 359, 89 I 296 und 303, 70 I 299f. sowie die Entscheide vom 12. November 1974 i.S. The Parker Pen Company und vom 8. Juni 1971 i.S. Tour de Suisse Rad A.-G.).

3. Nach Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG ist die Eintragung sowie die Erneuerung einer Marke zu verweigern, wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält. Als Gemeingut in diesem Sinne gelten offene oder unschwer erkennbare Hinweise auf Eigenschaften oder Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist (BGE 101 Ib 15/16, 100 Ib 251, 99 II 402). Indessen können auch im Gemeingut stehende Ausdrücke sich im Verkehr als Kennzeichen für die Waren eines bestimmten Herstellers durchsetzen und als Marken anerkannt werden (BGE 77 II 326, 70 I 196), sofern sie dem Sprachgebrauch nicht unentbehrlich sind (BGE 91 I 358, 70 I 196, 64 II 248, 27 II 617, 21/1057).

a) Die Beschwerdeführerin anerkennt diese Rechtsprechung ausdrücklich. Sie ist aber der Meinung, der Kreis der unentbehrlichen Wörter dürfe nicht zu eng gezogen werden, was sich aus BGE 87 II 350 ergebe. Dieser Entscheide stützt die Auffassung der Beschwerdeführerin keineswegs. Zur Beurteilung stand damals nicht die Verkehrsgeltung des Wortes «einfach», sondern die Bedeutung der erst seit kurzem verwendeten Bezeichnung «EINFACH-REINIGUNG».

b) Die Beschwerdeführerin gibt zu, daß das Wort «SUAVE» ein Adjektiv der französischen Sprache ist und als solches zum Gemeingut gehört. Sie bestreitet aber, daß der fragliche Ausdruck eine unentbehrliche Beschaffenheitsangabe sei. Ihrer Ansicht nach handelt es sich vielmehr um einen etwas gewählten, leicht poetischen Ausdruck, an dessen Stelle im gewöhnlichen Sprachgebrauch weit häufiger das Wort «doux» verwendet werde.

Der Ausdruck «SUAVE» gehört zum ordentlichen Wortschatz nicht nur der französischen, sondern auch der englischen Sprache, wie das Amt anhand von Wörterbüchern nachweist. Sein Sinn läßt sich nicht kurzerhand mit «doux» wiedergeben. So wird er umschrieben mit «qui fait sur les sens une impression douce et flatteuse» (Litté, Dictionnaire de la langue française, Paris 1970); «qui est d'une douceur délicieuse» (Grand Larousse, Paris 1964); «doux, très agréable» (Nouveau Petit Larousse, Paris 1952); «qui est d'une douceur exquise» (Le Larousse Pour Tous); «d'une douceur agréable aux sens» (Quillet-Flammarion, Paris 1963); «d'une douceur agréable et particulièrement à l'odorat». Dabei wird der Ausdruck durchwegs mit «parfum» und unterschiedlich mit «musique», «mélodie», «voix», «coloris» in Verbindung gebracht. Entsprechend wird er auch verwendet, so insbesondere zur Kennzeichnung von Parfum und parfümierten Erzeugnissen und in Beiträgen über die Herstellung von Parfums, was das Amt mit Ausschnitten aus der schweizerischen Zeitschrift «Pour vous Madame» und der Abhandlung «Introduction à l'Etude des parfums», Paris, belegt. Das Eigenschaftswort «suave» hat also gegenüber «doux» einen mannigfachen Bedeutungsunterschied, ist daher für die Kennzeichnung und Qualitätsbeschreibung eines Erzeugnisses unentbehrlich. Daraus ergibt sich – sei es auch nur in einem der verschiedenen schweizerischen Sprachbereiche (BGE 56 II 236) – ein Freiheitsbedürfnis, mit dem sich markenmäßige Ausschließlichkeitsrechte eines einzelnen Unternehmens und insbesondere eines solchen der Parfümerie- und Kosmetikbranche so wenig vertragen wie für die Wörter «prima», «gut», «fein», «extra», «ever fresh», «beau»; «bel» und «belle» (vgl. BGE 100 Ib 251 und dort erwähnte Entscheide).

4. Ist das Wort «SUAVE» dem Sprachgebrauch freizuhalten, so stellt sich die Frage nicht, ob es für die Produkte der Beschwerdeführerin Verkehrsgeltung erlangt habe.

Die Beschwerdeführerin kann auch nichts daraus für sich ableiten, daß sie angeblich das fragliche Zeichen erfolgreich gegen die Marken «SUADE» und «SUAVETT» verteidigt hat. Dieser Umstand ist noch kein Beweis dafür, daß Konkurrenzunternehmen ein Individualrecht der Beschwerdeführerin am Zeichen «SUAVE» anerkannt haben.

Schließlich kann sich die Beschwerdeführerin auch nicht darauf berufen, daß das Amt wenige Tage vor und nach der Zurückweisung ihres Erneuerungsgesuches die Marken «DU TOUT BON» und «DUROBETON-ROHRE» erneuert habe. Zwar scheint diese Praxis mit dem heute vertretenen Standpunkt des Amtes nicht übereinzustimmen. Indessen hat das Bundesgericht hier nicht darüber zu befinden, ob jene Marken zu Recht erneuert worden sind. Zudem ist es an die Praxis der Verwaltungsbehörde ohnehin nicht gebunden. Auch hat niemand Anspruch darauf, daß wegen einer möglicherweise verfehlten amtlichen Anordnung gegen andere in seinem Fall eine gesetzwidrige Entscheidung gefällt werde (BGE 91 I 359).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. (Kosten)

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Mit einer Ware in Verbindung gebrachte Zahlen weisen fast zwangsläufig auf deren Zusammensetzung oder Anordnung hin und haben folglich beschreibenden Charakter.

Im vorliegenden Fall ist die Zahlenverbindung «3 × 3» wesentlicher Bestandteil der Marke und daher nicht schutzfähig.

Lorsqu'ils se rapportent à une marchandise, les chiffres renvoient presque nécessairement à sa composition ou à sa disposition et revêtent ainsi un caractère descriptif. En l'espèce, en tant qu'élément essentiel de la marque, la combinaison de chiffres «3 × 3» n'est pas protégeable.

PMMBl 15 (1976) I 25f., Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 21. November 1976 i.S. General Chocolate Naamloze Vennootschap gegen das Amt.

Aus den Erwägungen:

1. (Im Verhältnis zwischen der Schweiz und Belgien anwendbares Recht).

Diese zwischenstaatliche Regelung stimmt überein mit Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 Markenschutzgesetz, wonach eine Marke unter andern dann nicht eingetragen werden darf, wenn sie als wesentlicher Bestandteil ein im Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält. Als Gemeingut in diesem Sinne gelten offene oder unschwer erkennbare Hinweise auf Eigenschaften oder Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist (BGE 101 Ib 16, 100 Ib 251, 99 II 402). Zum Gemeingut zählen auch Zeichen, die an

sich nicht unterscheidungskräftig sind, wie einfache geometrische Figuren, einzelne Buchstaben und Zahlen (DAVID, Kommentar 2. Aufl. N. 18 zu Art. 1 und N. 25 zu Art. 3 MSchG; MATTER, Kommentar S. 65; TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl., S. 366 ff.; Urteil des Bundesgerichts vom 4. August 1965 i. S. Janssen Pharmaceutica S. A.). Ein im Gemeintut stehendes Zeichen ist nicht schutzfähig, außer wenn es sich in der Schweiz im Verkehr durchgesetzt hat (BGE 99 Ib 25 ff., 93 II 431, 77 II 326).

2. Die Beschwerdeführerin behauptet, die streitige Marke sei nicht bloß wegen des Gesamteindruckes, sondern schon aufgrund der Bezeichnung $\langle 3 \times 3 \rangle$ kennzeichnungskräftig und daher schutzfähig.

Ein Zeichen ist unter dem Gesichtspunkt des Gemeintutes als Ganzes zu würdigen (BGE 99 II 402/3 mit Hinweisen). Es darf aber schon dann nicht eingetragen werden, wenn es einen wesentlichen Bestandteil enthält, der Gemeintut ist (BGE 91 I 359 E. 7). Wesentlich ist ein den Gesamteindruck prägender Bestandteil. Diesen bildet bei der Marke der Beschwerdeführerin nach Größe und Druck die Zahlenverbindung $\langle 3 \times 3 \rangle$. Die beiden weiteren Elemente tragen zur Bildwirkung wenig bei. Das Wort «pocket» unter dem Multiplikationszeichen ist klein und in herkömmlichen Buchstaben geschrieben. Das ebenfalls klein gehaltene figürliche Element erscheint als bloßes Ornament und ist insbesondere als Wiedergabe des markenrechtlich geschützten Firmensignets der Beschwerdeführerin kaum zu erraten. Die graphische Gestaltung der Marke sodann wirkt weder gesamthaft noch hinsichtlich der herausragenden Zahlenverbindung originell. Wenn ein gewöhnlicher Schriftzug einem Wort einen bestimmten Sinn, z. B. den eines Personen- oder Familiennamens statt eines gleichlautenden Ortsnamens geben mag, bleiben Zahlen, auch zeichnerisch stilisiert, stets Zahlen. Werden sie mit einer Ware in Verbindung gebracht, so weisen sie daher fast zwangsläufig auf deren Zusammensetzung oder Anordnung hin. So verhält es sich auch hier. Die Beschwerdeführerin bestreitet denn auch nicht, daß 3×3 etwas über die besondere Art der Verpackung der betreffenden Erzeugnisse aussagt». Diese besteht darin, daß sie in drei Reihen je drei Stück Schokolade enthält, was die Zahlenangabe $\langle 3 \times 3 \rangle$ zum Ausdruck bringt. Das Wort «pocket» weist ergänzend darauf hin, daß die Verpackung Taschenformat hat. Die so gekennzeichnete Besonderheit der Verpackung wird auf der Vorderseite noch durch eine naturgetreue Abbildung der drei Praliné-Reihen veranschaulicht und entsprechend in der Werbung gezeigt. Es kann daher keine Rede davon sein, daß der Käufer den Sinn der Marke erst nach einiger Überlegung erfassen kann, wie die Beschwerdeführerin behauptet. Daß es bisher nicht üblich gewesen sein soll, Schokoladeverpackungen mit einer Zahlenkombination zu kennzeichnen, ändert am beschreibenden Charakter der fraglichen Marke nichts. Ob Zahlenverbindungen grundsätzlich vom Markenschutz auszuschließen seien, kann daher offenbleiben.

3. Fragen könnte man sich noch, ob die Marke der Beschwerdeführerin Verkehrsgeltung erlangt habe. Das behauptet jedoch die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht nicht mehr. Damit entfällt die Voraussetzung für Vergleiche mit Zahlenmarken wie in $\langle 4711 \rangle$ und $\langle 8 \times 4 \rangle$.

Ob die auf Seite 5 und 7 der Beschwerde angeführten Marken zu Recht eingetragen worden sind, ist in diesem Verfahren nicht zu prüfen. Abgesehen davon, bindet die Praxis einer Verwaltungsbehörde das Bundesgericht nicht und hat niemand Anspruch darauf, daß wegen einer möglicherweise verfehlten amtlichen Anordnung in seinem Fall gesetzwidrig entschieden werde (BGE 91 I 359).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. (Kosten).

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Das Recht auf geschäftliche Verwendung eines Familiennamens findet seine natürliche Grenze am Recht jedes Trägers des gleichen Namens, ihn ebenfalls zu Geschäftszwecken zu benutzen.

Schafft der Name als Marke die Gefahr von Täuschungen oder Verwechslungen mit bestehenden Firmen, Marken oder Ortsangaben, so muß der Markeninhaber durch Verwendung von Zusätzen auf sie Rücksicht nehmen.

Der Name «Metz» kann in der Schweiz vom Letztabnehmer sowohl als Familienname wie als irreführende Ortsangabe verstanden werden. Erscheint er dagegen in einem charakteristischen Schriftzug, so läßt die graphische Darstellung doch in erster Linie auf einen Familiennamen schließen.

Le droit d'utiliser commercialement un nom de famille est limité naturellement par le droit de chaque porteur du même nom de l'employer à des fins commerciales.

Le porteur du nom correspondant à des raisons de commerce, des marques ou des indications géographiques, ne l'utilisera à titre de marque qu'avec des adjonctions afin de prévenir des tromperies ou des confusions.

Le nom «Metz» peut être compris en Suisse par le dernier acquéreur à la fois comme nom de famille et comme indication de lieu. En revanche, présenté dans une écriture caractéristique, il évoquera avant tout un nom de famille.

PMMBI 15 (1976) I 13 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 2. Dezember 1975 i. S. Metz Apparatewerke gegen das Amt.

A. Paul Metz eröffnete Ende 1938 in Fürth (Bayern) eine Fabrik für Transformatoren und Apparate. Von 1948 bis 1968 dehnte er den Betrieb insbesondere auf den Bau von Rundfunk-, Fernseh-, Blitzlicht- und Tonbandgeräten aus. Sein Betrieb ist seit 1939 im deutschen Handelsregister eingetragen, seit 1959 unter der Firma «Metz Apparatewerke Inh. Paul Metz» (abgekürzt Firma Metz).

Am 3. März 1972 wollte die Firma Metz den aus einem Schriftzug bestehenden Namen «Metz» als Marke in die Zeichenrolle des deutschen Patentamtes eintragen lassen. Die deutsche Behörde lehnte die Eintragung zunächst wegen Täuschungsgcfahr ab, ließ sich dann aber davon überzeugen, daß das Zeichen sich im Verkehr durchgesetzt habe. Aus den

gleichen Überlegungen hielt sie in der Folge auch die Zeichen «Metz» und «Metz Telecomputer», in denen der Name im Unterschied zur ersten Marke in Blockbuchstaben vorkommt, für zulässig. Die Firma Metz ließ daraufhin die drei Marken unter den Nummern 399823, 400283 und 401777 auch in das vom Internationalen Büro zum Schutze des gewerblichen Eigentums geführte Register eintragen. Die beiden ersten Zeichen sind für Rundfunk-, Fernseh-, Tonband-, HiFi-, Blitzlicht- und Fernsteuergeräte, d. h. für Waren der internationalen Klasse 9 bestimmt; die Marke METZ Telecomputer ist zudem für Waren der Klasse 11 vorgesehen.

Im September 1974 verfügte das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum provisorisch, diesen drei Marken für das Gebiet der Schweiz den Schutz zu verweigern, weil das Wort Metz als französische Herkunftsangabe aufgefaßt und daher auf Erzeugnissen deutschen Ursprungs täuschend wirken könne. In ihrer Antwort vom 6. Februar 1975 machte die Markeninhaberin insbesondere geltend, der Name Metz sei nach ihren Ermittlungen in keinem einzigen Fall als Hinweis auf eine französische Herkunft der Ware verstanden worden. Das Amt hielt an seiner Auffassung indes fest und erklärte die Schutzverweigerung am 6. August 1975 für endgültig.

B. Die Firma Metz führt gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Anträgen, ihn aufzuheben und das Amt anzuweisen, den unter den Nummern 399823, 400283 und 401777 international registrierten Marken «Metz» (im Schriftzug), «Metz» (in Blockschrift) und «Metz Telecomputer» den Schutz in der Schweiz zu gewähren und der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung zuzusprechen; jedenfalls sei die Marke Nr. 399823 zu schützen. Das Amt für geistiges Eigentum beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz ist seit 1970 das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken in der am 14. Juli 1967 in Stockholm beschlossenen Fassung anwendbar (AS 1970 S. 1689, 1973 II S. 1717). Dessen Art. 5 Abs. 1 erlaubt den Verbandsländern nur dann, einer international registrierten Marke den Schutz zu verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register abgelehnt werden dürfte. Dies ist gemäß Art. 6^{quinquies} lit. B PVUe insbesondere der Fall, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt, im Verkehr als Herkunftsbezeichnung dienen kann (Ziff. 2), gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstößt, namentlich das Publikum täuschen kann (Ziff. 3).

Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgründen, wonach eine Marke nicht eingetragen werden darf,

wenn sie als Gemeingut anzusehen oder geeignet ist, den Käufer in irgendeiner Hinsicht irrezuführen. Diese Gefahr besteht namentlich dann, wenn die Marke geographische Angaben enthält, die auf ein bestimmtes Land schließen lassen, die Ware aber aus einem anderen stammt (BGE 95 I 473 Erw. 2 und 96 I 254 mit Zitaten).

2. Das Amt bestreitet nicht, daß die Beschwerdeführerin an sich berechtigt ist, den Namen Metz geschäftlich zu verwenden. Es ist aber der Meinung, es liege ein echter Konflikt zwischen dem Namensrecht und dem Schutz von Herkunftsbezeichnungen vor, weil Metz auch der Name einer größeren französischen Stadt ist, die namentlich in der welschen Schweiz bekannt sei; dort könne der Durchschnittskäufer leicht auf den Gedanken verfallen, die unter den streitigen Zeichen verkauften Waren stammten aus dieser Stadt. Als Familienname sei das Wort nur in der deutschen Schweiz bekannt. Entscheidend sei nicht, daß Händlerkreise über die geschäftliche Bedeutung des Namens angeblich im Bild sind, sondern ob der Letztabnehmer sich täuschen könne; diese Gefahr liege aber nahe, da die Erzeugnisse der Beschwerdeführerin für ein breites Publikum bestimmt seien. Bei Ortsnamen bestehe zudem regelmäßig ein Freihaltebedürfnis zugunsten ansässiger Hersteller, die damit auf die Herkunft ihrer Ware hinweisen möchten.

a) Die Beschwerdeführerin stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, der in ihrer Firma enthaltene Familienname des Geschäftsinhabers habe sich infolge langjährigen Gebrauchs auf den Apparaten und in der Werbung, wie aus dem Entscheid des deutschen Patentamtes erhelle, in beiden Schreibweisen als Warenzeichen im Verkehr durchgesetzt; Nachforschungen in der Schweiz bei einer Reihe maßgebender Händler und Verbände hätten dies bestätigt. Die geographische Bedeutung des Namens sei dadurch auf dem Gebiete der elektronischen Geräte, für die das streitige Zeichen eingetragen werden solle, so verdrängt worden, daß eine Täuschung des Publikums gerade ausgeschlossen werde; dies gelte um so mehr, als die Stadt Metz auf diesem Warengebiete keinen besonderen Ruf genieße. Dadurch unterscheide der vorliegende Fall sich denn auch von früheren, auf die das Amt sich berufe, insbesondere von dem in BGE 69 II 208 veröffentlichten, wo die Durchsetzung des Zeichens im Verkehr die Täuschungsgefahr eher erhöht habe.

Dem ist vorweg entgegenzuhalten, daß die Verkehrsgeltung eines Zeichens die Täuschungsgefahr nicht bloß bei Händlern, sondern namentlich beim letzten Abnehmer beseitigen muß, damit sie berücksichtigt werden darf. Dies gilt im vorliegenden Fall um so mehr, als alle Bevölkerungsschichten als Abnehmer von Radio- und Fernsehapparaten in Betracht fallen und es genügt, wenn auch nur in einem der verschiedenen Sprachgebiete der Schweiz eine Täuschungsgefahr besteht (BGE 82 I 51 mit Zitaten, 91 I 53). Die der Beschwerde beigelegten Bestätigungen, wonach der Name Metz ausschließlich die Bedeutung eines Hinweises auf die Ware der Markeninhaberin erlangt habe, stammen jedoch alle aus Fachkreisen. Daß einigen Bestätigungen beigelegt worden ist, es habe noch nie ein Kunde die Erzeugnisse der Beschwerdeführerin mit der Stadt Metz in Verbindung gebracht, heißt nicht, es sei niemand getäuscht worden. Die Täuschungsgefahr läßt sich jedenfalls für die welsche und italienische Schweiz nicht leichthin verneinen, wo Metz als Familienname wenig oder überhaupt nicht, als Stadt dagegen allgemein bekannt sein dürfte. Daß französische Blitzlicht-Radio- und Fernsehgeräte in der Schweiz eher selten sind und keinen besonderen Ruf genießen, wie die Beschwerdeführerin behauptet, hilft darüber nicht hinweg.

b) Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, der Schutz der streitigen Zeichen dürfe ihr schon deshalb nicht verweigert werden, weil es um den Familiennamen des Geschäftsinhabers gehe.

Das Recht auf geschäftliche Verwendung eines Familiennamens ist indes nicht unbegrenzt; es findet seine natürliche Grenze am Recht jedes Trägers des gleichen Namens, ihn ebenfalls zu Geschäftszwecken zu benutzen. Rechtsprechung und Lehre verlangen von Geschäftsinhabern denn auch, daß sie durch Verwendung von Zusätzen auf bestehende Firmen oder Marken Rücksicht nehmen, wenn sie ihren Namen dazu verwenden wollen, aber die Gefahr von Täuschungen oder Verwechslungen schaffen (BGE 70 II 183 ff., 73 II 117, 85 II 330 ff., 88 II 374; TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. S. 294 ff.; VON BÜREN, Über die Beschränkung des Rechtes, den eigenen Namen zu brauchen, SJZ 1948 S. 65 ff.; B. BRITZI, Der Familienname als Marke, Europäische Hochschulschriften Bd. 58, Bern 1972 S. 86 ff.).

Das muß grundsätzlich auch gelten, wenn ein Wort, wie hier, zugleich Orts- und Familienname ist. Dazu besteht um so mehr Anlaß, als durch bilaterale Verträge und internationale Bestrebungen heute in vermehrtem Maße versucht wird, geographische Herkunftsangaben nach Möglichkeit vor unrichtiger Verwendung zu schützen. Solche Verträge hat die Schweiz in den letzten Jahren mit der Bundesrepublik Deutschland, der Tschechoslowakei, Spanien und Frankreich abgeschlossen. Der Vertrag mit Frankreich ist am 10. Oktober 1975 in Kraft getreten (AS 1975 II 1659 ff.). Nach Art. 2 Abs. 4 des Vertrages darf ein Geschäftsinhaber seine Erzeugnisse in der Schweiz freilich selbst dann mit seinem Namen kennzeichnen, wenn dieser mit einer französischen Herkunftsbezeichnung übereinstimmt, er an einer solchen Benützung aber ein schutzwürdiges Interesse hat. Dies setzt gemäß Art. 5 Abs. 2 jedoch voraus, daß der Name unter den gegebenen Umständen vernünftigerweise nur als Beschaffenheitsangabe oder Phantasiebezeichnung aufgefaßt werden kann; andernfalls gelten Ortsnamen, die als Kennzeichen verwendet werden, als falsche oder irreführende Angaben über die Herkunft der Ware.

Nach diesen Bestimmungen dürfte die Beschwerdeführerin den Namen Metz in der Schweiz als Warenzeichen nur verwenden, wenn er hier nach den Umständen ausschließlich als Familienname zu verstehen wäre. Das läßt sich, wie schon angedeutet worden ist, jedenfalls nicht ohne Einschränkungen sagen. Daß der Staatsvertrag mit Frankreich noch nicht in Kraft war, als die Beschwerdeführerin die Marken international registrieren ließ, ist unerheblich; seine Bestimmungen decken sich mit Ablehnungsgründen, die bereits in Art. 6^{quinquies} lit. B PVUe und Art. 14 Abs. 1 MSchG enthalten sind.

3. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, daß zumindest die aus einem charakteristischen Schriftzug bestehende Marke Nr. 399823 in der Schweiz zu schützen sei. Nach der Auffassung des Amtes rechtfertigt die verschiedene Schreibweise des Namens dagegen keine unterschiedliche Behandlung der streitigen Zeichen; die Täuschungsgefahr sei bei allen in gleichem Maße vorhanden.

Das Amt hat insofern recht, als die Schreibweise eine Täuschungsgefahr nicht zum vorneherein auszuschließen vermag, da in der Regel nur das Wort, nicht die Form seiner typographischen Wiedergabe in der Erinnerung haftenbleibt. Im vorliegenden Falle darf indes nicht übersehen werden, daß sich ein Orts- und ein Familienname gegenüberstehen und daß die originelle graphische Darstellung des Wortes in einem Zuge, wie dies bei der Marke Nr. 399823 zutrifft, dem Zeichen doch ein sehr individuelles Gepräge gibt. Solche Darstellungen sind bei reinen Ortsbezeichnungen aber eher ungewöhnlich; sie drängen eine davon abweichende Bedeutung geradezu auf, lassen folglich viel mehr auf einen Familien- als auf einen Ortsnamen schließen. Dazu kommt, daß die Beschwerdeführerin den Namen Metz nach ihren Werbeschriften bisher vor

allem in dieser Form verwendet hat. Die Marke Nr. 399823 ist daher in der Schweiz zu schützen.

Zu Bedenken besteht um so weniger Anlaß, als die französischen Registerbehörden ihre Weigerung auf die Marken Nr. 400283 und 401777 beschränkt und die durch ihr individuelles Gepräge davon deutlich abweichende Marke Nr. 399823 ebenfalls zugelassen haben. Sie gingen somit selber davon aus, daß wegen der Schreibweise dieser Marke nicht nur eine Täuschungsgefahr, sondern auch ein Freihaltebedürfnis von Fabrikationsbetrieben der Stadt Metz zu verneinen sei.

4. Da die Beschwerdeführerin nur mit ihrem Eventualantrag durchdringt, sind ihr die bundesgerichtlichen Kosten zur Hälfte aufzuerlegen. Das Amt trägt keine Kosten und hat die Beschwerdeführerin für das Verfahren vor Bundesgericht nicht zu entschädigen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird teilweise gutgeheissen und das Amt für geistiges Eigentum angewiesen, der international eingetragenen Marke Nr. 399823 («Metz» im Schriftzug) den Schutz in der Schweiz zu gewähren.

Im übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2. (Kosten und Parteientschädigung)

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 und Art. 20

Umwandlung einer Herkunftsbezeichnung in eine Sachangabe, Voraussetzungen und Beweislast (Bestätigung der Rechtsprechung).

Die Bezeichnungen «Shanghai-Senf» und «Englischer-Senf» erwecken den Eindruck von Herkunftsangaben und sind daher für österreichische Erzeugnisse täuschend.

Die Täuschungsgefahr wird durch den Zusatz «Senf nach Shanghai Art» bzw. «Senf nach englischer Art» nicht behoben.

Zusätze wie «nach Art» oder «Typ», «façon», «genre» sind ohnehin nur geeignet, die Herkunftsbezeichnungen zu verwässern, und daher abzulehnen.

Transformation d'une indication de provenance en nom générique. Conditions et fardeau de la preuve (confirmation de la jurisprudence).

Les expressions «Shanghai-Senf» et «Englischer-Senf» éveillent l'idée qu'il s'agit d'indications de provenance et sont dès lors trompeuses pour des produits autrichiens. Les adjonctions «Senf nach Shanghai-Art» et «Senf nach englischer Art» n'éliminent pas le danger de tromperie.

Les adjonctions de mots tels que «type», «genre», «façon» entraînent l'affaiblissement des indications de provenance et doivent en conséquence être refusées.

PMMBI 14 (1975) I 81 ff., Urteile der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 18. August 1975 i.S. Mautner Markhof

gegen das Amt (I. = Fall «Shanghai-Senf» und II. = Fall «Englischer Senf»); die durch Punkte ersetzten Teile dieses letzteren Urteils stimmen mit dem unter I. wiedergegebenen «Shanghai-Senf»-Entscheid überein).

I.

A. Die österreichische Firma Th. & G. Mautner Markhof hinterlegte am 18. Januar 1974 beim Internationalen Büro für geistiges Eigentum die Wortmarke Nr. 403 365 «Mautner Markhof Shanghai-Senf» sowie eine die gleichen Wörter enthaltende Wort/Bild-Marke Nr. 405 025.

Am 31. Januar und 25. Februar 1975 verweigerte das Eidg. Amt für geistiges Eigentum diesen Marken vorläufig den Schutz, weil die Bezeichnung «Shanghai-Senf» beim Publikum den täuschenden Eindruck erwecke, das in Österreich hergestellte Erzeugnis stamme aus China.

Am 12. und 14. März 1975 beschränkte die Beschwerdeführerin das Warenverzeichnis für das Gebiet der Schweiz auf «Senf nach Shanghai Art» bzw. «Senf nach Shanghai Art mit Mango und Curry».

Das Amt bestätigte am 2. April 1975 die vorläufige Verfügung und verweigerte den hinterlegten Marken den Schutz endgültig. In einem Schreiben vom gleichen Tage setzte es sich mit den Einwänden der Hinterlegerin auseinander.

B. Die Hinterlegerin hat beim Bundesgericht zwei Verwaltungsgerichtsbeschwerden eingelegt. Sie beantragt, die Verfügungen des Amtes aufzuheben und die Marken zum Schutz in der Schweiz zuzulassen, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Beschränkungen der Warenliste. Das Amt beantragt Abweisung der Beschwerden.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Im Verhältnis zwischen Österreich und der Schweiz sind die Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe) und des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA) je in der am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassung anwendbar (AS 1970 S. 620 und 1689, 1973 II S. 1711 und 1717).

Nach Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 3 PVUe, auf welchen Art. 5 Abs. 1 MMA verweist, darf einer international registrierten Marke der Schutz u.a. dann verweigert werden, wenn sie gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung verstößt, insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen. Das schweizerische Recht verbietet den Schutz einer Marke unter anderem dann, wenn sie gegen die guten Sitten verstößt (Art. 3, Abs. 4, Art. 14 Ziff. 2 MSchG). Das ist nach der Rechtsprechung namentlich dann der Fall, wenn sich die Marke eignet, den Käufer der Ware in irgendeiner Weise irrezuführen (BGE 98 Ib 9 mit Hinweisen).

Eine Marke ist daher unzulässig, wenn sie geographische Angaben enthält, die das Publikum zur unrichtigen Annahme verleiten könnten, die Ware stamme aus dem Land,

auf das die Angabe hinweist. Anders verhält es sich nur, wenn die Bezeichnung eindeutig Phantasiecharakter hat und nicht als Herkunftsangabe aufgefaßt werden kann (BGE 95 I 474, 96 I 254, 97 I 80). Handelt es sich, wie hier, um Lebensmittel, so verstößt eine täuschende Herkunftsangabe zudem gegen Art. 15 LMV (vgl. BGE 95 I 474).

2. Die Bezeichnung «Shanghai-Senf» erweckt den Eindruck einer Herkunftsangabe. Es verhält sich in dieser Beziehung nicht anders als bei den Bezeichnungen «Trafalgar» (BGE 93 I 571), «Pussta» (BGE 96 I 254) und «CUSCO» (BGE 97 I 80). Die Beziehung zu Shanghai und damit zu China wird in der Wort/Bild-Marke noch verstärkt durch das Schriftbild und die Wiedergabe einer Dschunke. Damit ist der Ausdruck «Shanghai-Senf» für eine Ware, die aus Österreich stammt, an sich bereits irreführend.

Die Beschwerdeführerin behauptet indes, das Publikum verstehe den Ausdruck «Shanghai-Senf» nicht als Hinweis auf die geographische Herkunft der Ware, sondern als Angabe für Senf einer bestimmten Geschmacksrichtung. Das wird vom Amt bestritten.

Eine falsche Herkunftsbezeichnung liegt nicht vor bei der Verwendung eines Orts- oder Landesnamens, der einen so generellen Charakter angenommen hat, daß er in der Handelssprache die Natur, nicht die Herkunft des Erzeugnisses bezeichnet (Art. 20 MSchG). Die Umwandlung einer geographischen Bezeichnung in eine bloße Qualitäts- oder Sachbezeichnung ist nicht leichtthin anzuerkennen. Sie setzt voraus, daß ein geographischer Name während Jahrzehnten in großem Umfang als Sachbezeichnung gebraucht worden ist und daß die nach ihm benannte Ware nicht mehr mit einer bestimmten Gegend in Verbindung gebracht wird. Sie darf erst dann als abgeschlossen angesehen werden, wenn eine einheitliche Meinung sich durchgesetzt hat, die Bezeichnung also von allen beteiligten Kreisen nur noch als Warenname aufgefaßt wird und eine Rückentwicklung in eine Herkunftsangabe sich trotz darauf gerichteter Bestrebungen als unmöglich erweist (BGE 93 II 264, 96 II 251 mit Hinweisen, 99 II 405/05, Urteil des Bundesgerichts vom 13. November 1973 i.S. Interbeva AG gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum, in Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 144; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., I S. 395). Die Umwandlung hat zu beweisen, wer daraus Rechte ableitet (BGE 40 I 299, 42 I 171, 62 II 325; TROLLER, a.a.O. S. 397; DAVID, N. 8 zu Art. 20 MSchG).

Die Beschwerdeführerin ist der Meinung, das Amt hätte Erhebungen darüber anstellen müssen, ob ihre Behauptungen den tatsächlichen Verhältnissen entsprächen.

Das Amt hat weder in der immaterialgüterrechtlichen Fachliteratur (insbesondere BRETSCHER, Der Schutz geographischer Herkunftsbezeichnungen, Diss. Zürich 1951, S. 52 ff.; LUSTENBERGER, Die geographischen Herkunftsangaben, Diss. Bern 1972, S. 43 ff.; TROLLER, a.a.O. S. 395 ff.; BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Band 1, 10. Aufl. 1971 S. 755 ff.) noch in Lexika und Wörterbüchern (z. B. Brockhaus Enzyklopaedie, Petit Robert, Grand Larousse encyclopédique) Anhaltspunkte dafür gefunden, daß der Ausdruck «Shanghai-Senf» als Qualitätsbezeichnung verwendet werde. Die Beschwerdeführerin macht, obwohl die Beweislast bei ihr liegt, weder Angaben darüber, wie das Amt Erhebungen hätte durchführen sollen, noch nennt sie Beweismittel für ihre Behauptung, was ihr z. B. auf Grund einschlägiger Fachliteratur unschwer möglich gewesen wäre, wenn die Bezeichnung tatsächlich so geläufig ist. Das Amt durfte sich daher mit den genannten Nachforschungen begnügen und auf den allgemeinen Sprachgebrauch abstellen. Daraus folgt, daß die Bezeichnung «Shanghai-Senf» geeignet ist, das Publikum über die Herkunft der Ware zu täuschen. Sollte es sich allenfalls für «Französischer Senf» oder «Deutscher Senf» anders verhalten, so kann

daraus für die Angabe «Shanghai-Senf» nichts abgeleitet werden. Davon abgesehen, bleiben die beiden Bezeichnungen auf Grund staatsvertraglicher Vereinbarungen in der Schweiz ohnehin Waren entsprechender nationaler Herkunft vorbehalten (Art. 2 des Vertrages mit der Bundesrepublik Deutschland vom 7. März 1967, AS 1969 S. 531, und mit der Französischen Republik vom 14. Mai 1974, BBl 1974 II 1263). Im übrigen ist nicht zu verstehen, daß die Beschwerdeführerin den Ausdruck «Ungarischer Senf» als Angabe einer Geschmacksrichtung auffaßt, obwohl das Bundesgericht in einem früheren Beschwerdeverfahren ihre Marke «Pussta-Senf» für in Österreich hergestellten Senf als täuschend zurückgewiesen hat (BGE 96 I 251 ff.). Auf die weiteren Beispiele der Beschwerde wie «Russischer Tee», «Türkischer Kaffee», «Frankfurter Würstchen» usw. braucht schon deshalb nicht eingetreten zu werden, weil außer Frage steht, daß Herkunftsangaben die Umwandlung in Gattungsbezeichnungen durchmachen können (Art. 20 MSchG; TROLLER, a.a.O. S. 395), was nicht heißt, daß das auch hier zutrefte.

3. Die Täuschungsgefahr wird auch dadurch nicht behoben, daß die Beschwerdeführerin das Warenverzeichnis für den Gebrauch in der Schweiz auf «Senf nach Shanghai Art» bzw. «Senf nach Shanghai Art mit Mango und Curry» beschränkt hat; denn die Marke als solche erweckt nach wie vor den Eindruck, die Ware stamme aus China. Daran ändert sich selbst dann nichts, wenn ein entsprechender Zusatz auch auf der Packung angebracht würde (BGE 69 II 203; TROLLER, a.a.O. S. 376). Davon abgesehen sind Zusätze wie «nach Art» oder «Typ», «Façon», «Genre» ohnehin nur geeignet, die Herkunftsbezeichnungen zu verwässern, und daher abzulehnen (BGE 60 II 256; TROLLER, a.a.O. S. 396).

Demnach erkennt das Bundesgericht im Verfahren nach Art. 109 OG:

1. Die beiden Beschwerden werden abgewiesen.
2. Kosten.

II.

A. Die österreichische Firma Th. & G. Mautner Markhof hinterlegte am 16. Januar 1974 beim Internationalen Büro für geistiges Eigentum die Wortmarke Nr. 404 364 «Mautner Markhof Englischer Senf» sowie eine die gleichen Wörter enthaltende Wort-Bildmarke Nr. 405 024.

Am 31. Januar und 25. Februar 1975 verweigerte das Eidg. Amt für geistiges Eigentum den Marken der Hinterlegerin vorläufig den Schutz, weil die Bezeichnung «Englischer Senf» beim Publikum den täuschenden Eindruck erwecke, das in Österreich hergestellte Erzeugnis stamme aus England.

Am 12. und 14. März 1975 beschränkte die Beschwerdeführerin das Warenverzeichnis für das Gebiet der Schweiz auf «Senf nach englischer Art»...

Aus den Erwägungen des Bundesgerichts:

2. Es steht außer Frage und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten, daß ein Eigenschaftswort wie «englisch» in der Regel nur für Erzeugnisse verwendet

wird, die aus England stammen (englische Autos, englische Stoffe usw.). Die Beziehung zu England wird damit noch stärker zum Ausdruck gebracht, als dies etwa bei Ortsbezeichnungen wie ‹Trafalgar› (BGE 93 I 571) und ‹Dorset› (BGE 89 I 294) der Fall ist. Sie wird bei der Wort-Bildmarke der Beschwerdeführerin durch die Verwendung der stilisierten britischen Flagge noch besonders betont. Damit ist der Ausdruck ‹Englischer Senf› für eine Ware, die aus Österreich stammt, an sich bereits irreführend.

Die Beschwerdeführerin behauptet indessen, das Publikum verstehe den Ausdruck ‹Englischer Senf› nicht als Hinweis auf die geographische Herkunft der Ware, sondern als Angabe für Senf einer bestimmten Geschmacksrichtung. Das Amt bestreitet, daß die Herkunftsbezeichnung hier einen solchen Bedeutungswandel erfahren habe...

Das Amt hat weder in der immaterialgüterrechtlichen Fachliteratur (insbes. BRETSCHEER, Der Schutz geographischer Herkunftsbezeichnungen, Diss. Zürich 1951, S. 52 ff.; LUSTENBERGER, Die geographischen Herkunftsangaben, Diss. Bern 1972, S. 43 ff.; TROLLER, a.a.O. S. 395 ff.; BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Band 1, 10. Aufl. 1971 S. 755 ff.) noch in Lexika und Wörterbüchern (z. B. Brockhaus Enzyklopaedie, Petit Robert, Grand Larousse encyclopédique) Anhaltspunkte dafür gefunden, daß der Ausdruck ‹Englischer Senf› als Qualitätsbezeichnung verwendet werde. Die Beschwerdeführerin macht, obwohl die Beweislast bei ihr liegt, weder Angaben darüber, wie das Amt Erhebungen hätte durchführen sollen, noch nennt sie Beweismittel für ihre Behauptung, was ihr z. B. auf Grund einschlägiger Fachliteratur unschwer möglich gewesen wäre, wenn die Bezeichnung tatsächlich so geläufig ist.

Das Amt dürfte sich daher mit den genannten Nachforschungen begnügen und auf den allgemeinen Sprachgebrauch abstellen. Daraus folgt, daß die Bezeichnung ‹Englischer Senf› geeignet ist, das Publikum über die Herkunft der Ware zu täuschen. Sollte es sich allenfalls für ‹Französischer Senf› oder ‹Deutscher Senf› anders verhalten, so kann daraus für die Bezeichnung ‹Englischer Senf› nichts abgeleitet werden.

3. Die Täuschungsgefahr wird auch dadurch nicht behoben, daß die Beschwerdeführerin das Warenverzeichnis für den Gebrauch in der Schweiz auf ‹Senf nach englischer Art› beschränkt hat; denn die Marke als solche erweckt nach wie vor den Eindruck, die Ware stamme aus England. Daran ändert sich selbst dann nichts, wenn ein entsprechender Zusatz auch auf der Packung angebracht würde (BGE 69 II 203; TROLLER, a.a.O. S. 376). Davon abgesehen sind Zusätze wie ‹nach Art›, oder ‹Typ› ‹Facon›, ‹Genre› ohnehin nur geeignet, die Herkunftsbezeichnungen zu verwässern, und daher abzulehnen (BGE 60 II 256; TROLLER a.a.O., S. 396).

MSchG Art. 29

Siehe unter PatG Art. 76.

IV. Wettbewerbsrecht

UWG Art.2 Abs.1 lit.d, e und Art.8

Wer Schadenersatz wegen unlauteren Wettbewerbs verlangt, hat die Widerrechtlichkeit des Verhaltens des Beklagten, sein Verschulden, einen Schaden und die adäquate Kausalität zwischen dem Verschulden und dem Schaden zu beweisen.

Celui qui réclame des dommages-intérêts pour la perte qu'il prétend avoir subi du chef du comportement du défendeur à son égard, doit rapporter la preuve de l'illicéité du comportement du défendeur, de la faute de ce dernier, du dommage et de la relation de causalité adéquate entre la faute et le dommage.

Urteil des Cour civile des Tribunal cantonal du canton de Vaud vom 2.Juli 1975 i. S. W. gegen S. (mitgeteilt durch RA Dr. Edouard Petit-pierre, Lausanne).

Erwägungen :

La demanderesse réclame au défendeur des dommages-intérêts pour la perte qu'elle prétend avoir subie pendant les années 1966 à 1968 du chef du comportement du défendeur à son égard. Seules peuvent entrer en considération les dispositions prévues par les art.41 ss CO et par la LCD....

A teneur de l'art.1 al.2 litt.a LCD, commet notamment un acte de concurrence déloyale celui qui dénigre autrui, son activité ou ses affaires par des allégation inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Celui qui, par un tel acte, est atteint ou menacé dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts matériels en général, est en particulier fondé à demander, en cas de faute, la réparation du dommage (art.2 al.1^{er} litt.d LCD) et, dans les cas visés par l'art.49 CO la réparation du tort moral (art.2 al.1 litt.e LCD).

L'art.8 LCD rend applicables les dispositions du CO dans la mesure où la loi spéciale n'y déroge pas: sont ainsi applicables, lorsque les conclusions de celui qui prétend être lésé par un acte de concurrence déloyale tendent à des dommages-intérêts ou à la réparation du tort moral, les principes relatifs à l'acte illicite, la fixation du dommage, la responsabilité de l'employeur (ainsi que le stipule d'ailleurs l'art.3 al.2 LCD), etc... (cf. Message du Conseil Fédération du 3 novembre 1942, FF 1942, p.694, 698 et 703; FJS n° 887, XI, p.6). Il convient de relever d'emblée, compte tenu de fait que les actes reprochés au défendeur ont en partie eu lieu alors qu'il était employé que, dans la mesure où l'acte de l'employé constitue un acte illicite à forme des art.41 ss CO, ce dernier répond personnellement envers le lésé, qui est également fondé à prendre à partie l'employeur suivant l'art.55 CO (P.ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, chap.32, 131, p.363).

Cela étant, il appartenait à la demanderesse de rapporter la preuve de l'illicéité du comportement du défendeur, de la faute de ce dernier, du dommage et de la relation de causalité adéquate entre la faute et le dommage.

Le jugement pénal rendu contre le défendeur établit à satisfaction de droit le caractère illicite et fautif des propos dénigrants tenus par ce dernier à l'encontre de la deman-

deresse, dès lors que le défendeur a été condamné pour diffamation et que seuls des motifs de procédure n'ont pas permis au juge pénal de retenir le chef d'accusation d'injure.

En revanche, la demanderesse échoue dans la preuve du dommage subi et du lien de causalité adéquate entre ce dernier et la faute du défendeur. En effet, elle n'établit pas ni même ne rend vraisemblable que les propos tenus par le défendeur lui ont causé un quelconque préjudice; elle ne produit en particulier aucune pièce permettant d'affirmer que son patrimoine a diminué de ce chef; de plus, aucun ancien client entendu comme témoin n'a affirmé qu'il avait cessé de se servir chez la demanderesse et décidé de suivre le défendeur à cause des propos tenus par ce dernier, mais bien plutôt à cause des qualités professionnelles de celui-ci. A supposer même que la demanderesse ait établi ces éléments, mais qu'elle n'ait pu établir le montant exact du préjudice, encore aurait-il fallu, pour que la Cour puisse appliquer l'art.42 al.2 CO, que ce préjudice soit d'une nature telle qu'il soit impossible de l'établir ou que les preuves nécessaires fassent défaut ou encore que leur administration ne puisse être exigée de la demanderesse (JT 1959 I 167). Tel n'est pas le cas en l'espèce; il n'était en effet pas hors de portée de la demanderesse de fournir des extraits de comptes précis et détaillés portant sur une longue période, voire de recourir à une expertise. La demanderesse n'en a rien fait, alors même qu'elle avait fait allusion à une expertise dans son allégué 78. Son comptable, entendu comme témoin a présenté lors de son audition des bouclements annuels dont on ne peut tirer de renseignements sérieux sans une analyse un peu poussée, consistant notamment à vérifier les frais généraux. Tout ce que l'on peut retenir au terme de l'instruction, c'est que le chiffre d'affaires annuel de la demanderesse a baissé depuis 1968 alors que le défendeur l'avait quittée dès la fin de 1966. Selon les allégations de la demanderesse, le chiffre d'affaires a crû pendant la première année du départ de S., ce qui n'est guère propre à démontrer la mauvaise influence de ce départ. Au surplus, pour établir le lien de causalité entre la baisse de ses affaires et les actes illicites du défendeur, la demanderesse aurait dû démontrer que la liste de ses clients avait changé, ce qu'elle aurait pu faire sans peine au cours d'une expertise, mais qu'elle n'a même pas tenté. L'échec des preuves de la demanderesse sur le principe et le montant de son dommage lui est donc entièrement imputable et elle ne saurait trouver aucun remède dans l'art.42 al.2 CO.

Cela étant, l'action de la demanderesse ne peut qu'être rejetée tant sur la base de l'art.41 CO que sur celle de l'art.2 al.1^{er} litt. c LCD.

Quant à l'application des art.49 CO et 2 al. 1^{er} litt. e LCD pour atteinte aux intérêts personnels – l'application de l'art.28 CC étant exclue dans le cadre de la LCD (JT 1947 I 620) – les mêmes preuves étaient à la charge de la demanderesse. De plus, les conditions d'application de ces dispositions sont beaucoup plus strictes puisqu'elles exigent une gravité particulière de la faute et du dommage. D'ailleurs, la demanderesse n'a pris aucune conclusion tendante à une réparation morale.

Le défendeur obtient entièrement gain de cause; il y a lieu de lui allouer des dépens et de les arrêter à 5875 fr.30, soit:

- a) 4700 francs comme participation aux honoraires de son conseil,
- b) 300 francs pour les déboursés de son conseil,
- c) 875 fr.30 en remboursement de sa part aux frais et émoluments du tribunal.

Firmenrecht (Or Art. 944 Abs. 1 und 956 Abs. 2, UWG Art. 1, HRegV Art. 44 Abs. 2), ZGB Art. 2

Klage aus Firmen- und Wettbewerbsrecht wegen Gebrauchs einer Firmenbezeichnung; Zulässigkeit der Berufung ohne Rücksicht auf den Streitwert.

Untergang von Löschungs- und Unterlassungsansprüchen aus Firmenrecht und unlauterem Wettbewerb infolge unbegründeten Zuwartens mit der Klage.

Zulässigkeit einer Kurzbezeichnung, die Bestandteil der Firma ist, aber nur in Werbetexten, Inseraten und dergleichen verwendet wird.

Action dérivant du droit des raisons sociales et de la concurrence déloyale pour usage d'une désignation dans une raison de commerce; recevabilité du recours en réformation sans égard à la valeur litigieuse.

Perte d'une action en radiation et d'une action tendante à l'abstention d'un acte dérivant du droit des raisons sociales et de la concurrence déloyale parce que le titulaire a tardé sans raison à ouvrir action.

Licéité d'une abréviation qui fait partie de la raison sociale, mais qui n'est employée que dans des textes publicitaires, annonces et autres textes analogues.

BGE 100 II 395 ff., JT 123, I 536 ff. und Praxis 64, S. 93 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. Oktober 1974 i. S. Mössinger gegen Akademikergemeinschaft für Erwachsenenfortbildung A.G.

Die 1956 gegründete «Akademikergemeinschaft Ferninstitut Zürich AG» änderte 1964 ihre Firma in «Akademikergemeinschaft» ab. Sie führt Fortbildungsschulen für Erwachsene, denen sie teils direkt, teils auf dem Korrespondenzweg Unterricht erteilt. Das seit 1958 als Einzelfirma eingetragene Institut M. in Zürich verfolgt ähnliche Zwecke. Nachdem im Herbst 1969 M. die Firma «Akademikergemeinschaft» als täuschend beanstandet hatte, änderte diese ihre Bezeichnung in «Akademikergemeinschaft für Erwachsenenfortbildung AG» ab. Im März 1973 erhob M. beim Handelsg Zürich wegen der neuen Firmabezeichnung Klage mit dem Hauptbegehren, der Beklagten sei zu untersagen, das Wort «Akademikergemeinschaft» in der Firma zu verwenden, es in ihren Reklamen, Broschüren, Korrespondenzen usw. weiter zu gebrauchen und ein Signet mit den Worten «Akad» und «Akademikergemeinschaft» zu benützen; eventuell sei die Beklagte zu verpflichten, das Wort «Akademikergemeinschaft» und ihr Signet nur mit dem Zusatz «für Erwachsenenfortbildung AG» zu verwenden. Das Handelsg wies das Hauptbegehren wegen Verwirkung des Klagerechts ab, hiess dagegen das Eventualbegehren gut. Das Bg ver-

wirft die Berufung des Klägers gegen die Abweisung des Hauptbegehrens und weist in Gutheißung der Berufung der Beklagten auch das Eventualbegehren ab.

Erwägungen:

1. Die Klage stützt sich auf Firmen- und Wettbewerbsrecht. Das ist zulässig, da die firmenrechtlichen Bestimmungen des OR und die Vorschriften des UWG kumulativ anwendbar sein können, wenn die Parteien miteinander im Wettbewerb stehen (BGE 90 II 195 = Pr 53 Nr. 133, BGE 95 II 572 E. 3, 97 II 159 E. 4). Diese Voraussetzung ist hier erfüllt. Es ist offensichtlich, daß die Parteien sich mit gleichartigen Leistungen, zumindest teilweise um die gleiche Kundschaft bemühen (vgl. BGE 90 II 323 = Pr 54 Nr. 16). Die Vi hat die Klage denn auch unter beiden rechtlichen Gesichtspunkten beurteilt und das Eventualbegehren gestützt auf das UWG gutgeheißen, ohne freilich zu sagen, welche Vorschrift dieses Gesetzes sie für anwendbar hielt.

In Streitigkeiten über den Gebrauch einer Geschäftsfirma ist gemäß OG 45a die Berufung ohne Rücksicht auf den Streitwert zulässig. Streitigkeiten aus unlauterem Wettbewerb wegen Führung einer unzulässigen Firma unterstehen dagegen der Vorschrift von OG 46, sind also nur berufungsfähig, wenn der Streitwert wenigstens 8000 Fr. beträgt. Dies gilt selbst dann, wenn nicht auf Schadenersatz, sondern bloß auf Feststellung und Unterlassung unlauteren Wettbewerbs geklagt wird (BGE 82 II 78, 87 II 114 = Pr 45 Nr. 53, 50 Nr. 105). Bei Zusammentreffen von Firmen- und Wettbewerbsrecht ist das Bundesgericht jedoch stillschweigend immer davon ausgegangen, daß es diesfalls die Sache auf Berufung hin ohne Rücksicht auf den Streitwert nach beiden Richtungen überprüfen kann. Es verhält sich gleich wie bei Konkurrenz von Marken- und Wettbewerbsrecht (vgl. statt vieler: BGE 95 II 193 und 569, 97 II 153). Auf die Behauptung der Beklagten, der Streitwert übersteige 300000 Fr., kommt daher für die Zulässigkeit der Berufung nichts an.

2. Löschungs- und Unterlassungsansprüche aus Markenrecht, Firmenrecht oder unlauterem Wettbewerb können nach ständiger Rechtsprechung aufgrund von ZGB 2 durch Zeitablauf untergehen (BGE 98 II 144 E. 3 und Zitate; MERZ, N. 512 ff. zu ZGB 2)....

a) Die Beklagte hat die Bezeichnung «Akademikergemeinschaft» seit ihrer Gründung im Jahre 1956, sei es allein oder mit einem Zusatz, stets als Firma verwendet. Das gleiche gilt für ihr Signet, bestehend aus einer Skizze und der Kurzbeschreibung «AKAD», denen zeitweise in Kleindruck das Wort «Akademikergemeinschaft» beigelegt wurde. Dieses Wort wurde zudem in Inseraten und Werbeschriften schon vor 1964 als Hauptbestandteil der Firma oft allein verwendet. Es muß deshalb angenommen werden, daß das Wort «Akademikergemeinschaft» durch seinen Gebrauch von 1956 bis 1971 als kennzeichnender Bestandteil der Firma Verkehrsgeltung erlangt hat. Dadurch ist der Beklagten ein Vermögenswert erwachsen, dessen Preisgabe ihr nicht ohne weiteres zugemutet werden kann (vgl. BGE 88 II 180 = Pr 51 Nr. 129; BGE 97 II 154 E. 1; ferner MERZ, N. 517 und 533 zu ZGB 2). Das anerkennt auch die Vi, wenn sie ausführt, die Bezeichnung «Akademikergemeinschaft» habe sich weitgehend durchgesetzt, womit die Beklagte offenbar einen wertvollen Besitzstand erworben habe.

Darüber könnte man sich hinwegsetzen, wenn anzunehmen wäre, die Beklagte habe sich nicht gutgläubig für die Firmenbezeichnung entschieden (BGE 95 II 362 E. 3 = Pr 59 Nr. 35 und Zitate). Dafür ist dem angefochtenen Urteil indes nichts zu entnehmen.

Da ihre Firma ohne Beanstandungen im HReg eingetragen wurde, durfte die Beklagte im Gegenteil guten Glaubens annehmen, die Bezeichnung sei nach OR 944 I zulässig; denn andernfalls hätten die Registerbehörden die Eintragung verweigern müssen (vgl. OR 940 I, HRegV 38, 114, 115 und 117)....

b) Der Kläger hat die Firma der Beklagten während rund 11 Jahren nicht beanstandet, obwohl er sich seit 1958 mit ähnlichen Leistungen um die gleiche Kundschaft bemüht. Ein solches Verhalten führt freilich nicht ohne weiteres zur Verwirkung des Klagerechts, da ein Kläger nach den Umständen Anlaß haben kann, eine abwartende Haltung einzunehmen (BGE 81 II 291).... Solche Überlegungsfristen werden von der Lehre und Rechtsprechung denn auch zugestanden, wenn schwierig zu beurteilen ist, ob zwei Marken oder Firmen sich vertragen (BGE 88 II 180 E. 3 = Pr 51 Nr. 129; MERZ, N. 537 zu ZGB 2). In jenem Fall hatte die Klägerin die Beklagte zudem in Abständen von 2–3 Jahren verwarnet. Von einem solchen Fall kann hier aber schon deswegen nicht die Rede sein, weil es nicht um Verwechselbarkeit zweier Firmen, sondern um den Vorwurf der Täuschung und Unwahrheit geht. Der Kläger hat die Beklagte deswegen vor 1969 auch nie verwarnet (BGE 79 II 313 E. 2a = Pr 42 Nr. 171). Eine gelegentliche Verwarnung hätte übrigens nicht genügt, um ein sonst unbegründetes Zuwarten mit der Klage zu rechtfertigen (vgl. MERZ, N. 538 zu ZGB 2).

Die Vi scheint dem Kläger allerdings zuzubilligen, er habe erst Anlaß zum Einschreiten gehabt, als die Beklagte die «Aktion sauberer Fernunterricht» einleitete. Dem kann nicht zugestimmt werden. Es ist gerichtsnotorisch, daß gewisse Institute für Fernunterricht sich bei der Kundenwerbung unlauterer Mittel bedient und dadurch auch seriösen Unternehmen geschadet haben. Um den Mißbräuchen zu wehren, ist mit Unterstützung von namhaften Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Erziehungswesen die «Aktion sauberer Fernunterricht» unternommen worden. Die Beklagte hat daran teilgenommen, insbesondere ein «Merkblatt für Fernkurs-Interessenten» verfaßt. Sie empfahl darin den Interessenten, nie einen Vertrag in Anwesenheit eines Vertreters zu unterzeichnen, den Vertrag nur mit der Post einzusenden und keinen abzuschließen, der nicht halbjährlich kündbar ist.

Diese Bemerkungen riefen den Kläger zur Entgegnung auf den Plan. Sein Vertreter hielt der Beklagten vor, sie habe den Prozeß mit ihren Behauptungen, der Kläger und «andere Firmen seien unseriös und faul und sie sei die einzige Seriöse», selbst heraufbeschworen; hätte sie andere in Ruhe gelassen, so hätte man sie «mit größter Wahrscheinlichkeit» auch in Ruhe gelassen. Weder dem angefochtenen Urteil noch den Akten ist indes zu entnehmen, daß die Beklagte sich über den Kläger oder sich selber in dieser Weise geäußert hat. Sollte dies aber der Fall gewesen sein, so hätte der Kläger die Beklagte nach UWG I II a und b belangen können. Eine Klage aus Firmenrecht dagegen war von vorneherein nicht die geeignete Abwehr. Der Kläger kann somit daraus, daß die Beklagte sich an der «Aktion sauberer Fernunterricht» beteiligt hat, nichts zur Rechtfertigung einer jahrelangen Untätigkeit ableiten.

c) Daß der Kläger sich nicht auf Verwechselbarkeit beruft, sondern geltend macht, die Firma der Beklagten sei unwahr und täuschend, steht dem Untergang seines Klagerechts nicht entgegen. Eine Popularklage, bei der die Einrede der Verwirkung ausgeschlossen wäre, liegt nicht vor, da der Kläger keine öffentlichen Interessen vertritt (vgl. BGE 73 II 190 E. 5a = Pr 37 Nr. 42). Es handelt sich vielmehr um eine Klage aus OR 956 II über einen zivilrechtlichen Streitpunkt zwischen zwei Zivilparteien (His, N. 27 und 44 zu OR 956). Öffentliche Interessen wahrzunehmen, wäre gegebenenfalls Sache der Registerbehörden, wenn diese finden sollten, die Firma der Beklag-

ten entspreche nicht oder nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften (BGE 100 1b 29, HRegV 38 und 60/61)....

3. Die Vi hat das Eventualbegehren des Klägers gutgeheißen und der Beklagten verboten, das Wort «Akademikergemeinschaft» und, in Verbindung mit dem Signet, die Worte «AKAD» und «Akademikergemeinschaft» ohne den unmittelbar damit verbundenen Zusatz «für Erwachsenenfortbildung AG» zu verwenden. Nach ihren Erwägungen gilt das Verbot auch für den Fall, daß das Signet nur mit dem einen oder andern dieser Worte benützt wird.

a) Nach Firmenrecht läßt sich das Verbot zum vornherein nicht rechtfertigen. Gemäß HRegV 44 II sind Untertitel, Kurzbezeichnungen und ähnliche Ausdrücke nur gestattet, wenn sie Bestandteile der Firma sind. Das trifft für das Wort «Akademikergemeinschaft» an sich zu. Nach den erwähnten Bestimmung darf jedoch nicht jeder beliebige Firmenbestandteil als Kurzbezeichnung *im formellen Geschäftsverkehr*, also z. B. beim Abschluß von Verträgen, verwendet werden; die Bezeichnung muß vielmehr *erkennbar als solche* in der Firma enthalten sein (vgl. die Beispiele bei His, N. 48 zu OR 944: «Gesellschaft für Chemische Industrie Basel» oder CIBA, «Adressen- und Werbezentrale» oder AWZ usw.; siehe ferner die Mitteilung des Eidg. Amtes für das HReg, SHAB Nr. 84 vom 10. April 1935, wiedergegeben von JAQUEROD/v. STEIGER, Eintragsmuster für das HReg, S. 383 ff.). Die Beklagte beansprucht seit der Änderung ihrer Firma im März 1971 indes nicht das Recht, die Kurzbezeichnung «Akademikergemeinschaft» im formellen Geschäftsverkehr verwenden zu dürfen. Sie gebraucht sie nur in Werbetexten, Inseraten und dergleichen. Im formlosen Verkehr ist die Bezeichnung nach vernünftiger Auslegung von HRegV 44 II aber ebensowenig zu beanstanden wie z. B. die Abkürzung «Seidengrieder» oder «Wollen-Keller» (His, N. 50 zu OR 944 und N. 5 zu 956).

Noch weniger läßt sich sagen, die Verwendung des Wortes «AKAD» verstoße gegen Firmenrecht. Diese Bezeichnung ist nicht Bestandteil der Firma und wird nur im formlosen Verkehr benützt. Ob sie außerdem als Wortmarke im Markenregister eingetragen ist, wie die Beklagte behauptet, ist firmenrechtlich unerheblich.

b) Wettbewerbsrechtlich sodann könnte höchstens der Gebrauch des Wortes «Akademikergemeinschaft» als Kurzbezeichnung beanstandet werden, wenn man der Auffassung der Vi, der zweite Teil dieser Wortverbindung wirke täuschend, folgen wollte. Bei der Bezeichnung «AKAD» kann davon zum vornherein keine Rede sein. Sie ist eine willkürlich gewählte Abkürzung der Firma und enthält nichts, was den unbefangenen Leser zu falschen Schlüssen über die Leistungen der Beklagten verleiten könnte.

Es erübrigt sich indes, die Streitfrage in dieser Richtung weiter zu prüfen; denn was zur Verwirklichung der Hauptbegehren des Klägers ausgeführt worden ist, gilt auch für sein Eventualbegehren. Die Beklagte hat das Signet mit den Kurzbezeichnungen oder die Bezeichnungen ohne Signet seit ihrer Gründung verwendet. Der Kläger hätte daher viel früher gegen sie vorgehen müssen, wenn er der Meinung war, der Beklagten sei unlauterer Wettbewerb vorzuwerfen. Durch sein Zuwarten während rund 11 Jahren hat er sein Klagerecht auch in diesem Punkte verwirkt.

Firmenrecht, Prozeßrecht (Tessin)

Sachliche Zuständigkeit für Klagen wegen Firmenrechtsverletzung und unlauterem Wettbewerb im Tessin.

Compétence ratione materiae pour des actions tendant à la protection d'une raison sociale contre des actes de concurrence déloyale dans le Tessin.

PATRIA 108, S. 293, Entscheid der II. Camera civile vom 12. August 1974 i. S. Terme S.A. und Bobbià gegen BP Benzina e petroli S.A.

L'azione civile avente per oggetto la protezione di una ditta commerciale (in concreto Terme S.A.), per un atto di concorrenza che l'attrice addebita alla parte convenuta (in concreto per l'apposizione nella stazione di servizio BP di una tavola con l'iscrizione «BP Servizio Terme Stabio») non entra in nessuno dei casi previsti dall'art. 22 LOG per la competenza esclusiva, in prima istanza, della Camera civile di appello. È pertanto da annullare la decisione del pretore che, d'ufficio, respinge in ordine la petizione per incompetenza per ragione di materia.

Firmenrecht (HRegV Art. 32 Abs. 1), OG Art. 103 lit. a

*Begriff des durch den angefochtenen Entscheid Berührten.
Erfordernis des schutzwürdigen Interesses.*

*La notion « quiconque est atteint par la décision attaquée ».
Exigence d'un intérêt digne de protection.*

Praxis 64, S. 651 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 30. Juni 1975 i. S. Spaeth AG gegen Parfumerie Franco-Suisse Ewald & Co. AG und RR Basel-Stadt.

Aus den Erwägungen:

Die seit Jahren im HReg eingetragene Firma «Parfumerie Franco-Suisse» Ewald & CO AG in Pratteln reichte gegen die Spaeth AG in Arbon Klage wegen unlauteren Wettbewerbs ein, mit der sie der Beklagten die Verwendung des Ausdrucks «Franco-Suisse» im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Parfumerien und kosmetischen Artikeln verbieten lassen will. Die Beklagte ersuchte ihrerseits das Eidg. HReg. amt, den Bestandteil «Franco-Suisse» in der Firma der Klägerin zu löschen. Das Eidg. HReg.-amt wies das HReg.amt Basel-Landschaft an, das Verfahren gemäß HRegV 60/61 durchzuführen. Das HReg.amt BL überwies nach Prüfung der Sache die Akten dem RR BL als Aufsichtsbehörde. Dieser bewilligte die Weiterführung der Firma «Parfumerie Franco-Suisse» Ewald & Cie AG und teilte diesen Entscheid der Spaeth AG mit. Das Bg tritt auf die von dieser eingereichte VerwBeschwerde nicht ein.

Durch OG 103 lit.a, in Kraft seit 1. Oktober 1969, wurde die Berechtigung zur VerwBeschwerde, wie sie früher in Art. 103 I umschrieben war, erweitert. Aus der in der Beschwerde und in der Antwort angeführten Rechtsprechung zur alten Fassung (BGE 60 I 31 = Pr 23 Nr. 33) läßt sich daher nichts mehr ableiten. Fortan kann Be-

schwerde führen, «wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat».

a) Das Eidg. HReg.amt hat in einem Schreiben vom 5. Februar 1974 an den Vertreter der Beschwerdeführerin den Standpunkt eingenommen, diese habe in dem vom kant. HReg.amt einzuleitenden Verfahren nicht Parteistellung. Das kant. Amt und der RR gaben ihr denn auch nicht Gelegenheit, sich zu äußern. Trotzdem ist sie durch den angefochtenen Entscheid «berührt». Diese Voraussetzung hängt nicht davon ab, ob der Beschwerdeführer im Verwverfahren als Partei behandelt wurde. Auch ist nicht nötig, daß die angefochtene Verfügung in seine Rechte eingreife oder ihm Pflichten auferlege; es genügt, daß sie ihm tatsächlich oder rechtlich irgendwie nahtrete (GRISSEL, Droit administratif suisse S. 478 und 504). Das trifft hier zu, weil die Beschwerdegegnerin unter Berufung auf ihre Firma der Beschwerdeführerin den geschäftlichen Gebrauch des Ausdruckes «Franco-Suisse» gerichtlich untersagen lassen will.

b) Aus dem gleichen Grunde hat die Beschwerdeführerin ein Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Die Auffassung des RR, diese Aufhebung würde nur für die Zukunft wirken, wogegen für den Ausgang des Zivilprozesses die bisherige Firma der Beschwerdegegnerin entscheidend sei, widerlegt es nicht. Das Klagebegehren auf Untersagung des Gebrauchs des Ausdruckes «Franco-Suisse» ist auf ein Verhalten in der Zukunft gerichtet und würde daher möglicherweise abgewiesen, wenn feststände, daß der Bestandteil «Franco-Suisse» in der Firma der Beschwerdegegnerin gemäß OR 944 und HRegV 38, 45 nicht im HReg eingetragen bleiben dürfe.

c) Das Interesse, um dessentwillen die Beschwerdeführerin von der Angelegenheit berührt wird, ist rein zivilrechtlicher Art. Es erschöpft sich darin, den von der Beschwerdegegnerin erhobenen Vorwurf des unlauteren Wettbewerbes abzuwehren und gegenstands der Beschwerdegegnerin allenfalls unlauteres Verhalten nachweisen zu können. Gegen den erwähnten Vorwurf kann sie sich aber in dem beim Bezg Arbon hängigen Zivilprozeß verteidigen, und den Gegenvorwurf, die Firma der Beschwerdegegnerin wirke täuschend und verstoße gegen Treu und Glauben im Wettbewerb, kann sie im gleichen Prozeß durch Einrede oder Widerklage erheben oder zum Gegenstand eines selbständigen Zivilprozesses machen. Selbst ein rein firmenrechtlicher Streit im Sinne von OR 956 – zu dem angesichts der offensichtlich genügenden Unterscheidbarkeit der beiden Namen kaum Anlaß besteht – müßte in einem Zivilprozeß ausgetragen werden. Die Beschwerdeführerin hat es also nicht nötig, ihre Interessen durch Verwbeschwerde zu wahren. Ihr Interesse, auf dem Verwaltungswege eine Abänderung der Firma der Beschwerdegegnerin zu erstreiten, ist deshalb nicht schutzwürdig im Sinne von OG 103 lit. a.

Zu zivilrechtlichen Streitigkeiten können denn auch die HReg.behörden und das Bg als Verwaltungsgericht nicht abschließend Stellung nehmen. Sie dürfen aus materiellrechtlichen Gründen eine Eintragung nur ablehnen oder eine Löschung nur anordnen, wenn die Rechtslage offensichtlich ist (BGE 91 I 362 mit Hinweisen, ferner BGE 91 I 440 = Pr 55 Nr. 50). Deshalb bestimmt HRegV 32 I, daß Dritte, die wegen Verletzung ihrer Rechte beim HReg.führer gegen eine vollzogene Eintragung Einspruch erheben, an den Richter zu weisen sind. Der in der gleichen Bestimmung erwähnte Ausnahmefall der von Amtes wegen zu beobachtenden Vorschriften hat nicht den Sinn, daß Dritte, die sich auf sie berufen, am Verwaltungsverfahren teilnehmen dürfen. Die Berechtigung zur Teilnahme an diesem Verfahren ist in VwG 48 lit. a gleich geregelt wie in OG 103 lit. a die Legitimation zur Verwbeschwerde; sie setzt ein schutzwürdiges Interesse voraus. Das öffentliche Interesse an der Anwendung der von Amtes wegen zu beobachtenden Vorschriften begründet sie nicht. OG 103 lit. a will nicht eine Popularbeschwerde

einräumen, sondern nur die Verfolgung von Interessen des Beschwerdeführers ermöglichen (BGE 98 Ib 70 E.c. und 74, 99 Ib 107 und 206 = Pr 62 Nr. 127; GRISEL 477). Wenn dieser seine Interessen auf dem Wege eines Zivilprozesses wahren kann, steht ihm die Beschwerde nicht zu (BGE 100 Ib 119 oben = Pr 63 Nr. 134).

AO Art. 1 Abs. 1, VADP Art. 9

Der Umstand, daß die angepriesene Ware (hier: Pelze) saisonbedingten Preisschwankungen unterliegt, gibt keinen Anspruch auf Sonderbehandlung.

Art. 9 VADP, der mehrere Preisangaben verbietet, ist durch die Delegationsnorm des Art. 1 des Bundesbeschlusses vom 20. Dezember 1972 betreffend Überwachung der Preise, Löhne und Gewinne, gedeckt.

Le fait que la marchandise offerte (ici, des fourrures) est sujette à des variations saisonnières de prix ne confère aucun droit à un traitement spécial.

L'art. 9 OCF, qui interdit la mention de plusieurs prix, est couvert par la délégation figurant à l'art. 1 de l'AF du 20 décembre 1972 sur la surveillance des prix, des salaires et des bénéfices.

BGE 101 IV 340ff. und Praxis 65, S. 45f., Urteil des Kassationshofes vom 2. Oktober 1975 i. S. Vögele gegen Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen.

A. Das Kantonsgericht St. Gallen erklärte am 9. Mai 1975 Karl Leo Vögele, einziges Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsführer der Charles Vögele AG, Rapperswil, wegen den 1973 und 1974 durchgeführten Verkaufsaktionen «Übergangsbekleidung zu neu angesetzten Tiefpreisen», «Unser Fehler – Ihr Vorteil», «CV-Restenmarkt» und «Discountpreise für echte Pelze» der wiederholten Übertretung von Art. 20 Abs. 1 lit. a der Ausverkaufsordnung und, weil er im Januar 1974 auf nahezu allen Waren seiner Filiale Bern zwei Preise tragende Etiketten anbrachte, der Übertretung von Art. 9 der Verordnung über Anschrift der Detailpreise schuldig und büßte ihn mit Fr. 2000.–.

B. Vögele führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag auf Freisprechung hinsichtlich der Verkaufsaktion «Discountpreise für echte Pelze» und bezüglich des Anbringens von Etiketten mit zwei Preisen.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen verzichtet auf Gegenbemerkungen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

I. 1. Für die Verkaufsaktion «Discountpreise für echte Pelze» ließ der Beschwerdeführer vom 19. Juli bis 3. August 1973 in über 30 Zeitungen in rund 20 Städten 2/3sei-

tige Inserate erscheinen mit den Schlagwörtern: «Discountpreise für echte Pelze», «Helfen Sie unseren Pelzumsätzen über das «Sommerloch». Wir vergelten es Ihnen mit 20% Discount». In mehreren Rechenbeispielen wurden die derzeit gültigen Preise erklärt, z. B. Fr. 849.— ./ 20% Fr. 169.80 = Fr. 679.20. In den Schaufenstern zeigte der Beschwerdeführer große Tafeln und Plakate mit den Aufschriften: «Pelze (bzw. Echt Leder) zu Sommer-Discount-Preisen 20%».

2. Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen, die einer behördlichen Bewilligung bedürfen, sind Veranstaltungen des Detailverkaufes, bei denen dem Käufer durch öffentliche Ankündigung in Aussicht gestellt wird, daß ihm vorübergehend besondere, vom Verkäufer sonst nicht gewährte Vergünstigungen zukommen werden (Art. 1 Abs. 1 AO). Ob in einer öffentlichen Ankündigung befristete Sondervergünstigungen in Aussicht gestellt werden, ist nicht Tat-, sondern Rechtsfrage, die der Kassationshof frei überprüfen kann. Bei ihrer Beurteilung ist der Eindruck maßgebend, den die Ankündigung auf das Publikum macht, d. h. ob die angesprochene Käuferschicht in den Glauben versetzt wird, die angepreisene Ware später nicht mehr so günstig erwerben zu können wie zur Zeit des Sonderangebots, wobei den nach Landesgegend und Geschäftszweig verschiedenen Werbebeflogenheiten Rechnung zu tragen ist (BGE 95 IV 158).

3. Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, einen zeitlich beschränkten Preisvorteil in Aussicht gestellt zu haben. Hingegen macht er geltend, ein Sommerrabatt von 20% für Pelze sei nicht eine besondere, sonst nicht gewährte Vergünstigung. Von der gesamten Pelzbranche würden, gestützt auf derogierendes Gewohnheitsrecht, in den Sommermonaten Preisvorteile gewährt. Die Sommerpreise für Pelze entsprächen lediglich der saisonalen Preisschwankung dieser Waren.

Indessen kommt es allein auf den Eindruck an, den die Anpreisung macht (BGE 82 IV 114 E 2, 95 IV 160). Der Beschwerdeführer hat sich nicht damit begnügt, Sommerpreise anzusetzen. Er hat große Inserate mit auffälligen Schlagwörtern erscheinen lassen, in denen er anhand von Rechenbeispielen den alten und den neuen Preis bekanntgab, so wie das bei Ausverkäufen üblich ist. In den Schaufenstern zeigte er Plakate, auf denen in großer Aufmachung der Rabattsatz von 20 angegeben war, was nach der Feststellung der Vorinstanz eindeutig über den allgemein üblichen Rahmen einer Schaufensterwerbung hinausging. Sowohl die Inserate wie die Schaufensteraufmachung mußten zwangsläufig den Eindruck erwecken, es werde ein Ausverkauf durchgeführt. Das ist unzulässig. Die Werbetätigkeit muß im Rahmen des Erlaubten bleiben. Einen Anspruch auf Sonderbehandlung besitzen Pelzhändler für ihre im Sommer billigeren Waren ebensowenig wie Modengeschäfte für ihre modeabhängigen Sommerartikel (vgl. BGE 95 IV 159).

II. 1. Weil der Beschwerdeführer im Januar 1974 in der Filiale Bern praktisch an allen Waren Etiketten mit zwei Preisen, einem früheren durchgestrichenen und einem neuen, hatte anbringen lassen, erklärte ihn die Vorinstanz der Widerhandlung gegen Art. 9 der bundesrätlichen Verordnung vom 12. Juni 1973 über Anschrift der Detailpreise (VADP) schuldig und bestrafte ihn gemäß Art. 8 des Bundesbeschlusses vom 20. Dezember 1972 betreffend Überwachung der Preise, Löhne und Gewinne (BB).

2. Art. 1 BB bestimmt:

«Der Bundesrat ist befugt, die Entwicklung der Preise von Waren und Dienstleistungen zu überwachen. Dies erfolgt zur Verhinderung von Mißbräuchen und zur Orientierung der Öffentlichkeit.» (Abs. 1).

«Der Bundesrat kann die Anschrift oder den Aufdruck der Detailpreise der Waren anordnen.» (Abs. 3).

Art.9 VADP schreibt vor:

«Es ist unzulässig, neben dem maßgebenden Detailpreis weitere Preise aufzuführen, sei es daß sie durchgestrichen, sei es daß sie mit Hinweisen auf frühere Gültigkeit versehen werden. Vorbehalten bleiben Herabsetzungen marktüblicher Richtpreise, Preisherabsetzungen im Rahmen von Verkaufsaktionen sowie die Sonder- und Ausverkäufe.»

3. Der Beschwerdeführer macht geltend, das Verbot mehrerer Preisangaben in Art.9 VADP sei unzulässig, weil der Bundesrat damit die ihm übertragene Verordnungskompetenz gemäß Art.1 Abs.3 BB überschritten habe. Zweck der Maßnahmen zur Überwachung der Preise und damit der Pflicht zur Preisanschrift sei gemäß Art.1 Abs.1 BB die Verhinderung von Mißbräuchen und die Orientierung der Öffentlichkeit. Demgegenüber richte sich das Verbot mehrerer Preisangaben gegen die Anschrift von Phantasiepreisen als angeblich frühere Preise, um beim Käufer den Eindruck zu erwecken, er tätige aufgrund der angeblichen Herabsetzung einen besonders günstigen Kauf. Selbst wenn aber Art.9 VADP rechtsgültig sei, sei er nicht verletzt worden. Es habe sich in der Filiale Bern um eine Anschrift von Doppelpreisen im Rahmen einer Verkaufsaktion gehandelt, nämlich der Aktion «CV-Restenmarkt», Verkaufsaktionen seien jedoch in Art.9 VADP vom Verbot ausgenommen.

4. Bei der Prüfung der Frage, ob Art.9 VADP dem von Art.1 BB vorgeschriebenen Zwecke diene, darf der Richter nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle jenes des Bundesrates setzen. Er hat sich auf die Prüfung zu beschränken, ob sich der Bundesrat mit dem Erlaß von Art.9 VADP eines Mittels bedient hat, das objektiv dem durch Art.1 BB verfolgten Zweck diene, d.h. ob das Verbot mehrerer Preisangaben zur Verhinderung von Mißbräuchen und zur Orientierung der Öffentlichkeit überhaupt geeignet ist (BGE 98 IV 135, 92 IV 109).

5. Wenn der Beschwerdeführer sagt, das Verbot mehrerer Preise richte sich gegen die Angabe von Phantasiepreisen als angebliche frühere Preise, um beim Käufer den Eindruck zu erwecken, er tätige aufgrund der angeblichen Herabsetzung einen besonders günstigen Kauf, bringt er selber zutreffend zum Ausdruck, daß Art.9 VADP die Verhinderung von Mißbräuchen und damit die richtige Orientierung der Öffentlichkeit verfolgt. Daß das mit einem geeigneten Mittel geschieht, springt in die Augen. Art.9 VADP wird daher durch die Delegationsnorm des Art.1 BB gedeckt.

Der Einwand, die Anschrift von Doppelpreisen sei im Rahmen der Aktion «CV-Restenmarkt», also einer vom Verbot der Doppelpreise ausgenommenen Verkaufsaktion erfolgt, verfängt schon deshalb nicht, weil der Beschwerdeführer nach der verbindlichen Feststellung der Vorinstanz nicht nur in der «Restenecke», sondern praktisch im ganzen Haus bei allen Waren die Etiketten mit zwei Preisen hat anschreiben lassen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.

AO Art.3 Abs.1 lit. a und 2, Art.9

Gesetz- und Verfassungsmäßigkeit von Art.3 Abs.1, lit. a und 2, sowie Art.9 AO.

Légalité et conformité avec la constitution de l'art.3 al.1 lit. a et al.2 OL ainsi que de l'art.9 OL.

Praxis 64, S.528ff., Urteil der verwaltungsrechtlichen Kammer des Schweizerischen Bundesgerichts vom 27. Juni 1975 i. S. Charles Vögele AG.

Die Fa. Charles Vögele AG wollte im Mai/Juni 1974 in ihrer Filiale St. Gallen einen Sonderverkauf liegengebliebener Frühjahrskostüme zu herabgesetzten Preisen durchführen. Die Veranstaltung sollte öffentlich angekündigt werden. Die Fa. ersuchte um Feststellung, daß das Vorhaben nicht der Bewilligungspflicht nach OA unterliege, evtl. um Erteilung der Bewilligung. Die kant. Behörden lehnten ab. Die Verwgbeschwerde der AG gegen den Entscheid des RR wird vom Bg abgewiesen.

2. Die Beschwerdeführerin beanstandet vorab die Verfassings- und Gesetzmäßigkeit von AO 3 Ia, wonach die VO nicht anwendbar ist auf «Sonderverkäufe von Lebensmitteln (Nahrungs- und Genußmitteln) und von allen Artikeln des täglichen Verbrauchs, die der Reinigung und der Körperpflege dienen», sowie von AO 9, der die Sonderverkäufe auf die Zeiträume vom 15. Januar bis Ende Februar und vom 1. Juli bis 31. August des Kalenderjahres beschränkt, wobei ihre Dauer gemäß AO 10 I im Einzelfall drei Wochen nicht übersteigen darf.

Die AO ist eine unselbständige Rechtsverordnung, die sich auf UWG 17–19 stützt. Das Bg prüft in solchen Fällen zunächst die Gesetzmäßigkeit und erst dann die Verfassungsmäßigkeit der angefochtenen Bestimmungen der VO (BGE 100 Ib 319f., 99 Ib 165 und 189f. = Pr 62 Nr. 178), wobei es gemäß BV 113 III an den Inhalt des Gesetzes, zu dem auch die Delegationsnorm gehört, gebunden ist.

Die in UWG 17–19 getroffene Regelung der Ausverkäufe und «ähnlichen Veranstaltungen», worunter die Sonderverkäufe verstanden sind, beschränkt sich auf einige wenige Grundsätze. Hinsichtlich der Sonderverkäufe wird in UWG 17 I einzig für die öffentl. Ankündigung und Durchführung eine Bewilligung der zuständigen kant. Behörde gefordert, und für die Ausverkäufe gelten zusätzlich bestimmte Sperrfristen. Im übrigen ist nach UWG 17 IV der BR zum Erlaß der erforderlichen Ausführungsvorschriften ermächtigt. Der Grund für diese Regelung liegt darin, daß der Gesetzgeber bewußt eine Lösung anstrebte, die eine rasche und flexible Anpassung des materiellen Rechts an sich ändernde wirtschaftl. Verhältnisse ermöglichen sollte (Botsch. des BR vom 3. November 1942, BBl 1942 S. 713; Sten. Bull. S 1943 S. 78 und 84). Das dem BR mit Rücksicht auf den oft raschen Wandel der Wirtschaftslage eingeräumte weite Ermessen entspricht somit dem Willen des Gesetzgebers, und diese Delegation ist nach BV 113 III für das Bg verbindlich. Sie bedeutet, daß das Bg bei der Überprüfung der Gesetzmäßigkeit von Bestimmungen der AO nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des BR setzen darf; es hat bloß zu prüfen, ob die umstrittenen VO-Vorschriften den Rahmen der dem BR im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengen oder aus andern Gründen gesetz- oder verfassungswidrig sind. Das dem BR eingeräumte Ermessen verbietet dem Bg insbesondere zu untersuchen, ob die Bestimmungen der AO wirtschaftlich zweckmäßig sind oder nicht; dafür trägt der BR die alleinige Verantwortung (BGE 99 Ib 169 = Pr 62 Nr. 199; GRISEL, Droit administratif suisse, S. 87f.).

3. a) Somit ist zunächst zu prüfen, ob die von der Beschwerdeführerin beanstandeten Bestimmungen der AO aus dem Rahmen der dem BR übertragenen Kompetenzen fallen. Entgegen ihrer Auffassung hat UWG 17 nicht den Sinn, nur solche Ausverkäufe und Sonderverkäufe der Bewilligung zu unterstellen, die gegen Treu und Glauben

verstoßen. Das Parlament war sich bei der Beratung des Gesetzesentwurfes durchaus bewußt, daß ein Aus- oder Sonderverkauf an sich nicht eine unlautere Veranstaltung darstelle. Es benutzte aber die Gelegenheit, um die Ausverkäufe und das Zugabewesen als praktisch sehr bedeutsame Gebiete des Handels einer einheitlichen, eidg. Lösung zuzuführen, obschon erkannt worden war, daß solche Veranstaltungen nicht zwanglos unter den Titel des Gesetzes fallen (Sten.Bull. 1943, N S.161f., S S.77ff.). Es kann deshalb keine Rede davon sein, daß der BR Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen nur dann und nur insoweit der Bewilligungspflicht unterstellen darf, als eine konkrete Gefährdung von Treu und Glauben zu befürchten ist. UWG 17 I hat vielmehr eine generelle Bewilligungspflicht eingeführt, und II, worauf sich die Beschwerdeführerin im besonderen beruft, dient dem BR lediglich als Richtlinie, nach der im Einzelfall Bewilligungen zu verweigern oder an eingeschränkte Bedingungen zu knüpfen sind. Der Gesetzgeber sah somit in Aus- und in Sonderverkäufen an sich eine erhöhte Gefahr für Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb, überließ es indessen dem BR, auf dem Verordnungswege die Mittel zu bestimmen, mit denen dieser Gefahr vorgebeugt werden soll. Dabei muß sich der BR zwar von wettbewerbspolizeiliche Erwägungen leiten lassen, doch ist es ihm keineswegs verwehrt, daneben auch gewerbepolitische Gesichtspunkte mit zu berücksichtigen, die geeignet sind, kleinere und mittlere Betriebe bis zu einem gewissen Grade vor der übermächtigen Konkurrenz der großen zu schützen (BGE 96 I 418). Dies folgt schon aus dem in BV 4 statuierten Grundsatz der Rechtsgleichheit, dem bei der Behandlung staats- und verwaltungsrechtlicher Streitfragen auf allen Gebieten Rechnung zu tragen ist.

b) Die Beschwerdeführerin erachtet AO 3 Ia in der Fassung vom 15. März 1971... als nicht gesetzeskonform. Sie macht geltend, diese Ausnahmebestimmung sei sachlich nicht gerechtfertigt und somit willkürlich.

Bereits die frühere Fassung sah eine Ausnahme von der Bewilligungspflicht vor, doch betraf diese lediglich «leicht verderbliche Lebens- und Genußmittel». In seiner Vernehmlassung führt das EVD zur Ausweitung der Liste der nicht den Bestimmungen über Sonderverkäufe unterstellten Erzeugnisse aus, es hätten sich für die Artikel des täglichen Gebrauchs auf dem Gebiet der Körperpflege und der Reinigung vor allem nach dem Wegfall der Preisbindung der zweiten Hand tiefgreifende Veränderungen im Detailhandel ergeben. Die sogenannten «Aktionen» für bestimmte Artikel bildeten heute geradezu die Regel. Die Konsumenten hätten sich darauf eingestellt und seien nicht mehr eines besonderen Schutzes bedürftig; vielmehr hätten sie sich daran gewöhnt, die zur Regel gewordenen «Aktionen» zu ihren Gunsten auszunützen. Weiter handle es sich bei den Lebensmitteln und den vorstehend erwähnten weiteren Artikeln des täglichen Bedarfs um Waren, bei denen sich der Konsument in der Regel auskenne und bei denen auch keine im Einzelfall ins Gewicht fallende finanzielle Ausnützung zu befürchten sei. Diesen Erwägungen ist eine sachliche Berechtigung nicht abzusprechen. Auch läßt sich nicht sagen, es bestünden keine hinlänglichen Gründe, um Bekleidungsartikel, insbesondere solche, die starken Wandlungen der Mode unterworfen sind, anders zu behandeln als Lebensmittel sowie der Körperpflege und der Reinigung dienende Mittel. Es genügt darauf hinzuweisen, daß die Bekleidung nicht zu den Gegenständen des täglichen Bedarfs gehört, die jede Familie unter Berücksichtigung gewisser, unwesentlicher Schwankungen immer etwa in gleichem Maße benötigt, sondern zu den Artikeln, bei denen durch Anreizung der Kauflust leicht eine das Notwendige übersteigende, erhöhte Nachfrage geschaffen werden kann. Zudem fallen Gegenstände der Bekleidungsindustrie für den Familienhaushalt in stärkerem Maße ins Gewicht als

Lebensmittel und Reinigungsartikel. Dieser Hinweis genügt zur Feststellung, daß sich die Ausnahmeregelung in rev. AO 3 Ia auf sachl. Gründe stützen kann und damit, soweit sie nach dem Gesagten der Überprüfung durch das Bg zugänglich ist, weder willkürlich erscheint noch den Rahmen der gesetzl. Delegation sprengt.

c) In zweiter Linie hält die Beschwerdeführerin AO 9 für gesetzwidrig, der Sonderverkäufe auf die Zeiten vom 15. Januar bis Ende Februar und vom 1. Juli bis 31. August beschränkt. Nach ihrer Auffassung stellt diese Beschränkung eine über das Gesetz hinausgehende Regelung dar, die in der Delegationsnorm von UWG 17 IV keine genügende Stütze findet. Wie ausgeführt worden ist, trifft diese Auffassung nicht zu. Es ist insbes. nicht angängig, aus den im Gesetz selbst vorgesehenen Sperrfristen für Total- und Teilliquidation anstrebende Veranstaltungen ist erst seither geprägt worden – auf Bundesebene weitgehend zu vereinheitlichen, gerade auch in zeitl. Hinsicht (Sten. Bull. S. 1943 S. 78, 84f.). Das Bg hat denn auch in seiner langjährigen Rechtsprechung zur AO die Gesetzmäßigkeit von AO 9 nie in Zweifel gezogen (für Saisonbekleidung vgl. BGE 95 IV 157, 82 IV 112 = Pr 58 Nr. 133, 45 Nr. 153).

Die Beschränkung der Sonderverkäufe auf bestimmte jährl. Zeiten entspricht dem Zweck des UWG. Wie das EVD zutreffend ausführt, ging es darum, das Publikum und die Mitbewerber vor marktschreierischen und damit in einem weiteren Sinne unlauteren Verkaufsmethoden zu schützen. Die Festsetzung bestimmter Zeiträume, die bei der Erteilung von Bewilligungen für Sonderverkäufe einzuhalten sind, entsprach dem Gedanken, den Wettbewerb im Handel allgemein für das Publikum klarer zu gestalten und für die einzelnen Mitbewerber möglichst ähnliche Ausgangsbedingungen zu schaffen. Damit steht der gewerbepolizeil. Zweck von AO 9 fest; die Mitberücksichtigung gewisser gewerbepolitischer Momente durch den BR vermag daran nichts zu ändern.

Die Beschwerdeführerin weist im besonderen darauf hin, daß die in AO 9 getroffene Beschränkung der Sonderverkäufe auf zwei jährliche, auf den Hochsommer und den Winter festgelegte Perioden den Verhältnissen der Modebranche nicht gerecht werde. Diese kenne nicht zwei, sondern vier Saisons, nach denen die zu normalen Preisen nicht verkaufte Ware abgesetzt werden sollte, um Platz für Neuigkeiten zu gewinnen. Die in AO 9 getroffene Lösung stelle deshalb einen unverhältnismäßigen Eingriff dar. Das Bg hat in BGE 95 IV 159 – Pr 58 Nr. 133 klar zum Ausdruck gebracht, daß den Modegeschäften kein Anspruch auf Sonderbehandlung zusteht. Daran ist festzuhalten. Es ist nicht nur nach der Auffassung des BR, sondern, wie dargetan, auch nach derjenigen des Gesetzgebers unerwünscht, daß das Publikum während des ganzen Jahres oder auch nur während vier jährlicher Perioden von etwa dreiwöchiger Dauer einer marktschreierischen Reklame von verschiedenster Seite für Sonderverkäufe ausgesetzt wird. Der objektive, für das Bg entscheidende Grund liegt darin, daß der Kunde bei einer Lockerung im Sinne der Anträge der Beschwerdeführerin Gefahr liefe, den Überblick darüber zu verlieren, wann und wo er reguläre Ware zum normalen Preis erhält und wann und wo Ware, deren Preis im Rahmen eines Sonderverkaufs vorübergehend reduziert worden ist. Das Bedürfnis der Verwaltungsbehörden von Bund und Kt., im Interesse ihrer Einwohner auf diesem Gebiet die Übersicht zu behalten, ist sachlich gerechtfertigt und entzieht damit der Rüge, der BR habe durch die Fixierung bestimm-

ter Perioden für Sonderverkäufe die ihm delegierte Befugnis überschritten, die Grundlage. Was den Handel mit modischer Bekleidung im besonderen betrifft, so ist zu bemerken, daß die AO Preisreduktionen, gleichgültig in welchem Ausmaße, für infolge Saisonablaufs nicht mehr gängige Waren in keiner Weise verbietet oder beschränkt. Nicht statthaft ist nur, solche Preisherabsetzung öffentlich anzukündigen. Da die in Betracht kommende Kundschaft genau weiß, wann sich eine Saison dem Ende zuneigt, ist anzunehmen, daß diejenigen Interessenten, die weniger auf völlige Neuheit und auf größtmögliche Auswahl als auf einen günstigen Preis achten, zur gegebenen Zeit auch ohne besondere Reklame den Weg in die Modegeschäfte und zu den im Preis herabgesetzten Stücken finden. Im übrigen ist durch die Bewilligung von zwei jährl. Sonderverkäufen dafür gesorgt, daß die Lagerkosten auch im Bekleidungshandel nicht ins Ungemessene ansteigen. Bei der heutigen Struktur des Detailhandels, die sich dadurch auszeichnet, daß Warenhäuser und Supermärkte sich mit einem äußerst vielseitigen Angebot immer mehr in den Vordergrund drängen, wäre es übrigens außerordentlich schwierig, eine Ausnahmebestimmung für den Handel mit Modeartikeln praktisch durchzusetzen. Die AO würde dadurch weitgehend ausgehöhlt, was dem Sinn des UWG widerspräche. Die in AO 9 getroffene Ordnung liegt somit auch in ihrer Anwendung auf die Modebranche nicht außerhalb der in UWG 17 enthaltenen Delegation und ist nicht unverhältnismäßig. Selbst wenn die geltende Regelung für gewisse Geschäftszweige unbefriedigend ist, kann es nicht Aufgabe des Bg sein, Abhilfe zu schaffen; wie erwähnt ist die Wahl der wirtschaftlich zweckmäßigsten und angemessensten Lösung ausschließlich Sache des BR.

d) Schließlich beanstandet die Beschwerdeführerin als rechtsungleich und der gesetzlichen Delegation widersprechend die Regelung von AO 3 II, wonach die sogenannten Wanderlager der Bewilligungspflicht nicht unterstellt sind.

Dazu ist festzustellen, daß der BR den Markt- und Hausierverkehr und ähnliche Veranstaltungen, die vorwiegend lokalen Charakter haben und sich in den verschiedenen Landesgegenden in ganz unterschiedlicher Weise abspielen, nicht einer einheitlichen, eidg. Ordnung unterstellen wollte; vielmehr sollte auf diesem Gebiet das kant. Gewerbepolizeirecht allein maßgebend bleiben. Soweit dies Märkte und Hausierer betrifft, die in AO 3 II ebenfalls von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind, erhebt die Beschwerdeführerin keine Einwendungen; sie glaubt jedoch, die Nichtunterstellung der Wanderlager unter die bundesrechtl. Vorschriften schaffe rechtsungleiche Verhältnisse.

Der Begriff des Wanderlagers ist in der Bundesgesetzgebung nicht näher umschrieben. Es ist daher notwendig, im Einzelfalle auf die einschlägigen kant. Vorschriften zurückzugreifen. Nach 4 Z. 1b des sanktgall. Gesetzes über den Marktverkehr und das Hausieren vom 28. Juni 1887 (berein. Ges. slg Bd. 2, S. 534ff.) gilt als Wanderlager die «vorübergehende Eröffnung eines Warenlagers außerhalb der Dauer von Märkten», zu dessen Betrieb ein Hausierpatent erforderlich ist. Im Einzelfall entscheidet der Gemeinderat mit Rekursmöglichkeit an den RR darüber, ob ein Geschäft als Wanderlager zu betrachten ist oder nicht. Maßgebend ist nach dem gesamten Aufbau des Gesetzes, daß das Wanderlager nicht in eigenen oder fest gemieteten Räumen aufgeschlagen werden darf; vielmehr gehört der Betrieb eines solchen Lagers zu den Gewerbebetrieben, die «im Umherziehen» ausgeübt werden. Darin zeigt sich ein entscheidender Unterschied zu den Handels- und Gewerbebetrieben üblicher Art. Der Inhaber eines Wanderlagers darf sich nirgends für längere Zeit niederlassen, was ihm verunmöglicht, sich eine Stammkundschaft zu schaffen. Die Gleichstellung mit den Marktfahrern durch das

kant. Recht und die daraus folgende Nichtanwendbarkeit der Vorschriften der AO läßt sich deshalb mit sachlichen Gründen rechtfertigen. Zwar genießen der Marktfahrer und der Inhaber eines Wanderlagers, wie sich aus einem von der Beschwerdeführerin vorgelegten Inserat über einen Massenverkauf sogenannter «Jeans-Hosen» in zwei Restaurants im Kt. SG ergibt, infolge ihrer Nichtunterstellung unter die AO gewisse Vorteile hinsichtlich der Reklamemöglichkeit. Dem stehen aber die geschilderten anderweitigen Nachteile entgegen, so daß eine Konkurrenzierung des ortsansässigen Handels nur beschränkt möglich ist. AO 3 II ist daher mit der Delegationsnorm vereinbar. Ob es empfehlenswert wäre, die noch aus dem letzten Jahrhundert stammenden Bestimmungen des kant. Rechtes über die Wanderlager bei einer künftigen Revision dem eidg. Ausverkaufsrecht besser anzugleichen, ist nicht zu entscheiden.

4. Die Beschwerdeführerin beanstandet nicht nur die Gesetzmäßigkeit, sondern auch die Verfassungsmäßigkeit von AO 3 und 9. Sie macht eine Verletzung von BV 4 und 31 geltend. Für die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der AO bleibt jedoch wenig Raum, da einerseits das Bg an die Regelung des UWG mit Einschluß der Übertragung der Normsetzungsbefugnis auf dem Gebiete des Ausverkaufswesens an den BR gebunden ist, und da andererseits, wie sich aus den vorangehenden Erwägungen ergibt, die beanstandeten Bestimmungen der AO sich im Rahmen der Delegation halten. Was zunächst die Handels- und Gewerbefreiheit betrifft, so läßt BV 31 I selbst deren Einschränkung durch die Gesetzgebung zu. Die Einschränkung dieser Freiheit durch das UWG und durch eine im Rahmen der gesetzlichen Delegation liegende Rechtsverordnung des BR ist somit durch das Bg nicht überprüfbar; denn die in diesen Grenzen erlassene VO nimmt an der Verbindlichkeit des Gesetzes teil (BGE 88 I 280 = Pr 52 Nr. 41). Zulässig ist eine Überprüfung der VO auf die Beachtung des Grundsatzes der Rechtsgleichheit. BV 4 wäre jedoch nur dann verletzt, wenn eine vom BR im Rahmen seiner abgeleiteten Kompetenz erlassene Bestimmung sich nicht auf ernsthafte Gründe stützen ließe, wenn sie sinn- und zwecklos wäre oder wenn sie rechtl. Unterscheidungen träfe, für die sich ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen nicht finden ließe (BGE 96 I 143, 99 Ib 190 E. 2a = Pr 62 Nr. 178). Daß die angefochtenen VO-Bestimmungen unter keinem dieser Gesichtspunkte als willkürlich bezeichnet werden können, ist bereits bei der Gesetzmäßigkeitsprüfung festgestellt worden. Die Rügen der Beschwerdeführerin erweisen sich somit als unbegründet, soweit die Verfassungs- oder Gesetzeswidrigkeit von Bestimmungen der AO behauptet wird.

AO Art. 13, UWG Art. 9

Es verstößt gegen Art. 13 AO, wenn eine Nachlaßschuldnerin während des Liquidationsverkaufes Waren dazukaufte oder in Konsignation nimmt und verkauft und ist der Nachlaßschuldnerin durch vorsorgliche Maßnahmen gemäß Art. 9 UWG zu verbieten.

Le fait, pour un débiteur concordataire, d'acheter de nouvelles marchandises ou d'en prendre en consignation pendant la liquidation, est contraire à l'art. 13 OL et doit lui être interdit par des mesures provisionnelles conformément à l'art. 9 LCD.

ROT 1974, 88f., Entscheid der Rekurskommission des Kantons Thurgau vom 9. Mai 1974.

1. Eine Nachlaßschuldnerin der Möbelbranche führt einen Liquidationsverkauf durch und preist in der Presse «ein unerschöpfliches Angebot an Qualitätsmöbeln, neu eingetroffen, fabrikneue Modelle zu einmaligen Tiefpreisen» sowie viele «neu eingetroffene Teppiche» «stark reduziert» an. Mehrere Konkurrenzfirmen verlangen ein Verbot weiterer derartiger Reklamen durch vorsorgliche Maßnahmen nach Art. 9 UWG.

2. Die Nachlaßschuldnerin hat während des Liquidationsverkaufes Waren zugekauft und in Konsignation genommen. Dies verstößt gegen Art. 13 AV (Eidg. Ausverkaufsordnung vom 16. April 1947, SR 241.1). Sie macht aber geltend, sie bedürfe für ihren Liquidationsverkauf keiner Bewilligung im Sinne dieser bundesrätlichen Verordnung, weshalb die dortigen wettbewerbsrechtlichen Beschränkungen, namentlich das Verbot des Vor- und Nachschubes während des Ausverkaufes nicht anwendbar seien. Diese Auffassung ist irrtümlich. Der Gesetzgeber verzichtete bei «behördlich angeordneten Verwertungen im Nachlaßverfahren» (Art. 3 Abs. 1 lit. b AV) nur deshalb auf eine Bewilligungspflicht, weil er davon ausging, daß sich die Kontrolle, ob Treu und Glauben im Interesse der Mitbewerber und Konsumenten eingehalten werde, kraft der behördlichen Anordnung der Verwertung erübrige (Erläuterungen zur AV, Bbl. 1947 II 75, 84). Keinesfalls wollte er bei behördlich angeordneten Verwertungen von der Beachtung des UWG dispensieren. Auch Gläubigerinteressen rechtfertigen dies nicht. Die wettbewerbsrechtlichen Beschränkungen der AV sind somit auf die vorliegende Totalliquidation analog anzuwenden, unabhängig davon, ob diese an sich bewilligungspflichtig wäre, welche Frage hier nicht zu prüfen ist.

Selbst wenn es positivrechtlich nicht festgelegt wäre, müßte der Vor- und Nachschub von Waren im Rahmen einer Totalliquidation als unlauterer Wettbewerb gelten. Unter Liquidationsverkäufen versteht man gemeinhin die Räumung aller Warenbestände z. B. wegen Geschäftsaufgabe. Ihre Ankündigung erweckt beim Käufer den Eindruck, er erhalte vorübergehend besondere, sonst nicht gewährte Vergünstigungen, und zieht ihn deshalb an. Verkauft nun eine Firma während der Totalliquidation neu zugekaufte oder in Konsignation genommene Ware, so macht sie unrichtige oder mindestens irreführende Angaben über ihre Leistung (Art. 1 lit. b UWG). Unlauter erscheint es auch, wenn ein Schlafzimmer zu einem «Liquidationspreis» verkauft wurde, der über dem Richtpreis der Herstellerfirma lag.

3. Nach RENÉ VON BÜREN, Kommentar zum UWG S. 218f., sind vorsorgliche Maßnahmen gemäß Art. 9 UWG stets zu erlassen, wenn Anhaltspunkte bestehen, daß die Gegenpartei unlauteren Wettbewerb ausübt; ist doch dann regelmäßig anzunehmen, daß dem Antragsteller ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht. Diese Gefahr rechtfertigt die Maßnahme, ohne daß deren Wirksamkeit außer Zweifel stehen müsse. Dem ist zu folgen. Klageberechtigt sind Konkurrenzfirmen als Mitbewerber sowie Kunden (BRUNO VON BÜREN, Komm. N. 43f. zu Art. 2 UWG; BGE 83 IV 107f.).

Der Nachlaßschuldnerin wird daher vorläufig verboten, während der angekündigten Total-Liquidation Waren inkl. Konsignationsware vor- und nachzuschieben sowie Richtpreise über denjenigen der Lieferanten anzuschreiben. Den Konkurrenzfirmen wird Frist zur Klage nach Art. 12 UWG angesetzt.

AO Art. 15 Abs. 2 lit. a und 21, UWG Art. 14, StGB Art. 61

*Unrichtige oder irreführende Ankündigung: Begriff der «handelsüblichen Preise».
Die in Art. 14 UWG, 21 AO aufgestellte strafrechtliche Verantwortlichkeit des*

Arbeitgebers und des Auftraggebers geht über jene bei Mittäterschaft nach gemeinem Strafrecht hinaus. Wenn der Arbeitgeber oder Auftraggeber Mittäter nach gemeinem Strafrecht ist, braucht nicht geprüft zu werden, ob er nach diesen Spezialbestimmungen verantwortlich ist.

Die Veröffentlichung des Dispositivs eines Strafurteils betreffend unlauteren Wettbewerb mit Namensangabe des Verurteilten rechtfertigt sich, wenn das von Art. 61 StGB vorausgesetzte öffentliche Interesse darin besteht, die vom Verurteilten gezeigte Hartnäckigkeit zu brechen und eine weitere Irreführung des Publikums zu verhindern.

Définition du prix en fonction duquel est défini le caractère éventuellement inexact ou fallacieux d'une indication.

La responsabilité pénale incombant, en vertu des art. 14 LCD, 21 OL, à l'employeur ou au mandant est plus large que celle du coauteur au sens du droit pénal ordinaire. Aussi, lorsque l'employeur ou le mandant est coauteur au regard du code pénal, n'est-il pas nécessaire d'examiner s'il est responsable en vertu de ces dispositions spéciales.

La publication du dispositif d'un jugement pénal relatif à un acte de concurrence déloyale, avec l'indication du nom du condamné, se justifie lorsque l'intérêt public exige qu'il soit fait obstacle à l'entêtement de l'auteur et que le public ne puisse plus à l'avenir être induit en erreur.

BGE 101 IV 344ff. (italienisch) und Praxis 65, S. 46 (Auszug in deutscher Sprache), Urteil des Kassationshofes vom 30. September 1975 i. S. Zehnder gegen Procuratore pubblico sottocenerina.

Die Möbelfabrik Z. & Co. in Luzern erhielt am 7. November 1973 von der zuständigen Tessiner Behörde die Bewilligung, das gesamte Warenlager der Filialen Mendrisio und Massagno zu liquidieren. Am 1. Februar 1974 wurde diese Bewilligung widerrufen und ein Strafverfahren gegen Z. eingeleitet. Er wurde von beiden kant. Instanzen zu 1 Monat Haft bedingt verurteilt, weil er in der Ankündigung des Totalausverkaufs irreführende Angaben gemacht (AO 15) und das Verbot des Warennachschubs (AO 13 II) mißachtet habe. Die hiegegen erhobene, mit zahlreichen Rügen begründete Nichtigkeitsbeschwerde weist der Kass.hof ab.

Aus den Erwägungen:

Z. ficht den Entscheid der Vi auch deshalb an, weil sie ihn in seiner Eigenschaft als Mitinhaber der Firma Z.&Co. der nach UWG 13 und AO 20 strafbaren Handlungen schuldig erklärt habe. Diese Übertretungen seien nicht von ihm begangen worden, sondern von B., dem Prokuristen der Firma. Z. hätte daher, wenn überhaupt, nach

UWG 14 und AO 20 beurteilt werden müssen, welche die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Geschäftsherrn und des Auftraggebers regeln.

Die Rüge ist unbegründet. Die Vi hat festgestellt, daß Z. stets über das Vorgehen des B. orientiert war und dieses gebilligt habe. Z. selber hat das zugegeben. Daraus folgt, daß er als Täter der von ihm bestrittenen Übertretungen zu betrachten ist, genauer als Mittäter gemäß dem Kriterium der subjektiven Teilnahme.

UWG 14 und AO 20 regeln eine Verantwortlichkeit, die über die schon nach dem gemeinen Strafrecht bestehende hinausgeht; wäre dem nicht so, dann würde es sich um überflüssige Vorschriften handeln. Sie setzen voraus, daß Angestellte, Arbeiter oder Beauftragte bei Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen die nach diesen Gesetzen strafbaren Handlungen begehen, ohne vom Arbeitgeber dazu verleitet worden zu sein, und ohne daß dieser sie guthieß. Treffen diese Voraussetzungen zu, so wird der Arbeitgeber, der von diesen Handlungen Kenntnis erhielt und es unterließ, sie zu verhindern oder ihre Wirkungen aufzuheben, im Sinne von UWG 14 und AO 21 schuldig erklärt. Nachdem Z. schon als Mittäter nach den Grundsätzen des gemeinen Strafrechts schuldig war, brauchte, wie die Vi mit Recht annimmt, nicht geprüft zu werden, wie es sich mit der in den zwei erwähnten Spezialvorschriften vorgesehenen Verantwortlichkeit verhalte.

KG Art. 10

Art. 9 Abs. 2 UWG ist auf Art. 10 KG sinngemäß anwendbar.

Eine finanzielle Einbuße ist in der Regel kein « nicht leicht ersetzbarer Nachteil » im Sinne dieser Bestimmungen.

Application par analogie de l'art. 9 al. 2 LCD à l'art. 10 LCart.

Une perte financière n'est généralement pas un « dommage difficilement réparable » au sens de cette disposition.

BJM 1975, S. 197 ff., Auszug aus dem Entscheid des Appellationsgerichtspräsidenten Basel-Stadt vom 10. April 1974 i. S. G. S.A. gegen Konventionsreedereien.

Aus den Erwägungen:

Gemäß Art. 9 Abs. 2 Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG), der auf vorsorgliche Maßnahmen aufgrund des Kartellgesetzes (Art. 10) sinngemäß anwendbar ist, hat der Antragsteller u.a. glaubhaft zu machen, daß ihm infolge der von der Gegenpartei verwendeten Mittel ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann. Die bundesrechtlichen Bestimmungen über vorsorgliche Maßnahmen im Gebiet des Wettbewerbs und Kartellrechts greifen in den kantonalen Zivilprozeß ein (VON BÜREN, Kommentar zum UWG, S. 204). Bei der Auslegung der bundesrechtlichen Bestimmungen können aber auch die kantonalrechtlichen Bestimmungen über die vorsorgliche (einstweilige) Verfügung vergleichsweise herangezogen werden. Art. 326 Ziff. 1 lit. b der bernischen Zivilprozeßordnung sieht, ähnlich wie das UWG, als Voraussetzung der einstweiligen Verfügung vor, daß dem Berechtigten ein erheblicher oder nicht leicht zu ersetzender Schaden

oder Nachteil drohen muß. § 259 der Basler Zivilprozeßordnung spricht von einem erheblichen und schwer ersetzbaren Nachteil. Diese beiden Bestimmungen enthalten aber die weitere, in Art. 9 Abs. 2 UWG vorgesehene Voraussetzung, daß der Nachteil nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann, nicht. Das UWG scheint somit eher strengere Anforderungen zu stellen als die beiden kantonalen Gesetze.

Nun betont TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. 2, S. 1203 und 1209, unter Bezugnahme auf die Spezialgesetze betreffend das Immaterialgüterrecht, aber auch auf das UWG, daß von einem nicht leicht ersetzbaren Nachteil dann nicht gesprochen werden könne, wenn eine errechenbare finanzielle Einbuße vorliege, vorbehaltlich des Falles, daß die finanzielle Situation des Gesuchsgegners schwach sei. Bloß jene Situationen entsprächen diesem Begriff, bei denen der Schaden nur schwer oder überhaupt nicht zahlenmäßig zu erfassen oder gar durch Geld wieder gutzumachen sei. Auch LEUCH, Note 6 zu Art. 326 bernische Zivilprozeßordnung, vertritt die Meinung, daß Geldschaden leicht ersetzlich ist, wenn die finanziellen Verhältnisse des Gesuchsgegners der Schadenersatzpflicht gewachsen sind. Immerhin dürfe schwer nachweisbarer Schaden wohl als nicht leicht ersetzlich gelten. Im vorliegenden Falle entsteht, wenn sich die Gesuchsbeklagten einer Verletzung des Kartellgesetzes schuldig gemacht haben sollten, der Gesuchsklägerin eine Geldforderung, die mindestens approximativ beziffert werden kann; die Gesuchsklägerin hat deren Höhe auch, wie bereits erwähnt, im Gesuch ungefähr angegeben. Die Grundlage würde der Verdienstausschlag bilden, den die Gesuchsklägerin durch den Wegfall ihrer Getreideverkäufe erleidet; diesen Verdienstausschlag muß die Gesuchsklägerin im wesentlichen kennen und unter Beweis stellen können. Selbst wenn bei der definitiven Bemessung der Forderung im materiellen Prozeß noch Schätzungen notwendig sein sollten, so könnte dies nicht zur Annahme führen, daß der Schaden nur schwer zu erfassen sei, denn im Gebiet des Schadenersatzes kommt der Richter oft in die Lage, eine Schätzung vorzunehmen (Art. 42 Abs. 2 OR). Wenn das Appellationsgericht in früheren Jahren eine vorsorgliche Verfügung des Zivilgerichtspräsidenten mit der Begründung geschützt hat, die Höhe des drohenden Schadens sei schwer festzustellen, so lagen diesem Fall andere Verhältnisse zugrunde (Verletzung eines Konkurrenzverbots, AGE vom 20.6.1961 in Sachen W.). Im übrigen ist festzuhalten, daß die Gesuchsklägerin nicht etwa geltend macht, sie werde in ihrer Existenz gefährdet, falls die Konkurrenzierung durch die Rheinschiffahrt bis zur Erledigung des materiellen Prozesses andauere, was allerdings ein schwer ersetzbarer Nachteil wäre.

Andererseits besteht auch kein Anlaß, daran zu zweifeln, daß die von der Gesuchsklägerin einzuklagende Schadenersatzforderung von den 16 Gesuchsbeklagten, die dafür solidarisch haften würden, nach Rechtskraft des Urteils einbringlich wäre. Da nur eine einzige kantonale Instanz besteht, ist mit einer verkürzten Prozeßdauer zu rechnen. Unter der Annahme einer vierjährigen Prozeßdauer, was reichlich bemessen sein dürfte, wäre bei einem Schaden zwischen Fr. 40 000.— und Fr. 50 000.— monatlich mit einem Gesamtschaden von rund 2–2 ½ Millionen Franken zu rechnen. Ein Betrag in dieser Größenordnung übersteigt die finanziellen Möglichkeiten der Konventionsreedereien nach aller Voraussicht nicht.

Schon aus dem Gesagten folgt die Abweisung des Gesuchs um vorsorgliche Maßnahmen, und es erübrigt sich, auf die materiellrechtliche Seite der Angelegenheit näher einzutreten.

KG Art. 15

Wann begründet eine vertraglich festgelegte Schiedsklausel die Zuständigkeit des Schiedsgerichts für die Beurteilung kartellrechtlicher Fragen?

Quand est-ce qu'une clause d'arbitrage contractuelle fonde la compétence d'un tribunal arbitral pour juger des questions relevant de la LCart?

ZR 74, S. 73 ff., Urteil der III. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 17. September 1974.

In verschiedenen Verträgen war eine Schiedsklausel vorgesehen, wonach Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit den Verträgen der Vertragsparteien ergeben könnten, durch ein Schiedsgericht zu erledigen seien. Einer von der einen Vertragspartei erhobenen Klage, die vor allem auf Nichtigerklärung dieser Verträge gerichtet war, hielten die Beklagten die Einrede der Unzuständigkeit des Schiedsgerichtes u. a. soweit entgegen, als kartellrechtliche Fragen zu entscheiden waren. In dieser Hinsicht erklärte sich das Schiedsgericht als zuständig. Die Beklagten erhoben Rekurs, womit sie geltend machten, das Schiedsgericht sei nicht zuständig, den gesamten von den Klägern geltend gemachten Sachverhalt dahingehend zu prüfen, ob er einen Tatbestand nach Art. 4 KG erfülle und demzufolge berechtigte, gestützt auf Art. 6 KG die Feststellung der Widerrechtlichkeit bzw. Nichtigkeit des gesamten Sachverhaltes zu verlangen.

Das *Obergericht* wies den Rekurs ab, im wesentlichen aus folgenden *Gründen*:

Das Kartellgesetz verbietet an sich nicht, daß kartellrechtliche Tatbestände durch ein Schiedsgericht beurteilt werden. Nach Art. 15 KG bleibt aber bei gewissen Tatbeständen die Möglichkeit vorbehalten, trotz dieser Schiedsklausel den ordentlichen Richter anzurufen. Ein solcher Tatbestand ist hier aber, wie die Beklagte unter Vorbehalt einer analogen Anwendung schon beim Schiedsgericht zugestand und jetzt vorbehaltlos anerkennt, nicht gegeben. Es fragt sich deshalb bloß, ob die Schiedsklausel als solche auf die Beurteilung der mit dem Kartellrecht im Zusammenhang stehenden Tatbestände anwendbar sei.

Nach der Schiedsklausel sind Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit dem Vertrag zwischen den Vertragsparteien ergeben können, durch ein Schiedsgericht mit Sitz in Zürich zu erledigen. Für die Frage, ob die Streitigkeit unter die Schiedsklausel falle, ist in erster Linie der Wortlaut der Streitfrage maßgebend. Diese geht, soweit das Schiedsgericht überhaupt darauf eingetreten ist, im wesentlichen auf Feststellung der Nichtigkeit der Verträge, evtl. der Konkurrenzverbote und Mietverträge. Soweit dabei in bezug auf die rein obligationenrechtlichen Fragen kartellrechtliche Vorfragen zu entscheiden sind, bestreiten die Beklagten die Zuständigkeit des Schiedsgerichtes nicht. Sie machen aber geltend, die Klagebegehren kämen zugleich solchen gleich, die auf Grund von Art. 6 KG erhoben würden; es liege insofern eine Beurteilung außervertraglicher Wettbewerbsbehinderungen vor.

Dem kann nicht beigespflichtet werden. Daß mit der Klage Tatbestände behauptet werden, die allenfalls eine außervertragliche Haftung auf Grund des Kartellrechts begründen könnten, ist unerheblich. Denn es kann in jedem Sachverhalt, der einen Deliktstatbestand begründet, auch eine Vertragsverletzung liegen, und es ist zulässig, prozessual bloß diese geltend zu machen. Daß die Klägerin in dieser Hinsicht auch

angebliche vor Vertragsabschluß vorgekommene Verstöße zum Gegenstand ihrer Klage macht, ist unerheblich; denn eine Anfechtung des Vertragsschlusses muß ja gerade vor allem auf solche Tatbestände gestützt werden. Außervertraglich sind daher die behaupteten Wettbewerbsbehinderungen höchstens insofern, als sie zum Teil mit dem Vertragsschluß im Zusammenhang stehen sollen; deren Behauptung diene dann aber gerade zur Beurteilung der Frage, ob die Verträge angefochten werden könnten, was, wie das Schiedsgericht unangefochten feststellte, unter die Schiedsgerichtsbarkeit fällt. Daß die Kläger ein ganzes Glied nach Art. 4 KG wesentlicher Handlungsfolgen behaupten und die Feststellung der kartellrechtlichen Widerrechtlichkeit dieser Handlungsfolge fordern, ist unerheblich, wenn die Darstellung nur dazu zu dienen hat, die Anfechtung der Verträge zu stützen, wie dies der Fall ist.

Die Beklagten behaupten zwar, die geltend gemachten Ansprüche erschienen auch auf Grund ihrer Formulierung als auf Art. 6 KG gestützt, und wollen damit wohl geltend machen, sie enthielten doch ein außervertragliches Element. Diese Annahme trifft aber nicht zu; vielmehr wird mit den maßgebenden Rechtsbegehren einzig verlangt, daß die Nichtigkeit und Unverbindlichkeit von Verträgen oder Vertragsbestandteilen festgestellt werde. Hingegen wird nirgends die Feststellung begehrt, daß Kartellvorkehrungen als solche widerrechtlich seien, noch wird die Unterlassung der Vorkehrungen oder die Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes verlangt. Daß möglicherweise die begehrte Aufhebung der Verträge zugleich auch in Art. 6 KG umschriebene Folgen in bezug auf kartellmäßige Handlungen haben könnte, tut nichts zur Sache, da es nicht Gegenstand der Streitfrage bildet. Wenn die Beklagten gemäß Rekurschrift verlangen, die Klage sei von der Hand zu weisen, soweit sie einen Anspruch gemäß Art. 6 des Kartellgesetzes enthalte, trifft daher dieser Antrag insofern ins Leere, als solche Ansprüche in der Klage nicht enthalten sind.

Es kommt hinzu, daß KG Art. 6 im wesentlichen die gleichen Rechtsbehelfe aufzählt, wie sie schon im Zivilgesetzbuch und im Obligationenrecht in bezug auf die Verletzung in den persönlichen Verhältnissen zur Anwendung gelangen. Daß eine Anfechtung von Verträgen auf Grund dieser Tatbestände unter die Schiedsklausel fiele, ist nicht zu bezweifeln. Dann ist aber nicht einzusehen, weshalb es sich bei unter Art. 6 des Kartellgesetzes fallenden Tatbeständen abweichend verhalten sollte, da ja, wie erwähnt, dieses Gesetz die Schiedsgerichtsbarkeit nicht grundsätzlich ausschließt. Es ist auch kaum verständlich, zu welchen praktischen Folgen ein der Auffassung der Beklagten entsprechendes Vorgehen führte. Ist die Beurteilung von kartellrechtlichen Fragen für die Prüfung des Zustandekommens und des Inhalts der Verträge, wie die Beklagten zugeben, zulässig, so muß das Schiedsgericht auch die sich daraus ergebenden vertragsrechtlichen Folgerungen ziehen dürfen. Darin erschöpft sich aber die Klage, soweit sie hier überhaupt wesentlich sein kann und das Schiedsgericht darauf eingetreten ist. Würde sich das Schiedsgericht in bezug auf Ansprüche gemäß Art. 6 KG als unzuständig erklären, so wäre nicht einzusehen, worüber ein allenfalls angegangenes ordentliches Gericht im Rahmen der vorerst beim Schiedsgericht gestellten Rechtsbegehren noch zu urteilen hätte.

V. Urheberrecht

URG Art. 1, 13 und 42 lit. a und b

Der Begriff des Werks im Sinne des URG.

Ein Redaktor ist nicht befugt, einen Text, der mehr als bloße Alltagsware darstellt, nach eigenem Gutdünken zu kürzen oder abzuändern.

La notion de l'œuvre au sens de la LDA.

Un rédacteur n'est pas autorisé à abréger ou modifier librement un texte allant au delà de la banalité.

PKG 1973, S. 40ff., Urteil des Kantonsgerichtsausschusses Graubünden vom 13. Juni 1973.

Sachverhalt:

Zum 125jährigen Erscheinen des Amtsblattes der Stadt Chur wurde für den 1. Oktober 1971 eine Jubiläumsnummer vorbereitet. Mit deren Gestaltung wurde A, ein freier Journalist, beauftragt. Als die Arbeiten so weit gediehen waren, daß der Korrekturabzug vorlag, übernahmen S und H die Verantwortung für die Redaktion, da sich A in die Ferien begab; sie erteilten das «Gut zum Druck».

B hatte zusammen mit P auf Ersuchen A's für die Jubiläumsausgabe des Stadtamtsblattes einen Artikel über die Entwicklung des Gewerbes in Chur verfaßt. In einem Abschnitt wurde darin u. a. ausgeführt:

«Bedauerlicherweise zeigen sich aber auch hier (gemeint im Gewerbe) Anzeichen vermehrter staatlicher Machtansprüche, indem z. B. die Gewerbeschule der Stadt Chur in die städtische Verwaltung integriert und der vorwiegend fach- und branchenkundig zusammengesetzte Gewerbeschulrat zu einer politischen Behörde umgestaltet werden soll».

S und H beschlossen gemeinsam, den fraglichen Absatz bei der Veröffentlichung wegzulassen, obwohl eine Einwilligung der Verfasser hierzu nicht vorlag.

Als B nach Erscheinen der Jubiläumsausgabe anlässlich eines Gespräches mit Gewerbetreibenden erfuhr, daß der Abschnitt über die Gewerbeschule gestrichen worden war, ersuchte er in einem Schreiben an das Amtsblatt der Stadt Chur um eine Stellungnahme dazu. H antwortete ihm darauf u. a.:

«Als Redaktoren steht uns aber zu, Artikel zu kürzen oder ganz wegzulassen. Von diesem Recht haben wir Gebrauch gemacht, und wir sehen nicht ein, weshalb wir unter diesen klaren Voraussetzungen eine längere Stellungnahme abgeben sollen».

Am 30. Dezember 1971 reichte B in seinem eigenen und im Namen von P bei der Staatsanwaltschaft gegen S und H eine Strafklage wegen Urheberrechtsverletzung ein.

Erwägungen:

1. Der von den Strafkägern für die Jubiläumsausgabe des Stadtamtsblattes verfaßte Artikel stellt ein Werk im Sinne des Urheberrechtsgesetzes (URG) dar. Das ließen die Angeklagten nicht bestreiten. Ihr Verteidiger wendete auch nichts gegen die weiteren Schlußfolgerungen des auf seinen Antrag im Untersuchungsverfahren bei Prof. MAX KUMMER eingeholten Rechtsgutachtens ein. Danach verletzen die Angeklagten das Urheberrecht der Verfasser, wenn sie ohne deren Zustimmung einen Absatz des Beitrages über das Gewerbe für die Jubiläumsnummer strichen und nur den so gekürzten Artikel veröffentlichten.

a) Nach Prof. KUMMER wäre, selbst wenn man mit BGE 85 II 123 und 88 IV 126 fordern wollte, die Werkeigenschaft setze eine bestimmte Prägung durch den Urheber voraus, diese «Qualität» hier längstens erfüllt. «Jeder Text, der über kleinsten Umfang hinausgeht und außerdem nicht aus formelhafter «Alltagsware» besteht (wie etwa ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben, bestehend aus den üblichen Gewohnheitswendungen) ist Werk im Sinne des URG» (Gutachten S.2).

b) Der Urheber muß sich eine Veränderung seines Werkes durch jenen, der mit der Veröffentlichung betraut ist, nicht gefallen lassen. Im Recht des Urhebers, über Wiedergabe und Veröffentlichung seines Werkes zu entscheiden, ist das Recht auf unveränderte Wiedergabe in diesem Sinne eingeschlossen (Gutachten S.2 unten; vgl. dazu Art.9 Abs.2 und Art.13 URG; ebenso TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. S.780). Von den dreieinhalb Schreibmaschinenseiten des ursprünglichen Textes nahezu eine halbe Seite zu entfernen, ist nach Prof. KUMMER ein typischer Fall einer Urheberrechtsverletzung durch Verändern des Werkes. Dabei kommt, wie im Gutachten weiter wörtlich ausgeführt wird, auf den Inhalt des Ausgelassenen nichts an:

«Bedeutungslos ist, was dieser gestrichene Absatz inhaltlich umfaßt und wie er sich in den übrigen Text einfügt, ob er in der gesamten Gedankenführung des Artikels unabtrennbarer Teil ist, oder ob er, weil in sich thematisch selbständig, ohne solchen Nachteil für die Verständlichkeit des Ganzen herausgenommen werden kann.

Und ebenso unbeachtlich ist, ob der gestrichene Teil, weil beispielsweise deplaziert polemisch, dem Redaktor unangemessen oder ob er aus andern Gründen, etwa weil zeitlich überholt, als verfehlt erscheint. Der Redaktor ist nicht befugt, nach seiner eigenen Façon den Text in die ihm vorschwebende «Ordnung» zu bringen».

c) Für Zeitungsartikel, jedenfalls für den vorliegenden Beitrag zu einer Jubiläumsausgabe, gilt nach dem Gutachten Prof. KUMMERS nichts Abweichendes. Denkbar wäre zwar nach der Ansicht des Gutachters der Einwand, Eingriffe des Redaktors in die Einsendungen seien eine durchwegs gehandhabte Übung, die sich auf die Meinung stütze, der Redaktor sei berechtigt, die eingesandten Texte zu überarbeiten, sprachlich zu verbessern, zu kürzen usw. Ob indessen eine solche Übung allgemein bestehe oder nicht, erübrige sich zu untersuchen. Denn nicht zu dulden wäre sie jedenfalls in Sachverhalten wie dem vorliegenden. «Die Artikel der Jubiläumsnummer», fährt der Gutachter fort, «sind nicht kurzlebige «Verbrauchsware», die der Redaktor in der Hast des täglichen «Zeitungsmachens», in einem sich täglich wiederholenden Routinegeschäft, zuzurüsten hätte, was allein der Rahmen wäre, in welchem sich solche Übung

– wenn überhaupt – bewegen dürfte. Sondern die einzelnen Beiträge bieten sich dar als wesentlich Anspruchsvolleres und sollen auch Gehobeneres sein, nämlich Rückblick und Ausblick bei einmaligem Anlaß... Die Urheber mußten also nicht damit rechnen, ihr Beitrag werde in die Klasse üblicher Alltagsware eingereiht und alsdann auch vom Redaktor in üblicher Weise – sofern solche Befugnis bejaht werden sollte – zurechtgeschnitten.»

2. Stand das Weglassen des Absatzes über die Gewerbeschule im Artikel der Strafkäger nach diesen überzeugenden Ausführungen nicht in der Befugnis der Angeklagten, so ist im folgenden nur noch zu prüfen, ob eine Einwilligung der Verfasser zur vorgenommenen Änderung vorlag oder nicht, und, wenn nicht, ob die Angeklagten vorsätzlich trotz Fehlens dieses Einverständnisses zur Streichung schritten. Strafrechtlich können die Angeklagten nur zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie vorsätzlich handelten (Art. 46 URG). Der Strafantrag als weitere Voraussetzung für eine Bestrafung (Art. 47 URG) wurde von den hierzu berechtigten Verfassern, die gemäß Art. 7 URG als Miturheber des Werkes anzusehen sind, innert der dreimonatigen Frist des gemäß Art. 48 URG anwendbaren Art. 29 StGB gestellt.

Für die Annahme einer stillschweigenden Zustimmung der Autoren zur Streichung ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte. Weder von einer aus konkludentem Verhalten abzuleitenden Einigung zwischen Redaktoren und Autoren, jene dürften die Einsendung verändern, noch davon, solche Änderungen seien in dem Maße an der Tagesordnung, daß die Verfasser eine Veränderung ihres Werkes ausdrücklich hätten untersagen müssen, kann hier die Rede sein; letzteres folgt aus dem besonderen Charakter des Beitrages für die Jubiläumsausgabe des Stadtamtsblattes, der im Gutachten Prof. KUMMERS zutreffend gewürdigt wird (vgl. dazu auch OFTINGER, Dürfen Redaktionen ihnen übergebene Beiträge verändern?, in SJZ 64 [1968] S. 21). – Damit ist darüber, wie es sich bei einer Einsendung für eine gewöhnliche Ausgabe einer Tageszeitung verhalten würde, nichts gesagt, was hier ausdrücklich festgehalten sei. – Der Umstand, daß H mit B telefonisch Rücksprache nahm, bevor am Artikel eine Änderung vorgenommen wurde, zeigt nun, daß die Angeklagten eine stillschweigende Einwilligung selber verneinten. Sowohl der Angeklagte H als auch der Angeklagte S setzten sich sodann in ihren ersten Aussagen (bei H die erste Stellungnahme gegenüber den Strafkägern) gegen den Vorwurf der Verletzung des Urheberrechts damit zu Wehr, sie seien als Redaktoren zur Kürzung des zu veröffentlichenden Artikels in jedem Falle berechtigt gewesen. Sie wendeten nicht ein, wie sie das erst nachträglich an der Hauptverhandlung vorbringen ließen, sie hätten in der Überzeugung gehandelt, die Einwilligung der Autoren liege vor. Aus der ersten Stellungnahme der Angeklagten ergibt sich somit deutlich, daß sie zur Streichung schritten, obwohl ihnen beiden die Zustimmungsverweigerung der Verfasser bekannt war. Kürzten die Angeklagten aber den Beitrag von B und P in der geschilderten Weise vorsätzlich ohne Einwilligung der Autoren, so machten sie sich der Verletzung des Urheberrechts gemäß Art. 13 in Verbindung mit Art. 42 Ziff. 1 lit. a und b URG schuldig.

Buchbesprechungen

von Uexküll, Detlev Frhr., und Reich, Heinz Joachim: *Wörterbuch der Patentpraxis Deutsch|Englisch — Dictionary of Patent Practice English|German*. XVIII + 258 Seiten, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, Bonn, München 1976.

Mit diesem Buch im Taschenformat 13×18 cm bei nur 12 mm Dicke haben sich die beiden Autoren die Aufgabe gestellt, eine Arbeitshilfe für den Praktiker zu schaffen, um die Sprachbarriere zwischen zwei wichtigen Sprachen des Patentwesens abzubauen. Dabei haben sie sich nach ihren eigenen Worten bemüht, den gesamten Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes zu erfassen: Die verschiedenen Schutzrechte, Verfahrensschritte und Instanzen sowie den in der Korrespondenz zwischen Anmelder, Anwalt und Patentamt vorkommenden Wortschatz. Auch Ausdrücke des allgemeinen juristischen Vokabulars, kaufmännische Begriffe wie auch solche aus der Werbebranche wurden mit aufgenommen, soweit sie für den Praktiker im gewerblichen Rechtsschutz von Interesse sind. Fachausdrücke, die wegen der abweichenden Rechtssysteme keine direkte sprachliche Entsprechung finden, sind gemäß ihrem Bedeutungsinhalt übersetzt worden. Bei der Zusammenstellung des Wortschatzes haben die Verfasser nicht nur die deutschen, britischen und US-amerikanischen Patent- und Warenzeichengesetze einschließlich der relevanten Verordnungen, sondern auch das europäische Patentübereinkommen, Patent Cooperation Treaty und amtsinterne Arbeitsanweisungen u.a.m. berücksichtigt.

Ich habe nun während einiger Wochen mit diesem Wörterbuch gearbeitet und es dabei als sehr nützliche Hilfe schätzen gelernt. Bei technischen Übersetzungsarbeiten leisten auch die auf rund 40 Seiten wiedergegebenen Umrechnungstabellen für die verschiedenen Maß- und Gewichtseinheiten usw. wertvolle Dienste. Auf 12 Seiten findet man Erläuterungen zu den gebräuchlichsten deutschen und englischen Abkürzungen. Hier habe ich allerdings z.B. die Abkürzung p.p.m. (= parts per million) vermißt.

Als Besonderheit dieses Wörterbuches dürfen gewiß die sechs graphischen Darstellungen hervorgehoben werden, die je einen Überblick geben über das Patenterteilungsverfahren im deutschen Patentamt, über Patentverfahren in der BRD außerhalb des deutschen Patentamtes (Beschwerden, Nichtigkeitsklagen, Patentstreitsachen), über das britische Patenterteilungsverfahren, über die britischen Patentverfahren nach der

Patenterteilung, über das US-amerikanische Patenterteilungsverfahren und über die amerikanischen Patentverfahren nach der Patenterteilung. Diese schematischen Darstellungen zeigen einmal recht deutlich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Patentsystemen und lassen auch rasch erkennen, welche Möglichkeiten oder Instanzen in einem gegebenen Fall noch offen stehen.

H. Zwicky

Thomann, Felix, H.: Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1976, XII + 493 Seiten, Fr. 69.—

Eine handliche Zusammenstellung aller einschlägigen Erlasse auf dem Gebiet des Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechts war für die tägliche Arbeit schon seit langem ein Wunsch aller Beteiligten.

Die vorliegende Ausgabe, eine sorgfältige und umfassende Textausgabe, kommt diesem Bedürfnis weitgehend entgegen. Daß auch diese Sammlung nicht vollständig ist (und es auch nicht sein kann), geht aus der Einleitung hervor. Immerhin hätte man vielleicht gern einen Hinweis auf das bilaterale Abkommen mit Deutschland vom 13. April 1892 gesehen, dem heute vermehrte Bedeutung zukommt, nachdem Deutschland und die Schweiz den Benutzungszwang kennen.

Das Buch ist eine willkommene Veröffentlichung, die als Nachschlagewerk für den täglichen Gebrauch sicher bald unersetzlich sein wird.

Paul Griesinger

Tietgen, Uwe: Die Unterschiede zwischen Fabrik- und Händlermarken in warenzeichen- und wettbewerbsrechtlicher Sicht. Carl Heymanns Verlag KG Köln, Berlin, Bonn, München, 1975, XXVIII + 203 Seiten, DM 52.—

Die Frage nach dem Unterschied zwischen Fabrik- und Handelsmarke wird in dieser Schrift für das deutsche Recht einer eingehenden Analyse unterzogen.

Im Gesetz sind nur wenige Richtlinien zu finden, in der Rechtsprechung nur unbefriedigende. Und doch hat die Frage große praktische Bedeutung. Es sei stichwortartig lediglich an den Benutzungszwang, die Warengleichartigkeit, die Übertragung und den Geschäftsbetrieb erinnert. Die vorhandenen Vorstellungen sind fast ausschließlich am Beispiel der Fabrikmarke gebildet worden, sind aber nicht ohne weiteres auf die Handelsmarke übertragbar.

Ein sehr großes Problem ergibt sich aus der Lizenz an Handelsmarken und der damit möglichen Irreführung des Publikums. Daß hier die Lösungen, wie sie bei der Fabrikmarke getroffen wurden, bei der Handelsmarke am Problem vorbeigehen, liegt auf der Hand.

Ein weiterer, sehr wichtiger Fragenkomplex, ist die Mehrfachkennzeichnung. Alle obigen Probleme erscheinen dadurch in besonderem Licht, besonders auch das Haf-

tungsproblem. Der zunehmend freie Warenverkehr, wie er innerhalb der rechtlich zusammengeschlossenen Wirtschaftsräume angestrebt wird, verleiht diesem Umstand ein vermehrtes Gewicht.

Die Arbeit untersucht ein bis heute weithin vernachlässigtes Gebiet und kommt zu neuen Ergebnissen, die nicht übersehen werden können.

Paul Griesinger

Von Godin, Hans: Wettbewerbsrecht (Sammlung Guttentag), 2. Auflage.

Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1974, S. LXXXVIII + 585
Seiten, DM 158.—

Dieses Werk ist ein breit angelegter Kommentar mit vollem kritischem Apparat.

Für wissenschaftliche und praktische Arbeit in gleicher Weise geeignet, ist das Buch eines jener Standardwerke, die man konsultieren wird, um durch die Parallelektüre vertiefenden Einblick in dieses Gebiet zu gewinnen. Durch Heranziehung der entsprechenden Bestimmungen aus materiell verwandten Gesetzen (Warenzeichengesetz, Rabattgesetz, Zugabeverordnung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) wird der weite Rahmen abgesteckt, in dem sich der Wettbewerb rechtlich bewegt.

Systematische Kommentare wie der vorliegende, welche das Gebiet in scharfer Analyse von hoher Warte aus gesamthaft darbieten, sind für die praktische Arbeit unentbehrliche Hilfsmittel, gleich wie Textausgaben von Gesetzen, kurze Übersichten und Monographien. Daß der vorliegende Kommentar in zweiter Auflage herauskommt, zeigt, daß er von allen Benützern als wertvolles Instrument geschätzt wird.

Paul Griesinger

Von Gamm, Otto-Friedrich: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Carl

Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München, 1975, XI +
217 Seiten, DM 50.—

Ein neuer Taschenkommentar von Bundesrichter Dr. Frhr. von Gamm zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb bereichert die bekannte Reihe von Kurzkommentaren um eine willkommene Darstellung dieses Gebietes.

Das Buch enthält den Gesetzestext mit Anmerkungen, eine Übersicht der neueren Literatur, ein Entscheideregister, sowie ein Sachverzeichnis.

Sehr angenehm ist die Entlastung des Textes von Anmerkungen und deren Anbringung als Fußnoten. Für rasches, zuverlässiges Nachschlagen im täglichen Gebrauch ist das Buch ein ausgezeichnetes Werkzeug.

Paul Griesinger

Lehmann, Michael: Die Werbung mit Geschenken. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München 1974. S.XXVII + 236 Seiten, DM 56.—

Die rechtliche Problematik der Werbung mit Geschenken geht weit über das hinaus, was von der vergleichenden Werbung her bekannt ist.

Die Werbung mit Geschenken gehört in das weite Gebiet der Wertreklamemittel und kann sehr verschiedene Formen annehmen, die eine eindeutige rechtliche Erfassung oder Abgrenzung erschweren. Die rechtliche Untersuchung des Autors erstreckt sich auf Zivilrecht, Steuerrecht, Wettbewerbsrecht, Strafrecht und Kartellrecht. Als Unterstützung dieser Analysen werden die Ergebnisse einer Umfrage benützt, aus der die sich widerstreitenden Meinungen deutlich hervorgehen.

Das überraschende Ergebnis in diesem rechtlichen Dickicht ist die fundierte Auffassung des Autors, daß Wertreklamemittel nur in wenigen Fällen gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen. Dieses typisch deutsche Rechtsproblem tritt nur dann in Erscheinung, wenn besondere Umstände die Wettbewerbswidrigkeit der Wertreklame bewirken.

Das Buch wird bei allen mit diesen Fragen Befassten auf großes Interesse stoßen.

Paul Griesinger

Ahrens, Hans-Jürgen: Die Veröffentlichung vergleichender Werbeträgeranalysen. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München 1974, XXIV, 231 Seiten, DM 56.—

Die sehr schwierige, in ihrem Gehalt umstrittene Rechtsprechung der deutschen Gerichte zum unlauteren Wettbewerb hat dazu geführt, daß in der Praxis jeder Beteiligte um die vergleichende Werbung herum einen weiten Umweg macht. Daß aber trotzdem Vergleiche in der Werbung vorkommen, hat zu einer eigenartigen Situation geführt.

Wenn auch die vergleichende Werbung in der Bundesrepublik Deutschland sehr selten geworden ist, so werden die sogenannten Werbeträger (Zeitungen, Zeitschriften, Werbefunk, Werbefernsehen usw.) durch Mediaanalysen untersucht, damit Werbeaufträge gezielt erteilt werden können, was angesichts der hohen Kosten unerlässlich ist.

Zwangsläufig geraten derartige Untersuchungen, die auf repräsentativen Stichproben, Meinungsumfragen und ähnlichen Methoden basieren, in das Gebiet der vergleichenden Werbung, da sie offen oder versteckt Vergleiche anstellen müssen.

Wie der Verfasser treffend herausarbeitet, sind die Veröffentlichungen der Marktforschungsinstitute dann zwielichtig und nicht mehr wettbewerbsneutral, wenn sie im Auftrag der Werbeträger erfolgt sind. Umgekehrt unterliegen die Mediaanalysen direkt den Verboten der vergleichenden Werbung, wenn mit ihnen Eigenwerbung betrieben wird.

Die sich in den letzten Jahren herausarbeitende Problematik zeigt, daß einerseits die Marktforscher befürchten, durch die Rechtsprechung methodisch unzumutbar eingengt zu werden, während andererseits die Gefahr besteht, daß die Gerichte in zunehmendem Maße den Sachverständigen auf diesem Gebiet ausgeliefert sind.

Der Autor bemüht sich, den Beteiligten zu zeigen, wo die Beschreibung ihrer eigenen Leistung irreführende Werbung darstellt. Die Werbung für die Werbung, ein Spiegelkabinett der Komplexität wirtschaftlicher Verhältnisse, ist ohne rechtliche Beratung großen Gefahren ausgesetzt, wie der Autor sehr treffend zeigt.

Paul Griesinger

Jahresbericht

erstattet durch die Herren P. BRÜGGER, H. BRÜHWILER,
M. HOOL, E. JUCKER, G. E. KIRKER, M. J. LUTZ und R. STORKEBAUM
anlässlich der Generalversammlung der Schweizergruppe der AIPPI
vom 21. Oktober 1976 in Zürich

Inhaltsübersicht

1. Jahresbericht des Vorstandes (E. JUCKER)
2. Bericht der Schweizer Delegierten an der Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses vom 26. September bis 2. Oktober 1976 in Montreux zu den folgenden Fragen:
 - 2.1 Frage 37 B: Einwirkung der nationalen oder internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbs auf die gewerblichen Schutzrechte (M. J. LUTZ)
 - 2.2 Frage 45 B: Nutzen des gewerblichen Rechtsschutzes für die technische Entwicklung und den wirtschaftlichen Fortschritt und insbesondere den Technologietransfer (E. JUCKER)
 - 2.3 Frage 50 B: Reorganisation der AIPPI (E. JUCKER)
 - 2.4 Frage 56 B: Gewerblicher Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie (H. BRÜHWILER)
 - 2.5 Frage 57 B: Schutz der Computerprogramme (G. E. KIRKER)
 - 2.6 Frage 62 B: Internationaler Schutz der Ursprungszeichnungen (M. HOOL)
 - 2.7 Frage 67 B: Revision der Pariser Verbandsübereinkunft (P. BRÜGGER)
 - 2.8 Frage 68 B: Wirtschaftliche Bedeutung, Funktion und Zweck der Marke (R. STORKEBAUM)
3. Entwurf zu einer Verordnung zum Bundesgesetz über den Schutz von Pflanzenzüchtungen, Stellungnahme der Schweizergruppe (H. BRÜHWILER)

1. Jahresbericht des Vorstandes

(E. JUCKER)

Der Mitgliederbestand der Landesgruppe hat in der Berichtsperiode gegenüber dem Vorjahr um 8 abgenommen und beträgt heute 290 Mitglieder. Besonders bedauerlich und auch finanziell ins Gewicht fallend ist dabei der Austritt von sechs Firmenmitgliedern. Verschiedene Einzelmitglieder haben ihren Rücktritt aus Altersgründen und auch wegen beruflicher Umstellung erklärt; demgegenüber wurden einige jüngere Mitglieder in die Gruppe aufgenommen, und

der Vorstand wird sich im kommenden Jahr ganz besonders mit der Frage der Rekrutierung neuer Mitglieder befassen. Bei dieser Gelegenheit möchte der Vorstand alle bitten, jüngere Fachkollegen auf die Landesgruppe aufmerksam zu machen und sie zum Beitritt zu bewegen. Es liegt dem Vorstand sehr daran, daß sich die Schweizergruppe stets verjüngt und ihrer internationalen Bedeutung entsprechend wächst.

In der Berichtsperiode fanden eine Vorstandssitzung und eine Arbeitssitzung der ganzen Gruppe statt; diese geringe Zahl offizieller Anlässe darf jedoch nicht den Eindruck einer verringerten Arbeit und Aktivität der Schweizergruppe erwecken: In der Zeit seit der letzten Generalversammlung ist von den einzelnen Arbeitsgruppen, vom Vorstand sowie von einzelnen Mitgliedern außerordentlich viel Arbeit geleistet worden. Darüber soll im folgenden kurz berichtet werden.

Bundesbeschluß betreffend drei Staatsverträge und Änderungsgesetz zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente

Nachdem am 24. November des letzten Jahres unter der Leitung des Vize-Präsidenten, Herrn Dr. H. Tschopp, eine ad-hoc-Arbeitsgruppe getagt und die in Frage stehenden internationalen Übereinkommen gründlich beraten hatte, fand am 10. Dezember 1975 in Bern eine Arbeitssitzung der Schweizergruppe zu denselben Fragen statt.

Herr Dr. P. LIATOWITSCH erstattete Bericht über die in der ad-hoc-Arbeitsgruppe mehrheitlich beschlossenen Empfehlungen, und die Schweizergruppe hieß diese mit überwiegender Mehrheit gut. Die Stellungnahme der Schweizergruppe wurde danach auf dem Vernehmlassungsweg dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement unterbreitet; darin wurde die Ratifikation der drei Staatsverträge und der Entwurf zur Revision des schweizerischen Patentgesetzes befürwortet.

Da sich nun diese ganze Angelegenheit ihrem Abschluß nähert, ist rückblickend festzustellen, daß von seiten der Befürworter wie der Gegner eine zum Teil hitzige und von Emotionen nicht ganz freie Diskussion geführt wurde. Die Meinungen innerhalb der Schweizergruppe gingen zum Teil sehr weit auseinander. Es ist jedoch erfreulich, daß gemäß Usanz der Schweizergruppe und gemäß den demokratischen Prinzipien die Minderheit innerhalb der Schweizergruppe den Mehrheitsbeschluß akzeptiert hat. Diese Haltung ist erfreulich, und denjenigen, die sich entgegen ihrer Überzeugung, jedoch den Gepflogenheiten entsprechend, mit der Haltung der Schweizergruppe solidarisiert haben, soll der Dank des Vorstandes abgestattet werden.

Staatsvertrag mit der UdSSR betreffend wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit

Parallel zu diesem Staatsvertrag wird seit Jahren mit der UdSSR über einen Staatsvertrag betreffend den gewerblichen Rechtsschutz verhandelt. Die darin vorgesehenen Vereinfachungen des Patentierungsprocedere und auch andere

Punkte sind für die Schweiz von Bedeutung, und die Schweizergruppe war seit Beginn der zwischenstaatlichen Verhandlungen in bezug auf diese Aspekte in die Diskussion einbezogen worden. Am 14. November 1975 fand im Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum eine Besprechung des Vertrages mit der UdSSR über Erleichterungen auf dem Gebiete des gewerblichen Eigentums statt, an welcher Herr Dr. H. WICHMANN die Schweizergruppe vertrat.

Vom 31. Mai bis 4. Juni 1976 wurden in Bern die Verhandlungen zwischen einer schweizerischen und einer sowjetischen Delegation in dieser Frage fortgeführt. Die schweizerische Delegation umfaßte außer den Vertretern des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum auch solche des EVD und des EPD. Der *Vorort* des Schweizerischen Handels- und Industrievereins war durch das Vorstandsmitglied, Herrn Dr. P. BRÜGGER, vertreten, und der Präsident der Schweizergruppe war als Vertreter der AIPPI Mitglied der Schweizer Delegation. Zu diesen Verhandlungen ist zu sagen, daß vollständige Einigung in allen Punkten erzielt werden konnte. Einer Paraphierung stand jedoch nur eines im Weg, nämlich die Tatsache, daß der Präsident der sowjetischen Delegation die notwendigen Vollmachten aus Moskau nicht mitgebracht hatte. Es ist jedoch anzunehmen, daß die Phase der Verhandlungen jetzt abgeschlossen ist und die Unterzeichnung des Staatsvertrages ohne besondere Formalitäten entweder in Bern oder in Moskau jederzeit erfolgen kann.

Kontakte der Schweizergruppe zu Landesgruppen in sozialistischen Staaten

Der Vorstand der Schweizergruppe war seit jeher bemüht, mit den Landesgruppen sozialistischer Staaten engere Beziehungen zu etablieren. Die Schweizergruppe hat diese Kontakte gepflegt, und zwar mit den Landesgruppen der UdSSR, der DDR, Ungarns und Bulgariens. Auf Einladung der Landesgruppe der DDR besuchte in der Zeit vom 1. bis 5. September 1976 eine aus dem Präsidenten der Schweizergruppe und den Herren Dr. P. LIATOWITSCH, Dr. R. STORKEBAUM und Dr. H. WICHMANN bestehende Delegation Ostberlin und Dresden, wobei die folgenden Referate gehalten wurden:

«Aktuelle Probleme zur Gestaltung eines wirksamen Rechtsschutzsystems für Erfindungen in Entwicklungsländern, unter besonderer Berücksichtigung der Vorschläge der UNCTAD und der WIPO zum Technologietransfer»

«Schlußfolgerungen aus dem Abkommen zur Europäischen Patentrechtsintegration, insbesondere in den Mitgliedsländern der EWG, aus der Sicht der schweizerischen Wirtschaft und Rechtswissenschaft, auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes»

«Tendenzen zur internationalen Entwicklung des Markenrechts, insbesondere im europäischen Raum, aus schweizerischer Sicht»

«Die Revision der PVUe aus der Sicht der Schweizergruppe der AIPPI»

Außerdem fanden eingehende Diskussionen über verschiedene wichtige Aspekte des gewerblichen Rechtsschutzes statt, wobei die Revision der PVUe, Probleme des Technologietransfers in Entwicklungsländer und Probleme der internationalen Entwicklung des Markenschutzes im Vordergrund standen. Es

sei hier betont, daß periodische Zusammenkünfte zwischen Fachvertretern sozialistischer Staaten und der Schweizergruppe der AIPPI sich insofern positiv auswirken, als besseres Verständnis auf beiden Seiten erzielt wird, was sich vor allem bei Debatten in internationalen Gremien günstig auswirkt. In diesem Sinn spielt die Schweizergruppe heute auf internationaler Ebene eine nicht unbedeutende Rolle, vor allem beim Erreichen von Kompromißvorschlägen.

Unter Voraussetzung der Zustimmung der Schweizergruppe wird sich der Vorstand auch in Zukunft intensiv um diese Beziehungen kümmern, wobei diese vielleicht auch auf einige wichtige Entwicklungsländer ausgedehnt werden könnten.

Präsidentenrat

Am 3. und 4. November fand in London eine Sitzung des Präsidentenrates statt. Diese Arbeitstagung war zum größten Teil der Revision der PVUe gewidmet und diente der Aufstellung von Direktiven für die Vertreter der AIPPI, die an den WIPO-Sitzungen als Beobachter teilnehmen. Diese Beobachtergruppe der AIPPI besteht zur Zeit aus den Herren Bodenhausen, Frayne (USA), Mathély (Frankreich) und dem Präsidenten der Schweizergruppe.

Kongreß des Geschäftsführenden Ausschusses der AIPPI in Montreux

Die Schweizergruppe hatte seinerzeit beschlossen, den Geschäftsführenden Ausschuß der AIPPI im Jahre 1976 zu einer Sitzung in die Schweiz einzuladen, und der Vorstand ist mit der Organisation betraut worden. Diese Zusammenkunft hat vom 26. September bis 2. Oktober in Montreux stattgefunden, und es darf mit Befriedigung festgestellt werden, daß diesem Anlaß in jeder Beziehung ein Erfolg beschieden war. Es wurde von den Mitgliedern des Ausschusses ausgezeichnete Arbeit geleistet, die vor allem deshalb erfolgreich war, weil die einzelnen Arbeitsgruppen bereits zwei Tage vor Kongreßbeginn ihre Arbeit in Montreux aufnahmen und die Resolutionen gründlich vorbereiteten. Folgende Fragen standen auf der Traktandenordnung:

- Frage 37 B Einwirkung der nationalen oder internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbs auf die gewerblichen Schutzrechte
- Frage 45 B Nutzen des gewerblichen Rechtsschutzes für die technische Entwicklung und den wirtschaftlichen Fortschritt und insbesondere den Technologietransfer
- Frage 50 B Reorganisation der AIPPI
- Frage 56 B Gewerblicher Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie
- Frage 57 B Schutz der Computerprogramme
- Frage 62 B Internationaler Schutz der Ursprungsbezeichnungen
- Frage 67 B Revision der Pariser Verbandsübereinkunft
- Frage 68 B Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke

Das Programm war sehr reich befrachtet, es kann aber mit Befriedigung festgestellt werden, daß praktisch in allen Fragen Fortschritte erzielt werden konn-

ten. Die Schweizergruppe war in Montreux durch die folgenden Herren vertreten:

Frage 37 B Dr. M.J.Lutz
Fragen 45 B und 50 B Dr. E.Jucker
Frage 56 B Dr. H.Brühwiler
Frage 57 B Herr G.E.Kirker
Frage 62 B Herr M.Hool
Frage 67 B Dr. P.Brügger
Frage 68 B Dr. R.Storkebaum

Der Vorstand möchte diesen Herren für ihre ausgezeichnete Arbeit und den großen persönlichen Einsatz danken. Sie haben sich alle mit großer Sachkenntnis an den Beratungen beteiligt und ihre Voten und Ausführungen haben maßgebend zum positiven Verlauf der Arbeit beigetragen.

Der Vorstand wurde beauftragt, den Dank der Kongreßteilnehmer zu übermitteln; im Verlaufe dieser Veranstaltung ist mehrmals die Gastfreundschaft der Landesgruppe und die gute Organisation des Kongresses gewürdigt worden.

Mitarbeit der Schweizergruppe der AIPPI auf internationaler Ebene

An verschiedenen wichtigen Zusammenkünften auf internationaler Ebene vertraten Mitglieder der Schweizergruppe als Delegierte die gesamte AIPPI.

An den Sitzungen der Arbeitsgruppe für ein Mustergesetz für Entwicklungsländer über Erfindungen und Know-how in Genf (26.–30. Mai 1975, 10.–14. November 1975 und 14.–18. Juni 1976) nahm Herr Dr. H. WICHMANN als Delegierter der AIPPI teil.

An der 3. Sitzung der Ad-hoc-Gruppe von Regierungsexperten für die Revision der Pariser Verbandsübereinkunft in Lausanne (8.–15. Juni 1976) war der Präsident der Schweizergruppe zusammen mit den Herren BODENHAUSEN, MATHÉLY und FRAYNE anwesend.

An der 3. Sitzung des Sachverständigenausschusses für die Hinterlegung von Mikroorganismen zum Zwecke des Patentverfahrens in Genf (26.–30. April 1976) war Herr Dr. A. HÜNI Delegierter der AIPPI.

An der 3. Sitzung des Technisch-juristischen Programms für den Erwerb der mit dem gewerblichen Eigentum in Zusammenhang stehenden Technologie seitens der Entwicklungsländer in Genf (15.–19. März 1976) nahm der Präsident der Schweizergruppe als Delegierter der AIPPI teil.

An verschiedenen PCT-Interimsausschüssen in Genf (27. Oktober–3. November 1975) vertrat Herr Dr. M. MATHEZ die AIPPI.

An der Konferenz der Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaften für den Abschluß des Übereinkommens über das Gemeinschaftspatent in Luxemburg (17. November–15. Dezember 1975) sowie am Interimsausschuß der Europäischen Patentorganisation in Brüssel (15. Juni 1976) nahm Herr C. SORDET als Vertreter der AIPPI teil.

2. Bericht der Schweizer Delegierten an der Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses vom 26. September bis 2. Oktober 1976 in Montreux zu den folgenden Fragen:

2.1 Frage 37 B:

Einwirkung der nationalen oder internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbs auf die gewerblichen Schutzrechte

(M. J. LUTZ)

Die Frage 37 B hatte schon auf der Traktandenliste des Kongresses der AIPPI in San Francisco 1975 gestanden.

Die damals unter dem Vorsitz des inzwischen verstorbenen Dr. LADAS tagende Kommission hatte es sich zum Ziel gesetzt, drei Dokumente zu erarbeiten und von der AIPPI genehmigen zu lassen:

1. Eine Resolution, mit welcher Kritik geübt werden sollte an der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes.
2. Ein «general statement», das die allgemeinen Grundsätze des Zusammenspiels zwischen Kartellrecht und gewerblichen Schutzrechten skizziert, und
3. Eine Liste von Vertragsklauseln, welche nach Auffassung der AIPPI keine Einschränkung durch das Kartellrecht erfahren sollten.

Das Ergebnis der Kommissionsarbeit ging an der Schlußsitzung des Kongresses von San Francisco in den Wogen der damaligen internen Auseinandersetzungen unter. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die vorgelegten Texte nicht ganz ausgereift waren und eine allgemeine Diskussion notwendig geworden wäre.

In Montreux nahm die Kommission, nunmehr unter dem Vorsitz des belgischen Anwaltes, Maître MARC CHOMÉ, aus Brüssel, ihre Arbeit wieder auf.

Die Zielsetzung war im wesentlichen die gleiche wie in San Francisco. Die im Vorjahr gesammelte Erfahrung erlaubte es jedoch, die ganze Frage gründlicher zu durchdenken und von einer kasuistischen zu einer systematischen Bearbeitung überzugehen.

Vor Aufnahme der Arbeit an einer Resolution der AIPPI und der Bearbeitung der dazu gehörenden Nebendokumente mußte sich die Kommission über eine Reihe von Vorfragen Klarheit verschaffen.

1. Für die Mehrzahl der Kommissionsmitglieder stand die Auseinandersetzung zwischen den Vertretern der gewerblichen Schutzrechte und den EG-Kartellbehörden im Vordergrund. Einige Kommissionsmitglieder dieser Gruppe hätten es vorgezogen, eine Dokumentation ausschließlich nach dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit und Verwendbarkeit in dieser Auseinandersetzung mit den EG-Behörden auszuarbeiten.

Eine kleinere Gruppe von Kommissionsmitgliedern aus Staaten, welche der EG nicht angehören und in keiner allzu engen Verbindung mit dieser stehen, zeigten wenig Interesse an einer Ausrichtung der ganzen Kommissionsarbeit auf den Konflikt mit der EG. Sie befürchteten insbesondere, daß eine ausschließlich auf die EG ausgerichtete Studie von den EG-Behörden entwickelte Rechtsgrundsätze anerkennen könnte, mit welchen eine im EG-Raum akzeptierte Einschränkung von gewerblichen Schutzrechten verbunden ist, während der Bestand der-

selben Rechte in ihrem Heimatstaat unbestritten sei und auch nicht gefährdet werden sollte. Sie wollten nicht auf dem Umweg über den Kampf zur Aufrechterhaltung der gewerblichen Schutzrechte in der EG mithelfen, den Schutz von gewerblichen Rechten in ihren Heimatstaaten zu vermindern.

Die Kommission entschloß sich nach langer Diskussion, Dokumente zu schaffen, welche der AIPPI gestatten, an der Rechtsentwicklung im EG-Raum aktiven Anteil zu nehmen, welche jedoch gleichzeitig über den EG-Raum hinaus allgemeine Gültigkeit beanspruchen können. Man mußte daher namentlich bei der Erstellung der Liste der nach Auffassung der Kommission in jedem Falle zulässigen Vertragsbestimmungen den kleinsten gemeinsamen Nennen suchen, d. h. es konnten nur diejenigen Vertragsbestimmungen in die Liste Eingang finden, welche in sämtlichen aktiv an der Kommissionsarbeit beteiligten Staaten zweifelsfrei als zulässig betrachtet wurden.

2. Der zweite grundlegende Entscheid der Kommission betraf die Ausgangsbasis. Der Konflikt zwischen gewerblichen Schutzrechten und Gesetzesbestimmungen zur Aufrechterhaltung des Wettbewerbes steht in den verschiedenen Staaten auf einem sehr unterschiedlichen Stand. In einzelnen Staaten, wie der Schweiz, beeinflussen Gesetze über die Aufrechterhaltung des Wettbewerbes die Ausübung der gewerblichen Schutzrechte kaum. In anderen Staaten oder Märkten, wie insbesondere in der EG, ist das Recht der Ausübung der gewerblichen Schutzrechte derart stark eingeschränkt, daß nach Auffassung einiger Kommissionsmitglieder sogar deren Existenz in Frage gestellt ist.

Die Kommission kam zum Schluß, daß es nicht Aufgabe der AIPPI sein könne, lediglich den gegenwärtigen Rechtszustand darzulegen und als gegebene Größe ohne Einschränkung zu akzeptieren. Sie hielt vielmehr dafür, die von ihr erarbeitete Dokumentation solle zum Ausdruck bringen, wie nach ihrer Auffassung der Konflikt zwischen gewerblichen Schutzrechten und Kartellrecht im Einzelfall gelöst werden sollte.

3. Der dritte grundlegende Entscheid hing nahe mit dem zweiten zusammen. Die Kommission entschloß sich wiederum nach eingehender Diskussion, nicht wie das bisher zuweilen üblich gewesen war, die ganze eindeutig gefestigte Rechtsprechung der EG-Behörden und die daraus entwickelten Rechtsgrundsätze zu negieren. Es setzte sich vielmehr die Meinung durch, die von den EG-Behörden entwickelten Rechtsgrundsätze seien heute Bestandteil der Rechtsordnung und müßten bei der Arbeit der Kommission entsprechend berücksichtigt werden. Sie konzentrierte sich daher auf den Versuch, Einfluß zu nehmen auf Fragen, die hängig aber noch nicht eindeutig durch eine gefestigte Rechtsprechung zuungunsten der Inhaber gewerblicher Schutzrechte entschieden sind und die dementsprechend Gegenstand einer laufenden Rechtsentwicklung bilden, auf die eine Einflußnahme möglich ist. Erst wenn die bisher für die Inhaber gewerblicher Schutzrechte ungünstig verlaufende Entwicklung einmal zum Stehen gekommen ist, kann die AIPPI daran denken, einen Teil des in den letzten zwanzig Jahren verlorenen Bodens zurückzugewinnen.

Der Wille, unter Respektierung der gefestigten Rechtsprechung der EG-Behörden auf die laufende Entwicklung aktiven Einfluß zu nehmen, fand schließlich in den Richtlinien betreffend Lizenzverträge deutlichen Ausdruck. Es wurden unter anderem auch Vertragsklauseln in die Richtlinien aufgenommen, deren Vereinbarkeit mit dem EG-Kartellrecht von einer kleinen Minderheit der Kommission in Zweifel gezogen worden war.

4. Im ursprünglichen Entwurf zu einer Liste von Vertragsklauseln hatte Herr Prof. LADAS vorgesehen, für jede Kategorie gewerblicher Schutzrechte zwei Listen von Vertragsklauseln zu erstellen, nämlich eine Liste zulässiger Vertragsklauseln und eine Liste unzulässiger Vertragsklauseln. Diese Methodik stieß auf fast einhelligen Widerstand, da in den Heimatstaaten vieler Kommissionsmitglieder Vertragsklauseln, welche im EG-Raum eindeutig als unzulässig gelten, durchaus zulässig sind und die betroffenen Kommissionsmitglieder befürchteten, eine derartige Aufzählung unzulässiger Vertragsbestimmungen würde zu einer Einschränkung der gewerblichen Schutzrechte in ihrem Heimatstaat führen.

Das Verzeichnis der unzulässigen Vertragsklauseln wurde daher fallen gelassen.

5. Die letzte wesentliche Vorfrage der Kommissionsarbeit betraf das Schicksal der Kommission nach der Zusammenkunft von Montreux. Konflikte zwischen der Gesetzgebung zum Schutze des Wettbewerbes und den gewerblichen Schutzrechten werden immer wieder auftauchen. Sie verlangen von Zeit zu Zeit ein aktives und rasches Eingreifen der AIPPI. Das setzt nach Auffassung der Kommission die Schaffung eines dauernd bestehenden Gremiums voraus, das bei Bedarf eine Stellungnahme der AIPPI innert kurzer Frist erarbeiten kann. In diesem Sinne wurde vereinbart, die Kommissionsarbeit im Einverständnis mit der AIPPI nach der Tagung des Exekutiv-Komitees auch außerhalb der offiziellen AIPPI Tagungen fortzusetzen. Eine entsprechende Resolution wurde am Ende der Tagung vom Exekutiv-Komitee der AIPPI verabschiedet.

Nachdem die vorgenannten Vorfragen entschieden waren, bearbeitete die Kommission an mehreren, zum Teil ganztägigen Sitzungen, die mit dem Thema zusammenhängenden materiellen Fragen und bereinigte die von einer Redaktionskommission in drei Sprachen entworfenen, für die Sitzung des Exekutiv-Komitees bestimmten Dokumente.

Das Ergebnis der Kommissionsarbeit fand schließlich seinen Ausdruck in einem vierseitigen, im Anhang wiedergegebenen Dokument, bestehend aus einer Resolution, einer allgemeinen Erklärung und Richtlinien betreffend Lizenzverträge. Das Dokument fand die Zustimmung der Mehrheit des Geschäftsführenden Ausschusses der AIPPI. Den Kern des Dokumentes bilden die Richtlinien betreffend Lizenzverträge. Diese Richtlinien legen in nicht abschließender Aufzählung diejenigen Lizenzvertragsbestimmungen bei Lizenzverträgen für Patente, Know-How und Marken fest, welche nach Auffassung der Arbeitsgruppe unabhängig von kartellrechtlichen Bestimmungen innerhalb und außerhalb des EG-Raumes zulässig sein müssen und bei sinngemäßer Auslegung der im EG-Raum entwickelten Grundsätze dort auch zulässig sind.

Es bleibt abzuwarten, welchen Einfluß die von der Arbeitsgruppe erarbeiteten Dokumente, welche nach dem Beschluß des Geschäftsführenden Ausschusses den EG-Behörden zugestellt werden, auf die Rechtsentwicklung im EG-Raum haben werden.

Die Arbeitsgruppe zur Frage 37 B wird nunmehr gemäß der vom Geschäftsführenden Ausschuß genehmigten Resolution ihre Arbeit auch außerhalb der offiziellen Tagungen und Kongresse fortsetzen, Fragen der Einwirkungen des Kartellrechtes auf die gewerblichen Schutzrechte auch auf anderen Märkten prüfen und insbesondere kurzfristige Stellungnahmen der AIPPI zu aktuellen Problemen auf dem Gebiete des Verhältnisses von Kartellrecht und gewerblichen Schutzrechten vorbereiten. Sie hofft, mit ihren im Anhang wiedergegebenen Richtlinien auf die Rechtsentwicklung auch außerhalb des EG-Raumes im Sinne einer Stabilisierung des minimalen Schutzes gewerblicher Schutzrechte Einfluß zu nehmen.

Anhang

I. Resolution der AIPPI zur Frage 37 B

In der Überzeugung, daß ein angemessener, mit den Wettbewerbsregeln vereinbarter Schutz der gewerblichen Schutzrechte zur Sicherung des technischen und wirtschaftlichen Fortschrittes und zum Schutze des öffentlichen Interesses unerläßlich ist,

IVfgR (AIPPI) nach Studium des Berichtes der Kommission

1. genehmigt die vorgeschlagenen Richtlinien für Vertragsbestimmungen im beiliegenden Bericht;
2. beschließt, das Studium der Frage 37 und insbesondere dasjenige von Bestimmungen in Verträgen betreffend gewerbliche Schutzrechte fortzusetzen;
3. beschließt, die spezifischen Grundlagen der gewerblichen Schutzrechte in ihrer Beziehung zu den Regeln über den Wettbewerb zu studieren.

II. Allgemeine Erklärung

Das Studium der Frage 37 hat die Kommission zum Schluß geführt, daß es notwendig ist, die spezifische Zielsetzung der einzelnen gewerblichen Schutzrechte, besonders ihre wesentlichen Kriterien in ihrer Beziehung zu den Regeln über den Wettbewerb zu umschreiben.

Die Ausübung der gewerblichen Schutzrechte darf durch die Regeln zur Aufrechterhaltung des Wettbewerbes nicht unterbunden werden, soweit diese Rechtsausübung durch die spezifische Zielsetzung der gewerblichen Schutzrechte bedingt ist.

Mit Bezug auf den Gemeinsamen Markt stützt sich dieser Grundsatz auf

Art. 36 des Rom-Vertrages. Er sollte auch durch die Anwendung des Art. 85 und 86 des Rom-Vertrages nicht geschmälert werden.

Die Kommission ist daher der Auffassung, daß das Studium der spezifischen Grundlagen der gewerblichen Schutzrechte im Rahmen der AIPPI insbesondere in Zusammenarbeit mit den Kommissionen zu den Fragen 67 (Revision der Pariser Verbandsübereinkunft) und 68 (Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke) fortgesetzt werden sollten.

III. Richtlinien betreffend Lizenzverträge

Die Kommission hat verschiedene typische Lizenzvertragsbestimmungen geprüft. Unter diesen Vertragsbestimmungen sollten insbesondere die folgenden nicht auf Grund der Regeln über den Wettbewerb in Frage gestellt werden:

A. Patente

- (1) Die Beschränkung der Lizenz auf die Herstellung des patentierten Produktes unter Ausschluß des Verkaufs und der Verbreitung des Produktes.
- (2) Die Beschränkung der Lizenz mit Bezug auf die Anwendung der patentierten Erfindung.
- (3) Die Gewährung einer exklusiven Lizenz mit der Verpflichtung des Patentinhabers, sowohl keine weiteren Lizenzen an Dritte zu gewähren, als auch das Patent nicht selbst auszuwerten.
- (4) Das Verbot, das patentierte Produkt von einem Land ins andere zu exportieren, auf Grund der Erteilung paralleler Patente in diesen Ländern in den Händen desselben Patentinhabers. Eine Ausnahme von dieser Regel der Territorialität besteht innerhalb des Gemeinsamen Marktes für patentierte Produkte, welche in einem Mitgliedstaat des Gemeinsamen Marktes berechtigterweise in Verkehr gebracht worden sind, im Hinblick auf den einheitlichen Charakter dieses Marktes, in welchem der Grundsatz der Erschöpfung des Rechts zum Tragen kommt.
- (5) Bezugsverpflichtungen des Lizenznehmers, soweit diese zur Realisierung des Zwecks der Lizenz gerechtfertigt sind.
- (6) Die Verpflichtung des Lizenznehmers, für die Zeit nach Erlöschen des Patentes eine Entschädigung zu bezahlen, wenn die Lizenz sich auch auf andere Rechte bezieht, insbesondere wenn sie die Übertragung von Know-How mit einschließt. In diesem Falle sollte die Höhe der Entschädigung, welche für diese anderen Rechte wie für das Know-How bezahlt wird, entsprechend umschrieben sein.
- (7) Die dem Lizenznehmer auferlegte Verpflichtung, dem Patentinhaber eine nicht-exklusive Lizenz für alle Erfindungen, Verbesserungen oder Entwicklungen zu gewähren, welche im Zusammenhang mit der Auswertung des Patentes entstehen, für welche die Lizenz gewährt wurde.
- (8) Das Verbot, Unterlizenzen zu gewähren.

B. Know-How

- (1) Verpflichtungen zur Sicherung der Geheimhaltung des Know-How, welches Gegenstand des Vertrages bildet. Solche Verpflichtungen sollen sowohl für die Vertragsdauer als auch für den Zeitraum nach Beendigung des Vertrages zulässig sein.
- (2) Bezugsverpflichtungen des Know-How-Empfängers, soweit diese zur Realisierung des Zwecks der Ermächtigung zur Benutzung des Know-How gerechtfertigt sind.
- (3) Die dem Lizenznehmer auferlegte Verpflichtung, dem Lizenzgeber eine nicht-ausschließliche Lizenz an allen Verbesserungen und Entwicklungen, welche der Lizenznehmer im Zusammenhang mit der Auswertung des empfangenen Know-How gemacht hat, zu erteilen.

Sofern ein Vertrag sowohl ein Patent als auch das dazugehörige Know-How einschließt, finden die Richtlinien betreffend Patente auf den patentrechtlichen Teil des Vertrages uneingeschränkt Anwendung.

C. Marken

- (1) Die Gewährung einer exklusiven Lizenz, mit der Verpflichtung des Markeninhabers, sowohl keine weiteren Lizenzen für dieselbe Marke an Dritte zu gewähren, als auch die Marke nicht selbst zu benutzen.
- (2) Die zeitliche Beschränkung der Lizenz.
- (3) Die Beschränkung der Lizenz mit Bezug auf die Produkte, für welche die Marke verwendet wird.
- (4) Bezugsverpflichtungen des Lizenznehmers, soweit diese für die Verwirklichung des Lizenzvertrages auch besonders zum Schutze der Marke oder zur Sicherung der Qualität gerechtfertigt sind.
- (5) Das Verbot, Unterlizenzen zu gewähren.

Im Zusammenhang mit Lizenzverträgen müssen geeignete Maßnahmen zum Schutze des Publikums vor Täuschung ergriffen werden.

2.2 Frage 45 B:

Nützlichkeit des gewerblichen Rechtsschutzes für die technische Entwicklung und den wirtschaftlichen Fortschritt

(E. JUCKER)

Die unter dem Vorsitz von Herrn JORGE O'FARRELL arbeitende Kommission 45 B erhielt am Kongreß in San Francisco den Auftrag zur Ausarbeitung von Vorschlägen hinsichtlich internationaler technologisch-wissenschaftlicher Zusammenarbeit, die zum Technologietransfer in Entwicklungsländer führen soll. Der Kongreß empfahl der Kommission eine enge Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen, vor allem mit WIPO. Bei WIPO finden sich zur Zeit zwei aus der Sicht der Frage 45 B wichtige Projekte in Bearbeitung, nämlich das neue Modellgesetz und die Revision der PVUe. So war es für die Arbeitsgruppe 45 B naheliegend, sich hauptsächlich mit diesen beiden Projekten zu

beschäftigen, und es wurde zu diesem Zweck an alle nationalen Gruppen ein umfangreicher Fragebogen versandt, mit dem sich auch die Schweizergruppe auseinandergesetzt hat. Vor Beginn der Zusammenkunft des Geschäftsführenden Ausschusses der AIPPI in Montreux tagte die Kommission 45 B an zwei Tagen, analysierte die Stellungnahmen der Landesgruppen und arbeitete eine Resolution aus. Diese darf insofern als positiv bewertet werden, als darin klar zum Ausdruck gebracht wird, daß die Hemmnisse des Technologietransfers in Entwicklungsländer und der industriellen Entwicklung dieser Staaten nicht durch nationale Patentgesetze und nicht durch internationale Konventionen, sondern durch spezifische nationale Gegebenheiten bedingt sind. Die Resolution empfiehlt denn auch eine Intensivierung der Bemühungen zur Beseitigung dieser Hemmnisse, damit der Technologietransfer ungehindert vor sich gehen kann.

Die Kommission 45 B steht in engem Kontakt zur WIPO, und auch Mitglieder der Schweizergruppe nehmen im Auftrag dieser Kommission und der ganzen AIPPI an entsprechenden WIPO-Arbeiten teil. Auf diese Weise wird versucht, auf den Ausgang der WIPO-Arbeiten am Modellgesetz und der Revision der PVUe einen gewissen Einfluß zu nehmen.

2.3 Frage 50 B: Reorganisation der AIPPI (E. JUCKER)

Herr Dr. BLUM hat sich anläßlich der letztjährigen Generalversammlung ausführlich zu dieser Frage geäußert, und die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die neuesten Arbeiten der Kommission und auf die Ergebnisse der kürzlichen Zusammenkunft des Geschäftsführenden Ausschusses der AIPPI in Montreux.

Die Kommission zur Frage 50 B tagte zum erstenmal in Basel vom 22.–23. September 1975 und danach am 1./2. April 1976 in Paris. In Montreux wurden die begonnenen Arbeiten unmittelbar vor Kongreßbeginn am 24. und 25. September 1976 intensiv weitergeführt. Aus all diesen Arbeiten ging ein außerordentlich umfangreiches Dokument mit 125 Punkten hervor; die Arbeiten des Sonderausschusses sind jedoch bei weitem noch nicht abgeschlossen, und noch vor dem Münchner Kongreß sind weitere Sitzungen vorgesehen. Als erstes konkretes Ergebnis darf der in Montreux vom Geschäftsführenden Ausschuß gutgeheißen Vorschlag zur Statutenänderung der AIPPI betrachtet werden:

Eine erste Statutenänderung betrifft den Artikel 2, Ziele. Die neue Fassung soll aussagen, daß die Ziele der AIPPI nicht nur im Studium und im Vergleich der existierenden Gesetzgebungen, sondern darüber hinaus auch im Studium und Vergleich der Gesetzesentwürfe bestehen.

Ferner ist in den Statuten jetzt vorgesehen, daß die Vereinigung außer periodischen Kongressen auch andere Zusammenkünfte einberufen kann, womit der vielleicht zu starre Rahmen der Veranstaltungen etwas gelockert wird.

Wichtiger als diese Statutenänderungen ist jedoch die Neufassung von Artikel 6, den Geschäftsführenden Ausschuß betreffend. Außer geringfügigen stilistischen Änderungen bringt der abgeänderte Artikel 6, 3a und 3b eine neue Festlegung der Delegiertenzahlen pro National- resp. Regionalgruppe, die wie folgt aussieht:

Von 10 Mitgliedern einer Nationalgruppe an: 1 Delegierter,
von 50 Mitgliedern an: 2 Delegierte,
von 50–150 Mitgliedern je 1 Delegierter pro 25 Mitglieder,
von 150–400 Mitgliedern je 1 Delegierter pro 50 Mitglieder,
von 400–800 Mitgliedern je 1 Delegierter pro 100 Mitglieder.

Die Maximalzahl für die ganz großen Landesgruppen stellt sich somit auf 15 Delegierte, den Präsidenten der Landesgruppe nicht mitgerechnet.

Bei den Regionalgruppen wurde folgende Lösung in die Statuten aufgenommen:

Bis 15 Mitglieder und von 8 Mitgliedern an: 1 Delegierter,
von 15–25 Mitgliedern: 2 Delegierte,
von 25–75 Mitgliedern: 3 Delegierte.

Von 75 Mitgliedern an werden Regionalgruppen wie Nationalgruppen behandelt.

Auf diese Weise werden große Nationalgruppen und auch die kleinen Regionalgruppen gerechter behandelt, als dies bisher der Fall war. Selbstverständlich muß dieser neue Statutentext dem Kongreß in München zur Ratifikation vorgelegt werden.

Die Arbeitsgruppe 50 B hat in Montreux einen ersten Entwurf für die Richtlinien, welche für die Durchführung von Debatten, für die Annahme von Entschlieûungen und für die Behandlung von Verwaltungsangelegenheiten, wie z. B. von Wahlen, von Bedeutung erscheinen, vorgelegt. Diese Richtlinien werden jetzt weiter studiert und sollen später zu einem integrierenden Bestandteil der Statuten der AIPPI werden.

Zusammenfassend läßt sich über die bisherigen Ergebnisse der Arbeit der Gruppe 50 B folgendes festhalten: Diese Arbeitsgruppe hat sich sehr intensiv mit allen Fragen betreffend die AIPPI auseinandergesetzt. Es wurden dabei die Ziele, der Aufbau, die Arbeitsmethoden, die Arbeitsorgane und auch die Landesgruppe einer Untersuchung unterworfen. Diese Arbeiten werden fortgesetzt, und es ist anzunehmen, daß am Kongreß in München definitive, alle Probleme umfassende Vorschläge unterbreitet werden.

2.4 Frage 56 B: Gewerblicher Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie (H. BRÜHWILER)

1. Überblick über den Stand der Frage

Für die Vorgeschichte und den Stand der Frage sei im einzelnen auf den Bericht, wie er in den Schweizer Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1975, Heft 2, Seiten 210–214 abgedruckt ist, verwiesen.

Es sei daraus lediglich in Erinnerung gerufen, daß der Kongreß von San Franzisko einstimmig die bekannte, im *Annuaire 1975/III*, Seiten 208–209 abgedruckte Resolution gefaßt hat, welche sich mit dem Entwurf der WIPO für ein internationales Abkommen und Regeln über die Hinterlegung von Mikroorganismen zum Zwecke der Patentverfahren befaßt.

2. Die Arbeiten anläßlich der Zusammenkunft des Geschäftsführenden Ausschusses der AIPPI vom 26. September bis 2. Oktober 1976 in Montreux

2.1 Arbeit des Arbeitsausschusses

Der Arbeitsausschuß hielt eine einzige Arbeitssitzung ab, deren Ergebnisse im folgenden Bericht – es ist dies eine inoffizielle Übersetzung aus dem Englischen – zusammengefaßt sind:

«Bericht des Arbeitsausschusses an die Präsidentenkonferenz

Der Arbeitsausschuß hielt eine einzige Sitzung am 27. September 1976 ab, an der 13 von den 17 Mitgliedern anwesend waren. Herr Davidson, Ehrenmitglied unserer Vereinigung, beehrte uns durch seine Anwesenheit.

Nach einer kurzen, vom Vorsitzenden (Horvat, Ungarn) vorgetragenen Übersicht über die gegenwärtige Situation, welche vom Mitvorsitzenden (von Pechmann, Bundesrepublik Deutschland) ergänzt wurde, wurden die Probleme diskutiert, welche mit dem WIPO-Abkommensentwurf über die Hinterlegung von Mikroorganismen zum Zwecke der Patentverfahren zusammenhängen.

Die diplomatische Konferenz, welche sich mit diesem Abkommensentwurf befaßt, soll für die erste Hälfte 1977 einberufen werden. Es ist zu erwarten, daß sich während dieser Konferenz die Hauptdiskussionen um die folgenden Fragen abspielen werden:

- a) Möglichkeit für internationale Organisationen, dem Abkommen beizutreten;
- b) die offizielle Sprache;
- c) Freigabe der hinterlegten Stämme an Dritte.

Es ist wichtig zu erwähnen, daß die Ergebnisse der Sitzung dieses Arbeitsausschusses in San Franzisko teilweise Eingang in den Abkommensentwurf gefunden haben, z. B. Regel 13.3 betreffend die Garantien, die anläßlich der Freigabe der hinterlegten Stämme gegeben werden.

Die Mitglieder des Arbeitsausschusses teilten die Meinung, daß der WIPO-Abkommensentwurf eine recht gute Basis bildet, um die internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet aufzubauen und weiterzuentwickeln.

In sehr kluger Weise gibt der Abkommensentwurf den nationalen Gesetzgebungen die volle Freiheit, das Datum der Freigabe im Falle einer Hinterlegung zu bestimmen; dies wird es für viele Länder erleichtern, dem Abkommen beizutreten, ohne gezwungen zu sein, die nationale Gesetzgebung zu ändern.

Der Arbeitsausschuß diskutierte auch kurz das Problem des Schutzes für Mikroorganismen *per se*. Die allgemeine Meinung war, daß dieses Problem im Rahmen des Patentsystems gelöst werden muß.

Lassen Sie mich (als Vorsitzenden) in Zusammenfassung der Meinung des Arbeitsausschusses folgendes vorschlagen:

- a) Die Resolution von San Franzisko ist immer noch gültig.
- b) Auf Grund der Ergebnisse der diplomatischen Konferenz über den WIPO-Abkommensentwurf werden der Vorsitzende, der Mitvorsitzende und der Sekretär (Palagyi,

- Ungarn) des Arbeitsausschusses einen Arbeitsplan ausarbeiten und diese mit den Mitgliedern des Arbeitsausschusses und dem Büro beraten.
- c) Die Mitglieder des Arbeitsausschusses sollen ihr Bestes tun, um die Vertreter ihrer Länder an der diplomatischen Konferenz in dem Sinne zu beeinflussen, daß sie der Resolution der AIPPI zustimmen und sie während der Konferenz berücksichtigen.
 - d) Es wird vorgeschlagen, daß die Frage 56 an der Münchner Konferenz durch den Präsidentenrat behandelt wird.»

Dem sei persönlich beigelegt, daß die Mitglieder der Meinung waren, daß es ausgeschlossen erscheint, den WIPO-Entwurf vor der diplomatischen Konferenz noch in irgendeiner Weise zu ändern, da sich die Mehrzahl der Regierungsvertreter strikte gegen jede weitere Einflußnahme auf nationales Recht wenden und die Organe der WIPO – im Bestreben, das Abkommen zustande zu bringen –, dieser Linie folgen.

2.2 Resolution der Präsidentenkonferenz

Auf Grund des zitierten Berichtes des Arbeitsausschusses hat dann die Präsidentenkonferenz folgende Resolution – es ist dies eine inoffizielle Übersetzung aus dem Französischen – angenommen:

«Die AIPPI

- bestätigt die Resolution, die sie an ihrem Kongreß von San Franzisko angenommen hat;
- beauftragt den besonderen Arbeitsausschuß, auf Grund der Ergebnisse der diplomatischen Konferenz der WIPO einen Arbeitsplan auszuarbeiten;
- lädt die Mitglieder ein, ihren Einfluß bei den Vertretern ihrer Länder an der diplomatischen Konferenz geltend zu machen, damit der Resolution der AIPPI Rechnung getragen wird;
- beauftragt die Präsidentenkonferenz von München, das Studium der Frage fortzusetzen.»

3. Die weiteren Arbeiten der Schweizergruppe

Für die Schweizergruppe, und insbesondere deren Arbeitsgruppe «Mikrobiologie», stehen unter diesen Umständen somit folgende zwei Probleme zur Behandlung an:

- a) Formulierung der Wünsche an die schweizerische Delegation bei der diplomatischen Konferenz der WIPO; und
- b) Vertieftes Studium des Problems eines Patentschutzes für Mikroorganismen selbst.

Von diesen beiden Problemen ist das erste relativ dringlich, während das zweite längerfristig ist.

2.5 Question 57 B:

Protection des programmes d'ordinateur

(G. E. KIRKER)

Il convient tout d'abord de définir ce que l'on entend par programmes d'ordinateurs. C'est d'autant plus nécessaire que sous cette dénomination on entend ou sous-entend des choses assez différentes.

Il existe une littérature considérable sur le sujet, mais il est difficile d'en dégager une tendance générale. Nous prendrons comme point de départ un mémorandum dans «Document AGCP/3 du 15 février 1971» de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) préparé à l'occasion de la réunion à Genève, en mars 1971, d'un «Groupe consultatif d'experts gouvernementaux sur la protection des programmes d'ordinateurs».

La réunion du Groupe consultatif avait pour objet de donner un avis au Bureau international de l'OMPI sur la préparation d'une étude demandée dans un rapport du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur l'application de l'informatique au développement (ONU, Document E/4800, Annexe II, paragraphe 13). Cette étude devait porter sur les questions suivantes:

- a) Quelle est, sur le plan national, la forme la plus indiquée de protection légale des programmes d'ordinateurs aussi bien du point de vue des pays en voie de développement que de celui des producteurs de «software» (pérogrammes)?
- b) Quels arrangements internationaux nouveaux, quelles modifications ou quels renforcements d'arrangements existants doit-on prévoir?

Lors de l'Assemblée générale de l'OMPI qui fixa le plan de travail du Groupe consultatif, «il a été admis généralement que le problème en cause était celui de la protection juridique des programmes d'ordinateurs (qu'il faut distinguer du problème de l'effet qu'a sur la protection des œuvres l'utilisation d'ordinateurs pour conserver et reproduire des œuvres soumises au droit d'auteur) et que ce problème avait un grand intérêt aussi bien pour les pays en voie de développement que pour les pays développés» (Document de l'OMPI AB/I/33, paragraphe 60).

Ce qui était envisagé dans le rapport précité du Secrétaire général de l'ONU, c'était la protection du «computer software» (pérogrammes ou, selon la terminologie française la plus récente, logiciel) dans sa totalité. En effet, le terme «software» n'est pas limité aux programmes proprement dit, mais englobe d'autres éléments servant à l'élaboration des programmes (voir OMPI, Document AGCP/2).

Le rapport déjà cité du Secrétaire général de l'ONU définit ainsi ce qu'il faut entendre par programme d'ordinateur: «un jeu d'instructions précisant la séquence des opérations arithmétiques et logiques à exécuter sur un ensemble d'informations». On devrait à notre avis préciser cette définition, de la façon suivante par exemple:

un jeu d'instructions pour commander le travail d'une installation d'ordinateur, en indiquant à celle-ci la nature et la séquence d'opérations arithmétiques, logiques et d'écriture à exécuter à partir d'un ensemble de données, en vue de l'accomplissement d'une tâche déterminée.

Un tel programme peut exister sous forme lisible par l'homme ou être enregistré par exemple dans une «mémoire» magnétique et n'être «lisible» que par l'ordinateur.

Ainsi donc, au départ, il y a une ambiguïté: on parle de la protection des programmes d'ordinateurs et on désire en fait et avec raison assurer la protection

juridique d'un ensemble beaucoup plus vaste: le «software» ou logiciel. Le «software» ou logiciel comprend, en gros:

1. Les algorithmes ou concepts de programmation relatifs à la solution d'un problème donné. On peut les considérer un peu comme l'analogue du scénario dans le cas d'une œuvre théâtrale.
2. Les programmes opérationnels, complètement élaborés dans une forme adaptée à la commande automatique d'une installation d'ordinateur. Un même algorithme peut, évidemment, donner lieu à plusieurs programmes opérationnels et c'est la raison pour laquelle la protection des seuls programmes concrets, opérationnels, ne peut donner pleine satisfaction aux spécialistes du «software». Le programme est donc l'analogue de l'œuvre théâtrale telle qu'elle est jouée.
3. Sont également compris dans le logiciel les organigrammes et divers types de programmes spéciaux.

Il est admis que la création d'un algorithme ou concept, en vue de la solution d'un problème au moyen d'un ordinateur, fait souvent intervenir une activité véritablement inventive. Par contre, en général, le passage du concept au programme proprement dit, fait intervenir surtout l'habileté professionnelle de ce genre de techniciens que sont les programmeurs, encore que là aussi, les différents programmes qu'élaboreraient différents programmeurs, à partir d'un même algorithme, puissent différer sensiblement quant à leurs qualités pratiques. Ce ne sont pas des inventions, mais des «œuvres».

Le problème a été envisagé, nous l'avons vu, par l'ONU puis par l'OMPI sous un angle qui conduit presque fatalement à envisager une législation spéciale, nouvelle, relative uniquement à la protection du logiciel. De plus, cette démarche est faite, au moins en partie, du point de vue des pays en voie de développement. Il nous semble que ce sont là deux limitations dont la nécessité n'est pas évidente.

En effet, du point de vue pratique, on peut penser qu'il serait plus facile et plus rapide d'arriver à un résultat satisfaisant en utilisant les lois existantes (si c'est possible), plutôt que de créer et de faire admettre une législation entièrement nouvelle. Il convient donc de commencer par examiner si les lois existantes ne permettraient pas d'arriver à une protection du logiciel. Quant au cas des pays en voie de développement, ce n'est pas par eux qu'il faut commencer. En effet, si l'on se place dans une perspective historique, on voit immédiatement que les pays industrialisés ont le plus grand intérêt à envisager rapidement la protection légale du logiciel. Les pays en voie de développement en profiteront tout naturellement au fur et à mesure de leur industrialisation, pas avant.

Il n'est pas contestable que l'introduction d'une législation sur les brevets d'invention a contribué de façon décisive au progrès technique qui, lui et lui seul, en créant des richesses, a permis la spectaculaire élévation du niveau de vie qui caractérise l'époque moderne du monde occidental.

Le système du brevet d'invention a rendu possibles et avantageux les investissements qui ont permis le progrès technique. Qui engagerait d'énormes frais de recherche si tout le monde pouvait s'en approprier *immédiatement* les fruits ?

Il est banal de dire que nous vivons dans un monde en évolution de plus en plus rapide. Mais ce qu'on perd de vue, c'est que dans l'évolution de la technique, il y a de grandes étapes et que la législation et la jurisprudence en matière de brevets d'invention ne suivent qu'avec retard. Présentement, elles sont comme figées à un stade de cette évolution qui sera bientôt complètement dépassé du fait de la généralisation de l'emploi des ordinateurs.

Le système du brevet d'invention a fait ses preuves, nous l'avons vu. Mais toute médaille a son revers: si le système juridique qui a favorisé le progrès technique, économique et social cesse d'être adapté à l'état évolué de la société industrielle, il peut devenir nocif en stérilisant le progrès technique dans les branches nouvelles et provoquer ainsi, à terme, la décadence économique. Il faut, en effet, comprendre que notre monde hautement industrialisé est vulnérable et ne peut assurer le maintien d'un haut niveau de vie général — et à plus forte raison l'élévation ultérieure indéfinie de ce niveau de vie — qu'en continuant d'augmenter la productivité, donc en innovant sans cesse. Et pour cela il faut une motivation. Or, la seule motivation qui se soit révélée être nécessaire et suffisante est la perspective de pouvoir récolter les fruits de ses efforts novateurs.

Chacun sait qu'au cours du développement de la société industrielle, on a assisté à un déplacement quantitatif et progressif de la main d'œuvre, d'abord du secteur primaire (agriculture, artisanat, mines) vers le secteur secondaire (travail ouvrier dans les usines), puis, plus récemment et jusqu'à maintenant, du secteur secondaire vers le secteur tertiaire (travail intellectuel et administratif, services). Cette évolution n'a été rendue possible que par l'augmentation de la productivité (grâce au progrès technique!) dans le secteur primaire, puis dans le secondaire. Maintenant, le phénomène touche le tertiaire, grâce aux ordinateurs et à l'augmentation de productivité qu'ils sont en train d'apporter dans les trois secteurs mais surtout dans le tertiaire.

Ce qui est moins apparent, c'est que sur le plan technique et industriel, une évolution analogue s'est produite, allant elle aussi du domaine concret et matériel vers des domaines de plus en plus abstraits ou moins matériels. En effet, l'industrie a débuté dans le domaine des machines. Plus tard est apparue l'industrie chimique, qui se caractérise essentiellement par des procédés (par opposition à des agencements mécaniques concrets). Enfin, et c'est ce que nous voyons depuis peu, une troisième phase de l'évolution s'est produite avec d'une part l'automatisation, et d'autre part, l'apparition, l'utilisation et la programmation des ordinateurs.

Une remarque importante s'impose: la machine a substitué des forces de la nature (hydraulique, thermodynamique, électricité) à la force musculaire de l'homme et des animaux, ce qui a multiplié la force motrice à disposition de l'homme, la vitesse de production et, par conséquent, la productivité.

Avec les machines automatiques et l'« automation », on assiste à la substitution de forces de la nature à l'attention et à la réflexion de l'homme, qui n'a ainsi même plus à « diriger » la machine car elle a en quelque sorte été programmée une fois pour toutes pour se commander elle-même. Nous avons déjà pénétré en partie dans le mental.

Avec les ordinateurs et leur programmation à volonté, nous assistons à une évolution encore plus poussée et prodigieuse, dans le sens de la substitution de forces de la nature (électronique) au travail cérébral de l'homme, en vue toujours d'augmenter la productivité dans les domaines les plus variés. Nous sommes davantage encore dans le mental et pourtant toujours dans le domaine industriel.

Regardons de plus près le cas des programmes d'ordinateurs. L'emploi généralisé de telles machines représente une véritable mutation dans le secteur tertiaire dont il vient d'être question. Mais il représente aussi une mutation dans le domaine scientifique et technique, en permettant de résoudre une foule de problèmes qui, jusqu'alors, dépassaient nos possibilités, si bien qu'on peut dire que l'emploi des ordinateurs multiplie les possibilités de progrès technique, ce qui devrait conduire rapidement vers une société post-industrielle.

D'où vient ce pouvoir remarquable des ordinateurs ? En partie évidemment de la rapidité de travail, de la petitesse et de la faible consommation d'énergie de leurs composants électroniques, mais aussi et surtout de la possibilité de les programmer à volonté, c'est-à-dire de leur faire mémoriser et exécuter automatiquement des programmes conçus par l'homme et dont la complexité n'a pratiquement pas de limite. La programmation est d'ailleurs en train d'envahir le secteur tertiaire et de devenir une industrie-clé.

Un ordinateur dépourvu de programmation ne présente guère d'utilité, mais son utilité potentielle est illimitée grâce précisément à la programmation. C'est la programmation qui est maintenant source de progrès dans l'utilisation des ordinateurs.

Envisagés dans cette perspective historique, les programmes d'ordinateurs apparaissent donc comme le résultat de l'évolution du progrès technique au-delà des procédés industriels classiques (qui sont des procédés appliqués *directement* à la matière ou à des objets matériels), vers des procédés plus abstraits si l'on veut, mais dont néanmoins le caractère industriel et l'importance pour le progrès industriel ne paraissent pas contestables. Dans la pratique, la notion de procédé industriel s'est donc considérablement élargie, généralisée. Mais la législation et la jurisprudence en matière de propriété industrielle n'ont pas suivi toute cette évolution ; elles se sont arrêtées — à quelques exceptions près — au stade des procédés industriels classiques.

En effet, dans une première phase, certaines législations anciennes en matière de brevets d'invention ne protégeaient que les inventions relatives à des objets matériels, essentiellement des machines. Les procédés étaient donc exclus parce que présentant un caractère abstrait.

Puis, dans une deuxième phase, après l'apparition de la chimie, la brevetabilité

des procédés appliqués *directement* à la matière (procédés industriels au sens classique) a été admise.

Maintenant, nous sommes en présence d'une troisième phase, celle des programmes d'ordinateurs, qui sont un facteur capital de l'augmentation future possible de la productivité. Ce sont des *procédés de mise en œuvre des ordinateurs*, nettement plus abstraits que les procédés industriels classiques, d'où la résistance opposée à leur brevetabilité.

En bref, la protection de la propriété industrielle a suivi les deux premières phases du développement industriel, mais elle paraît s'être arrêtée là et pourrait bien, si elle n'évolue pas dans le sens de l'histoire, rater la troisième, probablement la plus importante parce que c'est d'elle que dépend ce que sera notre monde de demain.

Au vu de ce que nous venons de rappeler, est-il inconcevable que des inventions dans le domaine des algorithmes destinés à l'établissement de programmes d'ordinateurs, soient brevetables, s'ils répondent aux critères habituels de nouveauté, d'originalité (idée créatrice) et de possibilité d'exploitation industrielle? C'est sur ce dernier critère que l'on bute actuellement. On hésite à reconnaître le caractère de procédé industriel au logiciel, parce qu'il ne s'applique pas directement à la matière pour la façonner du point de vue chimique, physique ou mécanique. Mais le logiciel représente des procédés pour *agir* sur des machines (les ordinateurs) qui sont matérielles. Alors?

En Suisse, un premier pas, sur le plan des brevets, paraît avoir été fait dans la direction envisagée ici. En effet, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a adopté la pratique suivante:

Les programmes dits de système (Systemprogramme, Organisationsprogramme) qui ne servent qu'à la mise en œuvre d'ordinateurs, sont brevetables pour autant qu'ils sont présentés comme procédés de mise en action d'un ordinateur.

Les programmes dits d'utilisation (Anwendungsprogramme, Arbeitsprogramme) qui résolvent un problème donné qui pourrait, au moins théoriquement, être résolu par l'homme utilisant uniquement un crayon et du papier, ne sont pas brevetables, même s'ils sont présentés comme procédés de mise en action d'un ordinateur.

A ce refus de la protection légale à cette deuxième catégorie de programme, on peut faire plusieurs objections. Tout d'abord, en pratique, la limite entre les deux catégories est floue. Ensuite, il faut remarquer que ce que l'on désire protéger, ce n'est pas un mode de calcul ou une méthode de résolution d'un problème, mais un procédé de mise en œuvre d'un ordinateur permettant de résoudre des problèmes qui, bien que très théoriquement solubles sans ordinateurs, ne le seraient pratiquement pas parce qu'il faudrait à l'homme armé de son seul crayon, des mois ou des années pour faire le travail, à moins que cela ne dépasse tout simplement ses capacités.

Ainsi, par exemple, qui croira que les véhicules spatiaux qui ont été téléguidés

en permanence par des ordinateurs, tout au long de leur trajectoire, pour finalement venir se poser en douceur, avec une précision extraordinaire sur la lune ou sur Mars, auraient pu exécuter un tel voyage si les calculs nécessaires pour assurer ce téléguidage avaient dû être exécutés par des hommes armés seulement d'un crayon? C'est irréel car il est évident qu'en raison de la vitesse énorme de ces engins, bien avant la fin de ces laborieux calculs, les véhicules se seraient irrémédiablement perdus dans l'espace ou, au mieux, seraient venus s'écraser sur le sol de l'astre.

On voit qu'en fait, l'exclusion de certains programmes du domaine des inventions brevetables résulte uniquement d'une pratique administrative quelque peu arbitraire, qui pourrait facilement être révisée.

A l'étranger, c'est encore la confusion et les décisions contradictoires. La Cour suprême des Etats-Unis s'est refusée à prendre une décision de principe, estimant que c'était au Congrès de ce pays de légiférer en cette matière. En France, la récente loi sur les brevets exclut explicitement la brevetabilité des programmes d'ordinateurs. La Convention de Munich sur le brevet européen l'exclut aussi mais de façon moins absolue.

Il semble toutefois que si l'on considère le problème dans une perspective historique, comme nous venons d'essayer de le faire, la solution conforme au progrès soit assez évidente.

Les grands traits des considérations qui précèdent ont été présentés par l'auteur de ces lignes au cours des discussions du Comité exécutif de Melbourne, en février-mars 1974. A peu près la même opinion est exprimée dans une intéressante étude publiée sous le titre «Aspects particuliers de la protection juridique du logiciel» par MM. DE BRABANTER et VANDERPERRE, dans la Revue de droit intellectuel L'ingénieur-conseil, d'avril-mai 1976 (p. 144).

Mais tout cela ne concerne qu'une partie du problème. Il reste le cas des programmes opérationnels, dans leur forme terminée et propre à assurer la commande d'une installation d'ordinateurs. Nous avons vu au début de ces lignes que ces programmes ne présentent pas, en général, le caractère inventif qu'on trouve souvent dans les algorithmes servant à leur établissement. Ils sont néanmoins des créations de l'esprit humain et on est tout naturellement conduit à se poser la question de savoir si les programmes complètement élaborés ne pourraient pas jouir de la protection de la législation sur le droit d'auteur.

Des sommes de plus en plus considérables sont investies dans l'élaboration de tels programmes et l'état de choses actuel favorise une piraterie nuisible à tous égards. Les producteurs de programmes ont un intérêt évident et très important à disposer d'une forme de protection privative leur permettant de négocier sans crainte de pillage la vente ou des licences de leurs programmes. Les modes de protection non privative sont absolument insuffisants à cet égard.

Le problème est actuellement étudié sous cet angle en Grande-Bretagne et des travaux très poussés mais non encore publiés ont été faits et qui montrent que, moyennant là aussi une légère adaptation de la jurisprudence, les programmes

d'ordinateurs proprement dits (donc opérationnels) pourraient parfaitement être protégés contre leur utilisation non autorisée puisque, semble-t-il, cette utilisation (non publique) est précédée nécessairement d'une « copie » elle-même illicite.

L'étude en question suggère néanmoins, par souci de sécurité juridique, d'apporter un complément à la loi britannique sur le droit d'auteur, complément qui préciserait que les programmes d'ordinateurs entrent dans le champ des œuvres protégées et que leur utilisation est au bénéfice de la protection légale.

On le voit, il ne s'agit pas d'une révolution ni d'une refonte législative, mais d'une modeste adaptation.

Sur le plan international, l'OMPI a élaboré un projet de loi nationale type relative à la protection du logiciel. C'est là un travail de spécialistes qui est très utile parce qu'il contribue grandement à clarifier les différents aspects du problème. Toutefois, étant donné qu'il y a urgence vu l'extension accélérée de l'emploi des ordinateurs, et que, comme nous pensons l'avoir montré, le problème pourrait être résolu de façon simple et rapide sur le plan national, il semble indiqué d'avancer dans cette voie d'abord et de n'envisager l'adhésion à une convention internationale que lorsqu'une telle convention aura été mise au point et adoptée, ce qui demandera sans doute encore bien des années.

Pour terminer, il faut observer que certaines au moins des maisons qui livrent des ordinateurs et leurs accessoires ne paraissent manifester actuellement que peu d'intérêt pour la protection du logiciel. Par contre, les entreprises de services spécialisées dans la programmation sont évidemment très intéressées par la question. Mais l'industrie et le commerce ont le plus grand intérêt à ce que les progrès dans le domaine de la programmation ne soient pas entravés par le régime du secret ou tout simplement par défaut de motivation chez les créateurs de programmes.

Conclusions

1. Les procédés utilisés dans l'industrie ont évolué et se sont de plus en plus détachés de leur origine : le travail de la matière. Ils sont devenus plus abstraits. La protection juridique de la propriété industrielle n'a suivi qu'avec retard et partiellement cette évolution ; elle en est restée à la notion de procédé industriel correspondant à un état de la technique aujourd'hui dépassé.

2. La notion de procédé industriel – donc brevetable – devrait être repensée, élargie, en fonction de l'évolution et de l'état actuel de la technique, ce qui permettrait, par une simple adaptation de la jurisprudence, de breveter au moins les algorithmes de programmes d'ordinateurs satisfaisant aux conditions de nouveauté et d'originalité.

3. Quant aux programmes d'ordinateurs dans leur forme élaborée, opérationnelle, ils pourraient bénéficier de la protection par la loi sur le droit d'auteur, moyennant soit une évolution de la jurisprudence, soit un complément de la loi

incluant explicitement dans le domaine protégé ces programmes et leur utilisation ainsi que cela est présentement envisagé en Grande-Bretagne.

2.6 Question 62:

Protection internationale des appellations d'origine et des indications de provenance

(M. HOOL)

1. Introduction

La question 62 ne figurait pas à l'ordre du jour du Comité exécutif de Montreux en tant que tel, mais elle a été débattue dans la commission de travail que préside M. HARLÉ et elle a fait l'objet d'une résolution adoptée par la Conférence des présidents.

La discussion de Montreux a porté avant tout sur l'état des travaux au sein de l'OMPI, qui a mis en chantier un traité concernant la protection des indications géographiques.

La Suisse a toujours voué un grand intérêt à la protection de ces indications; elle participe activement aux travaux de l'OMPI tout en continuant à étendre le réseau des traités bilatéraux qu'elle a commencé à conclure avec différents pays. Rappelons à ce sujet que notre pays a d'ores et déjà conclu quatre traités de ce genre avec la République fédérale d'Allemagne (entrée en vigueur: 30 août 1969), la France (10 octobre 1975), la Tchécoslovaquie (14 janvier 1976) et l'Espagne (10 mars 1976). Des négociations ont au surplus commencé avec le Portugal.

2. Le projet de l'OMPI

Le Comité d'experts de l'OMPI a siégé du 1^{er} au 5 décembre 1975 à Genève en vue d'examiner le projet de traité élaboré par le Bureau international (projet du 25 août 1975).

Les délégués des 21 états participants ont, d'une manière générale, réservé un accueil positif au projet de traité, quand bien même on doit noter une attitude réservée de la part de certains pays (anglo-saxons notamment). Les conclusions du Comité d'experts ont fait l'objet d'un rapport publié le 12 décembre 1975.

Le projet de traité vise à remplacer à la fois l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses et l'actuel Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine. La Suisse, comme on le sait, n'a adhéré qu'au premier de ces arrangements.

La tendance dominante, correspondant au vœu exprimé par la Suisse, consiste à élaborer un nouveau traité plutôt qu'à opérer par voie de modification de l'Arrangement de Lisbonne.

Le projet réunit sous une seule dénomination («indications géographiques») les indications de provenance et appellations d'origine ce qui est, croyons-nous, heureux notamment pour les pays qui, comme la Suisse, ne connaissent qu'une sorte de dénomination.

Le traité prévoit la constitution d'une Union pour la protection des indications géographiques.

Il contient notamment deux chapitres fondamentaux :

- Le chapitre I concerne les indications géographiques fausses ou fallacieuses. Il correspond au niveau de protection assuré par l'Arrangement de Madrid, mais en lui apportant de sensibles améliorations.
- Le chapitre II concerne l'enregistrement international des indications géographiques. Il correspond au niveau de protection de l'Arrangement de Lisbonne avec, ici également, de notables modifications et améliorations.

Aucune réunion du Comité d'experts n'a eu lieu en 1976. Les travaux doivent se poursuivre en 1977. En effet, des tâches urgentes telles que la révision de la Convention d'Union de Paris ont surchargé le calendrier de l'OMPI.

3. Les travaux du Comité exécutif de Montreux

Il faut saluer l'esprit constructif dans lequel a œuvré la Commission de travail qui comprend des représentants de toutes les parties du monde, y compris les Etats-Unis et certains pays de l'Est.

Ces travaux ont conduit à l'élaboration d'une résolution qui a été adoptée par le Conseil des présidents.

- 3.1. La résolution rend hommage à la qualité du travail réalisé par l'OMPI et se félicite de constater que le projet a repris les grandes lignes des solutions préconisées par l'AIPPI. Elle réaffirme la nécessité d'accorder une protection efficace aux indications géographiques et demande au Bureau international de l'OMPI et aux gouvernements des Etats membres de poursuivre leurs efforts en vue d'aboutir à la conclusion d'un nouveau traité.
- 3.2. La résolution approuve le principe de la division du traité en deux parties dont la première concerne la protection générale des indications géographiques et la seconde est réservée aux indications géographiques ayant fait l'objet d'un enregistrement, car ce principe permet de prévoir que chaque état sera libre d'adhérer soit à l'ensemble du traité, soit uniquement à la première partie.

On se trouve ici en présence d'une question fondamentale. En effet, cette subdivision en deux parties et la faculté offerte aux états de faire une réserve (cette faculté résulte d'une des conclusions prises par le Comité d'experts de l'OMPI) concernant le chapitre II, est apparue comme le seul moyen de rallier au traité un cercle d'états suffisamment étendu.

Mais, d'un autre côté, la possibilité d'une telle réserve constitue certainement une faiblesse pour le traité, ce que la délégation suisse au Comité d'experts de l'OMPI n'a pas manqué de relever.

- 3.3. La résolution approuve dans ses principes généraux le chapitre I en ce qu'il élargit et renforce les dispositions générales réprimant l'usage des indications géographiques fausses ou fallacieuses, mais considère qu'une partie de cet

article nécessite une étude complémentaire pour éviter que des règles trop rigoureuses empêchent certains états de souscrire à ces dispositions.

Or, ici également, il faut éviter d'affaiblir par trop le projet de traité, car on risquerait de voir des états traditionnellement attachés à la protection des indications de provenance, comme la Suisse et de nombreux autres états européens, refuser d'adhérer à un tel traité parce qu'il manquerait finalement de colonne vertébrale.

- 3.4. La résolution commente ensuite le chapitre II en constatant qu'il correspond aux vœux exprimés par l'AIPPI, notamment en ce qui touche la suppression de certaines conditions restrictives imposées par l'Arrangement de Lisbonne et l'amélioration de la procédure d'enregistrement.

Est approuvé également le principe de l'adoption d'une liste limitative des motifs de refus que les états peuvent opposer à une demande d'enregistrement. Il est constaté en revanche qu'un consensus général n'a pas pu être atteint à l'égard du contenu de cette liste, notamment en ce qui concerne les droits antérieurs tels que les marques, les noms commerciaux, etc.

- 3.5. Dans la dernière partie de la résolution, la Conférence des présidents reconduit la commission spéciale instituée à San Francisco avec pour mission :
- a) de continuer à suivre le développement de la question et de poursuivre l'étude des points qui n'auraient pas encore pu trouver une solution et notamment l'utilité de la marque collective ou de la marque de certification pour la protection des indications géographiques ;
 - b) d'établir un projet de doctrine de l'AIPPI sur la protection des indications géographiques en général et notamment à l'égard des marques et des noms commerciaux.

4. Conclusions

Les travaux qui ont été entrepris au niveau de l'OMPI d'une part, et dans la commission de travail de l'AIPPI d'autre part, présentent un aspect positif et un aspect négatif.

On peut retenir comme positif le mouvement incontestable qui se dessine en faveur d'une meilleure protection des indications géographiques sur le plan international.

L'élément négatif réside dans le fait que pour arriver à recueillir le maximum d'adhésions à un éventuel traité multilatéral, il se révèle nécessaire de prévoir sur bien des points des accommodements et des atténuations. Il faut aussi mentionner la relative lenteur de la procédure qui préside à l'élaboration de ce nouveau traité. Si le Bureau de l'OMPI a procédé avec une très grande diligence, la procédure d'examen devant le Comité d'experts a malheureusement dû être différée après la première réunion de décembre 1975 pour les raisons mentionnées plus haut.

C'est dire que le développement du réseau de traités bilatéraux auquel notre pays s'est attelé doit se poursuivre d'une manière opiniâtre parallèlement aux

travaux qui seront développés dans le cadre de l'OMPI, travaux auxquels notre pays se doit de participer d'une manière dynamique comme il l'a fait jusqu'ici.

2.7 Frage 67 B:
Revision der Pariser-Verbandsübereinkunft
(P. BRÜGGER)

Stand der Beratungen

Man war im Rahmen der WIPO zu einer Revision der PVUe aufgebrochen, mit dem Ziel, für die Entwicklungsländer in der Regelung des gewerblichen Rechtsschutzes Lösungen zu finden, welche dem technologischen Nachholbedürfnis und der wirtschaftlichen Situation dieser Staaten gerecht werden könnten. Über die 14 möglichen Revisionspunkte (Dokument PR/GE/II/2) wurde im Bericht 1975 orientiert (Schweizerische Mitteilungen 1975 S.222 ff.). Die ad-hoc-Gruppe von Regierungsexperten hat die 7 ersten Punkte im Dezember 1975 diskutiert (vgl. Annuaire 1976 S.260) und an der 3. Sitzung vom 8.–15. Juni 1976 in Lausanne weiter studiert (WIPO report PR/GE/III/14).

Nach den Empfehlungen der Expertengruppe der WIPO sollen die Revisionsfragen nun von einem «preparatory intergovernmental committee» weiter behandelt werden. Gemäß Fahrplan der WIPO wird dann spätestens Mitte 1978 eine diplomatische Konferenz die Revision der PVUe beschließen. Die Revisionsthemen sollen im weiteren nicht mehr auf die Bedürfnisse der Entwicklungsländer beschränkt bleiben.

In Montreux hat eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Herrn MATHELY die Revisionsfragen einläßlich diskutiert und dem Geschäftsführenden Ausschuß Resolutionen unterbreitet, die, wenn nicht einstimmig, mit überwiegenden Mehrheiten angenommen wurden. Es wäre nicht zweckmäßig, die Resolutionen des Geschäftsführenden Ausschusses zu allen Fragen zu rekapitulieren, die dem Konferenzbericht entnommen werden können. Der Bericht soll sich auf die Fragen beschränken, welche von den Regierungsexperten vom 23.–30. November 1976 behandelt werden. Da es wichtig ist, daß die Schweizergruppe zum Ausdruck bringt, welche Haltung die schweizerische Delegation zu diesen Fragen vertreten soll, schlägt der Referent zu den Problemen:

1. Änderung von Art. 5 A PVUe
2. Erfinderscheine
3. Vorzugsbehandlung ohne Reziprozität bezüglich der Dauer der Prioritätsfrist und Gebühren
4. Einstimmigkeit oder qualifizierte Mehrheit für Änderungen der PVUe folgende Stellungnahme vor:

1. Änderung von Art. 5 A PVUe (WIPO-Vorschlag: Dokument PR/GE/III/3)

Die Fragen der Patentbenutzung, der Zwangslizenzen und gesetzlichen Lizenzen sind für die Entwicklungsländer von zentraler Bedeutung. Der Vorschlag des Generaldirektors der WIPO für eine Neufassung von Art. 5 A wird in

der Novembersession der Regierungsexperten behandelt werden. Im allgemeinen sollte daran festgehalten werden, daß eine substantielle Änderung von Art. 5 A nur im Verhältnis Industrienationen/Entwicklungsländer ins Auge gefaßt wird. Eine Änderung mit genereller Gültigkeit würde in den Industrienationen das bewährte Patentsystem schwächen.

Gegen das Prinzip des Benutzungszwangs und die damit verbundene Möglichkeit für Entwicklungsländer, den Import patentgeschützter Produkte und durch patentierte Verfahren hergestellte Waren nicht als industriellen Gebrauch der Erfindung zu qualifizieren, kann nichts eingewendet werden. Bei der Erwägung der Rechtsfolgen des Nichtgebrauchs muß aber die Erkenntnis im Vordergrund stehen, daß eine Produktion in allen Staaten, in denen der Patentschutz besteht, nicht möglich ist und wirtschaftlich unsinnig sein kann. Als Sanktion gegen die Nichtausübung ist auf alle Fälle der im WIPO-Vorschlag Art. 5 A Abs. 3 lit. d) vorgesehene *Patentverfall*, weil unverhältnismäßig, zu bekämpfen. Es kann auch nicht zugelassen werden, daß dem Patentinhaber in Entwicklungsländern das soll Recht verwehrt werden können, den Import von patentgeschützten Waren zu unterbinden, wie es Art. 5 A Abs. 2 lit. a des WIPO-Vorschlags in Aussicht stellt. Wie der Geschäftsführende Ausschuß in Montreux mit überwältigender Mehrheit beschlossen hat, ist einzig vertretbare Sanktionsmöglichkeit nur eine *zeitliche beschränkte Zwangslizenz für den Warenimport*, längstens bis zur Ausübung der geschützten Erfindung im Lande selbst. Wie erst recht zur Abwendung eines angedrohten Patentverfalls soll der Patentinhaber auch im Falle der Sanktion von Zwangslizenzen wirtschaftliche Entlastungsgründe geltend machen können. Bei jeder Einlassung von Sanktionsmöglichkeiten wegen Nichtausübung in Art. 5 A sollte zwingend vorgesehen werden, daß vor einer einseitigen Verfügung der Sanktion mit dem Patentinhaber Gespräche geführt werden, in denen er Rechtfertigungsgründe für sein Verhalten vorbringen kann. Darüber hinaus empfiehlt der Referent, daß von der Schweizer Delegation auch der Vorschlag gemacht wird, im Rahmen der WIPO eine Schiedsinstanz zu institutionalisieren, welche bei der Auseinandersetzung über Sanktionen wegen Nichtausübung und der Festsetzung von Lizenzgebühren für Zwangslizenzen oder gesetzliche Lizenzen sollte angerufen werden können.

2. Erfinderscheine (WIPO-Dokument PR/GE/II/9, PR/GE/III/2, PR/GE/III/14 N.128-72)

Die Frage des Einbezugs der Erfinderscheine und seine Gleichstellung mit dem Patent in der PVUe, Frage die nicht entwicklungspolitisch motiviert ist, sondern von der Sowjetunion eingebracht wurde, wird zum Prüfstein für den Bestand und die künftige praktische Bedeutung der PVUe. Man hat sich bereits an der Stockholmer-Revisionskonferenz mit der Realität des Erfinderscheines sowjetischer Konzeption abgefunden, als man Art. 4 I), der die Gleichstellung von Patent und Erfinderschein bezüglich Prioritätsrechten garantiert, einfügte. Es ist daher nur folgerichtig, wenn man den Erfinderschein als besonderen

Schutztitel in der PVUE verankern möchte, doch bleibt damit die Frage noch nicht gelöst, ob man eine Gleichstellung von Erfinderschein und Patent, wie sie von der Sowjetunion gefordert wird, akzeptieren kann. Der Grundsatzentscheid, die Nennung des Erfinderscheins in Art. 1 zu befürworten, wurde von der AIPPI bereits am Kongreß von Tokio gefaßt und vom Geschäftsführenden Ausschuß in Montreux bestätigt. Die grundsätzliche Anerkennung des Erfinderscheines als Schutztitel neben dem Patent bedingt nach meiner Ansicht aber, daß man in der Übereinkunft sowohl für das Patent, als auch für den Erfinderschein eine Legaldefinition findet, will man nicht ein stilles Absterben des Patentschutzes hinnehmen. Das Patent wird als ein Schutztitel zu definieren sein, der ein exklusives, individuelles Auswertungsrecht an der Erfindung mit einem zeitlichen Minimalgehalt garantiert. Der Erfinderschein dagegen ist als ein dem Erfinder für eine patentfähige Erfindung erteilter Rechtstitel zu fassen, der insbesondere einen Vergütungsanspruch gegenüber dem zur ausschließlichen Nutzung der Erfindung berechtigten Staat verleiht. Wenn man den Erfinderschein nicht als spezifischen Rechtsschutztitel in Staatswirtschaftsländern definieren will, besteht meines Erachtens die Gefahr, daß Entwicklungsländer, unabhängig ihres Wirtschaftssystems, in zunehmendem Maße für bestimmte Produkte oder Verfahren lediglich noch ein vergütungspflichtiges gesetzliches Lizenzrecht verleihen und dafür dann den Schutztitel «Erfinderschein» reklamieren.

An der Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses in Montreux ist man sich mehrheitlich bewußt geworden, daß es sich beim Erfinderschein und dem Patent aus der Verschiedenheit der Wirtschaftssysteme, denen sie angehören und deren konkrete Bedürfnisse sie zu regeln versuchen, um zwei wesensverschiedene Größen handelt und daß eine verbandsrechtliche Regelung des Erfinderscheines mit besonderen Bestimmungen im Unionsvertrag weiter verfolgt werden muß. Da es für einen ausländischen Patentinhaber offensichtlich eine Verschlechterung seiner wirtschaftlichen und rechtlichen Position ist, wenn er seine Erfindung in einem Staatswirtschaftsland nur insofern schützen kann, als er dem Staat gegen einen Vergütungsanspruch das Benutzungsrecht überträgt, ist eine tel-quel-Gleichschaltung von Erfinderschein und Patent nicht annehmbar. Die Sowjetunion hat dieses begründete Bedürfnis von Angehörigen freier Wirtschaftssysteme nach einem Wahlrecht zwischen Patent und Erfinderschein in jüngster Zeit anerkannt. Unter Außerkraftsetzung der entsprechenden innerstaatlichen Bestimmungen wird auch der Schweizer Erfinder nach dem vor dem Abschluß stehenden bilateralen Abkommen mit der Sowjetunion das freie Wahlrecht zwischen Patent und Erfinderschein haben. Ebenso wie man im Geschäftsführenden Ausschuß der AIPPI einhellig den Weg eines vermittelnden Vorgehens durch Ausarbeitung einer Sonderregelung für den Erfinderschein ins Auge gefaßt hat, werden auch die Regierungsexperten eine solche Lösung suchen müssen, um ein Auseinanderbrechen der PVUE an dieser Frage zu vermeiden. Es ist der Schweizer Delegation aber zu empfehlen, sich für eine auf Staatswirtschaftsländer beschränkte Erfinderschein-Definition zu schlagen.

3. Vorzugsbehandlung ohne Reziprozität bezüglich der Dauer der Prioritätsfrist und Gebühren

Bei der Verschiedenheit der Gesetzgebungen der einzelnen Staaten ist im Schoße der PVUe der in Art. 2 verankerte Grundsatz der Inländerbehandlung zum Rückgrat der Konvention geworden. Eine Verlängerung der Prioritätsfrist brächte den Entwicklungsländern überhaupt nichts, zumal der PCT etwa gleichwertige Vorteile bringt, dagegen würden in der Patentpraxis vieler Verbandsstaaten größte Schwierigkeiten entstehen. Der Geschäftsführende Ausschuß in Montreux hat sich denn auch mit nur einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen für eine uneingeschränkte Beibehaltung des Prioritätssystems ausgesprochen. Von den Entwicklungsländern wird auch eine Vorzugsbehandlung ohne Reziprozität in bezug auf die Gebühren verlangt. Die große Mehrheit des Geschäftsführenden Ausschusses hat mit Recht der Interpretation von Art. 2 Abs. 1 nicht zugestimmt, welche behauptet, daß das Gebot der Inländerbehandlung nur die Schutzrechte betreffe, wird doch klar gesagt, daß der Anspruch auf die Inländerbehandlung davon abhängt, daß die den Staatsangehörigen auferlegten Bedingungen und Förmlichkeiten erfüllt werden. Wenn man die Industrienationen *jure conventionis* zu einer Vorzugsbehandlung zwingen würde, so wäre dies gleichwohl ein erster Einbruch gegenüber dem Prinzip der Inländerbehandlung. Die Gebührenfrage kann außerhalb der PVUe gelöst werden, indem den Staaten empfohlen wird, bestimmten Verbandsangehörigen bezüglich der Gebühren bei Bedürftigkeit Vorzugsbehandlung zukommen zu lassen, was nach dem geltenden Art. 2 durchaus möglich ist und in verschiedenen Gesetzen bereits Eingang gefunden hat. Nachdem von den Vertretern der Entwicklungsstaaten der an der letzten Sitzung der Experten aufgebraachte Vorschlag zur Äufnung eines Gebührenfonds nicht einmal für diskussionswürdig befunden worden war, erscheint es in keiner Weise gerechtfertigt, sich in dieser Frage auf Kosten des Gehalts der Konvention kompromißbereit zu zeigen.

4. Einstimmigkeit oder qualifizierte Mehrheit für Änderungen der PVUe

Nachdem sich bei den Industriestaatenvertretern an der 3. Sitzung der Expertengruppe mehrheitlich die Erkenntnis durchgesetzt hatte, daß ein Festhalten am Einstimmigkeitsprinzip nicht durchsetzbar wäre, und auch mit «hochqualifizierter Mehrheit» untragbare Revisionsbegehren abgefangen werden könnten, zeichneten sich Kompromißlösungen bei Mehrheitsverhältnissen von 3/4 oder 9/10 ab. Auch der Geschäftsführende Ausschuß der AIPPI in Montreux war an sich der Meinung, daß man notfalls mit der Einlassung eines hochqualifizierten Mehrs leben könnte. Auf eine entsprechende Warnung von Prof. Bodenhausen hin wurde aber eine Zustimmung zu einem nur qualifizierten Mehr gegenüber dem Einstimmigkeitsprinzip davon abhängig gemacht, daß gegenüber den Staaten, welche eine Revisionsfassung nicht ratifizieren, die neue Fassung von den andern Verbandsstaaten gestützt auf Art. 27/3 nicht doch

angewendet werden könnte. Die Zustimmung zu einer Mehrheitslösung muß also strikte von einer solchen Sicherung abhängig gemacht werden.

Die Frage des Revisionsquorums sollte im übrigen nun generell geregelt werden und nicht nur in bezug auf die anstehende Revision, ansonsten diese hochpolitische Frage zu immer neuen Manövern und Querelen führt.

2.8 Frage 68 B:

Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke

(R. STORKEBAUM)

Obwohl die Frage sehr theoretisch formuliert ist und dadurch den Eindruck vermitteln könnte, als ob mit ihr zu grundsätzlichen, juristischen Fragen Stellung bezogen werden soll, ist es die konkrete Aufgabe des Komitees zu Frage 68 festzustellen,

- a) ob die Marke und das Markenrecht im Augenblick einer Erosion unterliegt,
- b) wie diese Erosion in Erscheinung tritt,
- c) welche Mittel es zur Bekämpfung der Erosion gibt.

Zur Beantwortung der Unterfragen zu a) und b) ist es sicherlich notwendig, zunächst festzustellen, was die Funktion (oder Funktionen) der Marke im juristischen Sinn bedeuten. Denn eine Erosion ist unter allen Umständen eine Schmälerung des Markenrechts, weil dessen Umfang beeinträchtigt, die Verwendung der Marke und ihre Verteidigung eingeschränkt wird (um nur diese Beispiele zu nennen).

Nun herrscht aber seit eh und je ein rechtstheoretischer Streit darüber, ob die Haupt- oder einzige Funktion der Marke die sog. «Herkunftsfunktion» oder die «Unterscheidungsfunktion» ist. Auch die weiteren Funktionen «Gewährleistungsfunktion» (Qualitätsfunktion) und «Werbefunktion» werden aufgeführt, sind aber an sich umstritten bzw. werden als Sekundärfunktionen angesehen. Es ist kaum anzunehmen, daß sich in absehbarer Zeit die eine oder andere Lehre und Auffassung restlos durchsetzen wird.

Bei den Beratungen und Überlegungen zur Frage 68 nahmen die Beratungen zur Funktionsfrage einen großen Raum ein. Dies kann um so weniger erstaunen, als unter den etwa 30 Kommissionsmitgliedern Markensachbearbeiter aus den verschiedensten Rechtskreisen und Ländern anwesend waren. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit war es nicht möglich, auch im Hinblick auf die konkrete Bindung der Frage an den Erosionstatbestand zu einer einhelligen, abschließenden Meinung zu kommen. Es zeichnet sich indessen eine Lösung insofern ab, als im Rahmen der Frage 68 sämtliche vier genannten Funktionen anerkannt werden können, ohne daß sie gegeneinander gewichtet, als Haupt- oder Nebenfunktionen bezeichnet werden.

Das Komitee war sich indessen einhellig darüber einig, daß eine Erosion des Markenrechts tatsächlich in Erscheinung getreten ist und daß die folgenden Tatbestände als Erosionsfälle angesehen werden müssen:

1. die Zwangslizenz an der Marke,
 2. die Einschränkung der territorialen Gültigkeit der Marke,
 3. das Verbot der Verwendung von Marken für bestimmte Produkte, z.B. Pharmazeutika,
 4. die zwangsweise Hinzufügung einer generischen Bezeichnung in «prominent script» (also in auffälliger Schreibweise) zur Marke,
 5. die Verpflichtung, die lizenzierte Marke nach einer gewissen Zeit – z.B. nach fünf Jahren – an den Lizenznehmer zu übereignen,
 6. die Auflage, anstelle einer ausländischen Marke, oder gemeinsam mit ihr, eine inländische Marke zu benutzen,
 7. die Auflage, eine ausländische Marke nur dann zur Lizenz zuzulassen, wenn sie ausschließlich im Export verwendet wird,
 8. die Auflage, die Marke ausländischer Herkunft an einen inländischen Inhaber zu übertragen, wenn dieser im Inland produziert,
- und schließlich
9. die Reduzierung der Gültigkeitsdauer einer Marke oder einer Markenlizenz auf einen zu kurzen Zeitraum – sagen wir: fünf Jahre.

Der Katalog dieser Fälle ist weder abschließend noch begrenztbar.

Hinsichtlich der Mittel und Maßnahmen der Erosion wird die AIPPI darauf beschränkt sein, Fachkreise und Öffentlichkeit der einzelnen Länder zu sensibilisieren, d. h. die Erosionsfälle zu benennen, vor weiterer Erosion zu warnen bzw. anzuregen, bereits erfolgte Erosionstatbestände rückgängig zu machen. Die AIPPI hat ja weder Gesetzgebungsbefugnis noch irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten zur Erzwingung ihrer Anregungen.

Dennoch wäre es zweifellos von größtem Nutzen, wenn die AIPPI so rasch wie möglich durch eine Resolution versuchen würde, die Markenerosion zu bekämpfen. Dies ist frühestens am Kongreß in München im Jahre 1978 möglich.

In der inzwischen verbleibenden Zeit muß die Unterfrage «Funktion der Marke» von den einzelnen Landesgruppen neu beraten und beantwortet werden. Es ist zu hoffen und zu erwarten, daß eine gemeinsame, wenigstens aber eine Mehrheitsmeinung die Grundlage ergeben wird, um einen Resolutionsentwurf zu formulieren und in den Landesgruppen zu diskutieren, bevor dieser dann mit Aussicht auf Annahme durch das Plenum dem Münchner Kongreß vorgelegt werden kann.

3. Entwurf zu einer Verordnung zum Bundesgesetz über den Schutz von Pflanzenzüchtungen, Stellungnahme der Schweizergruppe (H. BRÜHWILER)

Der Referent verweist zunächst kurz auf die Geschichte der Entstehung des Sortenschutzgesetzes (SoSchG), bei welcher im Nationalrat gegenüber dem Entwurf des Bundesrates noch einige der Vorschläge, welche die Schweizergruppe der AIPPI und der Verband Schweizerischer Patentanwälte gemacht hatten, berücksichtigt worden sind, während andere Anliegen, so insbesondere die Wahrnehmung der Aufgaben des Büros für Sortenschutz durch das Eidg. Amt für geistiges Eigentum, sich nicht verwirklichen ließen.

Die Abteilung für Landwirtschaft des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes, dem das Büro für Sortenschutz unterstellt ist, hat nun den Entwurf für die Vollziehungsverordnung zum SoSchG, die SoSchV, in die Vernehmlassung gegeben. Die 24 Adressaten gehören überwiegend dem Bereich der Landwirtschaft, einschließlich der Bundesanstalten, und des Gartenbaues an.

Der vorliegende Entwurf zur SoSchV lehnt sich, wegen der starken Verwandtschaft der Materien, so weit als möglich und ausdrücklich an die PatV 1 und 2. Diese Abstimmung ist ihm gut bekommen, und alles in allem kann der vorliegende Entwurf als geglückt bezeichnet werden. Dennoch gibt es einige Punkte, die zu rechtlichen Bedenken Anlaß geben.

In der Folge bespricht der Referent die wichtigsten Bestimmungen der SoSchV im Zusammenhang mit den entsprechenden übergeordneten Bestimmungen des SoSchG.

Zu grundsätzlichen rechtlichen Bedenken geben Anlaß:

a) *Rechtsstellung der Prüfungsstellen* (Art. 1, Abs. 4 SoSchV; Erläuterungen Seite 4, letzter Absatz; und Art. 47, Abs. 1 SoSchG): Gemäß dem Entwurf sollen die Prüfungsstellen keine Behörden im Sinne von Art. 1 VwVG sein, und dementsprechend wären gegen deren Tätigkeit – von einer allfälligen Aufsichtsbeschwerde abgesehen – keine Beschwerdemöglichkeiten gegeben. Dies ist bedenklich, da nach Art. 28, Abs. 1 SoSchV die Prüfungsstellen in eigener Kompetenz Richtlinien über Ort und Zeitpunkt der Sortenprüfung sowie über den Anbau der Sorten erlassen. Wohl ist in der Folge gegen die Einzelverfügung, welche das Sortenschutzbüro im konkreten Fall gestützt auf die Richtlinien der Prüfungsstelle erläßt, die Beschwerde gegeben. Dies ist jedoch nicht ausreichend, da der Sortenschutzbewerber, bei der privaten Vorprüfung seiner Sorte, die er regelmäßig und mit etwelchem finanziellen und zeitlichen Aufwand vor der Einreichung seines Sortenschutzgesuches durchführen wird, diese Richtlinien ohne Beschwerdemöglichkeit übernehmen müßte. Es ist daher zu fordern, daß eine Beschwerdemöglichkeit gegen die Richtlinien der Prüfungsstellen geschaffen wird.

b) *Löschung der Sortenschutzbezeichnung von Amtes wegen* (Art. 17, Abs. 1 SoSchV): Die Schaffung der Möglichkeit der Löschung der Sortenschutzbezeichnung von Amtes wegen ist rechtlich äußerst bedenklich. Zunächst entbehrt ein solches Verfahren, wie in den Erläuterungen selbst offen zugegeben wird, der gesetzlichen Grundlage. Dazu kommt, daß bei der Bedeutung, welcher der Sortenbezeichnung im Rahmen des Sortenschutzes nach dem Willen des Gesetzgebers zukommt, die Lösung eines wesentlichen Teils des Inhaltes des Sortenschutzes nicht einer Amtsstelle überlassen werden kann sondern grundsätzlich dem ordentlichen Richter vorbehalten bleiben soll.

c) *Einsicht in das Sortenschutzgesuchsregister* (Art. 38, Abs. 2 SoSchV): Der Entwurf sieht vor, daß das Sortenschutzbüro Dritten auf Gesuch hin Auskunft über die im – an sich nicht öffentlichen – Sortenschutzgesuchsregister eingetragenen anhängigen Sortenschutzgesuche gibt, dies jedoch nur mit Einwilligung des

Sortenschutzbewerbers. Da die Eintragungen im Sortenschutzgesuchsregister mit den Angaben übereinstimmen, die nach erfolgtem Beanstandungsverfahren ohnehin zwingend bekanntzumachen sind, ist nicht einzusehen, weshalb es beim Sortenschutzgesuchsregister der Einwilligung des Sortenschutzbewerbers bedürfte. Insbesondere ist bei einer Interessenabwägung zwischen den Interessen des Sortenschutzbewerbers und denjenigen der Allgemeinheit nicht einzusehen, welches *berechtigte* Interesse der Sortenschutzbewerber an einer Geheimhaltung der Eintragungen im Sortenschutzgesuchsregister haben könnte.

Sodann weist der Referent auf eine Diskrepanz zwischen Art. 39 und Art. 40, Abs. 1, lit. a SoSchV einerseits und Art. 32 und 33 SoSchG andererseits bezüglich des Inhaltes der Veröffentlichung hin.

Weiter sollte in Art. 49 SoSchV die Rechtsstellung des Fachausschusses für Sortenschutz – der wohl keine Behörde im Sinne von Art. 1 VwVG ist – präzisiert werden.

Mit – stillschweigender – Zustimmung der Versammlung wird der Referent zuhänden des Präsidenten auf dieser Basis eine Vernehmlassung der Schweizergruppe der AIPPI zum vorliegenden Entwurf ausarbeiten.

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

I. Patentrecht

PatG Art. 1, 24 Abs. 1 lit. b und 26 Ziff. 1, Prozeßrecht (Zürich)

Zur Frage der Klageeinschränkung oder Klageerweiterung nach zürcherischem Zivilprozeßrecht.

Zur Frage der Erweiterung oder Einschränkung eines Patentanspruches nach Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG.

Zur Erfindungshöhe.

Limitation et extension de la demande selon le code zuricois de procédure civile.

Cas d'extension ou de limitation d'une revendication selon l'art. 24 al. 1 lit. b LBI.

Niveau inventif.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 31. August 1976
i.S. Skil Corporation gegen Marto AG und Egli-Fischer & Co. AG.

Aus den Erwägungen:

1. Die Klägerin, eine Gesellschaft amerikanischen Rechtes mit Sitz in Chicago, ist Inhaberin des Schweizer Patentes Nr. 408 753 betreffend «Drehschlagbohrmaschine», angemeldet am 28. Dezember 1960 unter Inanspruchnahme amerikanischer Prioritäten vom 1. Juni, 30. März, 4. April, 18. Mai und 31. Mai 1960, erteilt am 28. Februar 1966 und veröffentlicht am 30. September 1966.

Die Erstbeklagte stellt in der Schweiz Drehschlagbohrmaschinen her, von denen die Klägerin zunächst behauptete, daß sie alle Merkmale des Klagepatentanspruches sowie der Unteransprüche 1, 2, 7 und 8 aufweise. Die Zweitbeklagte bietet an und verkauft solche Drehschlagbohrmaschinen aus der Produktion der Erstbeklagten unter der Bezeichnung Marto-Hammer auf dem schweizerischen Markte. Im Frühjahr 1972 stellte sie derartige Maschinen an der HILSA – Internationale Fachausstellung der Heizung-, Luft- und Sanitärtechnik – in der Zeit vom 17. bis 25. März 1972 in Zürich aus. Sie soll

auch eine Drehschlagbohrmaschine aus der Produktion der Erstbeklagten an die Firma Brönnimann, Hoch- und Tiefbau, Adliswil, verkauft haben.

Am 10. November 1972 reichte die Klägerin gegen die beiden Beklagten beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage ein ... Die Beklagten beantragten die Abweisung der Klage, indem sie eine Patentverletzung bestritten und überdies den Einwand der Patentnichtigkeit erhoben.

Am 11. September 1973 teilte die Klägerin mit, sie habe am 28. Juli 1973 beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in Bern eine Erklärung des teilweisen Verzichtes auf das Schweizer Patent 408 753 eingereicht. Diese Verzichtserklärung wurde vom Amt als in Ordnung befunden und am 15. Oktober 1973 veröffentlicht. Daraufhin reichte die Klägerin beim Handelsgericht ein modifiziertes Klagebegehren ein. Auf eine verwaltungsgerichtliche Beschwerde gegen die Registrierung des teilweisen Verzichtes durch das Amt trat das schweizerische Bundesgericht mit Urteil vom 20. Februar 1974 nicht ein.

Die Beklagten wiederholten daraufhin ihre Einwendungen gegen die Einschränkung des Klagepatentes durch die Klägerin im vorliegenden Prozeß und bestritten auch die Zulässigkeit der Änderung des Rechtsbegehrens. Eventuell machten sie Nichtigkeit des eingeschränkten Patentanspruches geltend und bestritten eine Verletzung sowohl dieses Anspruches als auch des ursprünglichen Anspruches, sowie, daß sie eine Maschine herstellten, wie sie mit dem Rechtsbegehren umschrieben werde.

Mit Eingabe vom 18. September 1974 stellte die Klägerin für den Fall, daß das Gericht die patentgemäße Erfindung «in einer Kombination des heutigen Anspruches mit dem Unteranspruch 1 sehen sollte», ein Eventualbegehren. Die Beklagten erachteten auch dieses Rechtsbegehren als unzulässig und bestreiten eine Verletzung in Verbindung mit Unteranspruch 1.

2. Die Beklagten sind der Auffassung, das modifizierte Hauptbegehren und das Eventualbegehren seien gemäß § 127 Ziff. 1 ZPO (Verbot der Klageänderung) deshalb unzulässig, weil hierdurch das ursprüngliche Hauptbegehren erweitert und überhaupt etwas anderes als im ursprünglichen Hauptbegehren als patentverletzend eingeklagt würde. Sie wollen damit sagen, das ursprüngliche Hauptbegehren sei enger und umfasse andere Verletzungsformen als die neu gefaßten Rechtsbegehren und entbehre nach erfolgter Einschränkung des Patentanspruches der materiellrechtlichen Grundlage. Nach Auffassung der Klägerin stellt das modifizierte Klagebegehren eine echte Einschränkung des ursprünglichen Rechtsbegehrens und jedenfalls eine zulässige Anpassung an die Einschränkung des Patentanspruches dar.

2.1. Für die Beurteilung der Frage, ob die Klägerin ihr neues Hauptbegehren eingeschränkt oder erweitert bzw. sonstwie in unzulässiger Weise geändert habe, ist das ursprüngliche Hauptbegehren nach seinem Sinn und Zweck auszulegen. Die Klägerin hat mit diesem wie übrigens auch mit dem modifizierten Rechtsbegehren die nach ihrer Auffassung patentverletzenden Ausführungsformen dergestalt zu umschreiben versucht, daß sie darin den Patentanspruch und eine Anzahl von Unteransprüchen wiedergab und das Rechtsbegehren ähnlich wie einen Patentanspruch in einen Oberbegriff und in kennzeichnende Teile unterteilte, dies offenbar im Bestreben, den Anforderungen der Praxis an die Individualisierung der Rechtsbegehren zu genügen. Damit wollte sie aber nicht etwa einen nur auf alle aufgezählten technischen Merkmale zusammen eingeeengten Schutzbereich, d. h. einen nur die sämtlichen aufgezählten technischen Merkmale in Kombination aufweisenden Drehschlagbohrhammer der Beklagten, sondern unter Hinweis auf den eingereichten Drehschlagbohrhammer eine Patentverletzung nach Form, Inhalt und Umfang sowohl des bisherigen Hauptanspruches als auch der im Rechtsbe-

gehren weiter aufgeführten Merkmale gemäß den verschiedenen Unteransprüchen, d. h. verschiedene Verletzungsformen einklagen. Hierfür spricht schon der Umstand, daß sie in jenem Zeitpunkt noch keine Teilverzichtserklärung abgegeben hatte, somit ihrem Rechtsbegehren auch materiellrechtlich einen weitem Umfang zugrunde legte. Dies konnte auch von den Beklagten nicht mißverstanden werden.

Wenn daher die Klägerin im neuen Hauptbegehren (in Anlehnung an die Teilverzichtserklärung) eine Anzahl von Ausführungsformen gemäß den bisherigen Unteransprüchen wegließ, so erweiterte sie hierdurch das ursprüngliche Rechtsbegehren nicht. Insbesondere kann in dieser Hinsicht die Beschränkung im neuen Hauptbegehren auf den sogenannt pneumatischen Teil (entsprechend der Zusammenlegung des bisherigen Hauptanspruches mit dem bisherigen Unteranspruch 7) nicht ernsthaft beanstandet werden. Daß im Zuge dieser Einschränkung zugleich gewisse Merkmale in den «Oberbegriff» des neuen Rechtsbegehrens versetzt wurden, läuft deshalb nicht auf Erweiterung gegenüber dem ursprünglichen Klagebegehren hinaus, weil schon mit jenem auch diese Ausführungsform als Verletzungsform erfaßt werden sollte.

2.2. Die Klägerin hat allerdings das ursprüngliche Hauptbegehren dem Wortlaute nach in zwei Punkten verändert:

– Anstelle der Formulierung «... welches (Glied 26) durch den Antriebsmotor kontinuierlich in Drehung versetzbar ...» verwendet sie im neuen Hauptbegehren die Umschreibung «... welches (Glied 26) durch den Antriebsmotor in eine kontinuierliche Drehung versetzbar ist ...».

– Ferner sind aus der Formulierung des ursprünglichen Hauptbegehrens «... und Mitteln (32), die im Glied (26) vorhanden sind zum Antrieb dieses Werkzeuges oder Werkzeughalters ...» die Worte «... die im Glied (26) vorhanden sind ...» gestrichen.

Sie bringt hierzu vor, der Marto-Hammer der Beklagten sei nicht eine Nachmachung, sondern eine Nachahmung der Erfindung gemäß Klagepatent und eine solche brauche nicht «bis in jede Einzelheit der durch den Wortlaut des Patentanspruches gegebenen Definition» zu entsprechen. Dies trifft zweifelsohne zu, sagt aber nichts über die Zulässigkeit der vorgenommenen Änderungen aus.

Gemäß § 127 Ziff. 1 ZPO ist eine Änderung des Klagebegehrens zulässig, wenn es sich hierbei lediglich um Nebenformen der behaupteten Patentverletzung handeln sollte. Man kann sich fragen, ob diese Vorschrift in Fällen wie hier, wo die Umschreibung der Patentverletzungen offensichtlich Mühe bereitet, nicht weit auszulegen sei; die Beklagten würden jedenfalls hierdurch keine prozessualen Nachteile erleiden, zumal nach ihrer Auffassung auch mit diesen Änderungen nur eine Nachmachung (in der ursprünglichen Form) umschrieben wird. Entscheidend ist diese Frage jedoch nicht, da diesen Formulierungen des Klagebegehrens, wie sich nachstehend ergeben wird, ohnehin die materiellrechtliche Grundlage aus dem Patent entzogen ist.

2.3. Das Eventualbegehren schließlich stellt gegenüber dem neuen Hauptbegehren (ähnlich wie gegenüber dem eingeschränkten Patentanspruch) unbestrittenermaßen eine Einschränkung dar. Der Einwand der Beklagten, es laufe jedoch gegenüber dem ursprünglichen Hauptbegehren auf eine Erweiterung hinaus, geht aus den vorgenannten Gründen fehl; diese Verletzungsform war dort im Hauptanspruch mitenthalten. Somit ist auch das Eventualbegehren, das im übrigen ebenfalls auf einer zulässigen Einschränkung beruht, zuzulassen und die Verletzung gegebenenfalls auch unter diesem Gesichtspunkt zu prüfen.

3. Die Beklagten wenden gegen die Teilverzichtserklärung der Klägerin ein, diese sei zwar unwiderruflich, aber gemäß Art. 24 Abs. 1 (lit. b) PatG materiell unzulässig, da der

neue Patentanspruch etwas anderes definiere als der alte Patentanspruch, der Geltungsbereich des Patentanspruches somit ausgedehnt bzw. verändert worden sei. Sie machen in dieser Hinsicht geltend, die im alten Unteranspruch 7 definierte Erfindung sei mit der im alten Hauptanspruch definierten Erfindung nicht einheitlich verbunden gewesen, d. h. es seien hier und dort zwei verschiedene Erfindungen definiert worden. Damit unterstellen sie, die Klägerin werte in unzulässiger Weise eine bisher nur in einem Unteranspruch definierte Erfindung zu einem Hauptanspruch auf und verstoße demzufolge gegen Sinn und Bedeutung von Unteransprüchen (Art. 55 PatG; Art. 12 VVO I). Die Klägerin hält demgegenüber an einer echten Einschränkung fest und macht weiter geltend, daß ein allenfalls noch vorhandener Mangel in der von den Beklagten behaupteten Hinsicht dadurch geheilt sei, daß das Prinzip der Einheitlichkeit nunmehr im neuen Patentanspruch jedenfalls gewahrt sei.

3.1. Die Einheitlichkeit des neuen Patentanspruches ist unbestritten. Dies erübrigt aber die Frage nach der Zulässigkeit der Einschränkung so wenig wie der Hinweis der Klägerin darauf, daß die mangelnde Einheitlichkeit des Patentanspruches kein Nichtigkeitsgrund (sondern ein Mangel der Patenterteilung) sei. Diese Frage könnte höchstensfalls dann offengelassen werden, wenn der Patentschutz auch von einzelnen Elementen, die (nur) in einem mit dem Hauptanspruch nicht einheitlich verbundenen Unteranspruch definiert sind, bejaht würde; ein solcher Elementenschutz ist jedoch für das schweizerische Recht zweifelhaft.

3.2. Die Klägerin hat gestützt auf Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG teilweise auf ihr Patent verzichtet, indem sie den alten Patentanspruch (= aPA) mit dem alten Unteranspruch 7 (= aUA 7) zusammenlegte und die aUAe 1–6 und 12 fallen ließ und die aUAe 8–11, 13 und 14 als neue Unteransprüche (= nUAe) 1–6 unter Anpassung auf die Rückbeziehung auf den neuen Patentanspruch (= nPA) beibehielt. Der in der Erklärung des teilweisen Verzichtes wiedergegebene nPA entspricht zum größten Teil wörtlich dem Text des aPA und des aUA 7, mit dem Unterschied, daß die in den letzteren vorhandenen Wendungen «dadurch gekennzeichnet, daß...» durch die Worte «wobei» bzw. «und wobei weiter» ersetzt und nur der zweite Teil von aUA 7 zum Kennzeichen erklärt wurden. Eine sachliche Differenz besteht mit Bezug auf das Merkmal betreffend das Belüftungsloch (100). Hiervon abgesehen, muß die Einschränkung als zulässig bezeichnet werden, wenn Aufgabe und Lösung des nPA in einer für den Fachmann klar erkennbaren Weise im Rahmen der ursprünglichen Aufgabenstellung und Lösung liegen. Trifft dies zu, so ergibt sich eine echte Einschränkung schon aus dem Umstand der Zusammenlegung des aPA mit dem aUA 7.

Der Gutachter führt hierzu aus, der unbeteiligte Fachmann, der sich an die Patentschrift und nur an diese halte, könne dieser entnehmen, daß motorisch angetriebene Drehschlag-Bohrmaschinen bekannt waren, bei welchen in einem Gehäuse ein durch den Motor kontinuierlich in Drehung versetztes Glied, ein Stößel, der eine Hin- und Herbewegung ausführen kann (aber nicht bei allen Betriebszuständen ausführt), sowie Haltemittel im Gehäuse für ein Werkzeug oder einen Werkzeughalter und im Glied vorhandene Antriebsmittel für ein Werkzeug bzw. einen Werkzeughalter vorhanden waren. Derartige vorbekannte Maschinen sollten hinsichtlich ihrer Leistung verbessert, in der Konstruktion vereinfacht und weniger störungsanfällig gemacht werden. Gemäß aPA und der Beschreibung habe die Lösung darin bestanden,

– den an sich bekannten, durch den Antriebsmotor kontinuierlich, d. h. dem ständig angetriebenen Glied die Form eines länglichen Zylinders (26) zu geben, in welchem der hin- und herbewegliche Stößel (58) geführt ist, und

- die Werkzeughalte- und Antriebsmittel (sowie die Werkzeuge selbst) so auszubilden, daß die letzteren je nach der gewünschten Verwendung in Drehung versetzt werden oder nicht und wahlweise der Drehschlagwirkung des Stößels (58) ausgesetzt sind.

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang nur die Feststellung, daß im aPA hinsichtlich des Antriebes des Stößels verlangt wird, daß derselbe in dem Zylinder hin- und herbeweglich sein müsse, jedoch offen gelassen wird, ob dieser Antrieb rein mechanisch, pneumatisch, hydraulisch oder allenfalls elektromagnetisch erfolge. Somit wurden dort alle diese Antriebe erfaßt, vorausgesetzt nur, daß der Stößel während des Betriebes des Antriebsmotors im erwähnten länglichen Zylinder eine kontinuierliche Hin- und Herbewegung ausführt. Schon die Patentinhaberin hob in der Patentschrift hervor, daß mit der Maschine gemäß Fig. 1 bis 9 die hämmernde Wirkung durch Druckluft bzw. pneumatisch erzeugt werden könne. Damit ist der Schlußfolgerung des Gutachters beizupflichten, daß hierdurch dem unbeteiligten Fachmann deutlich gesagt wurde, daß zwar die in der Zeichnung gezeigten Ausführungsbeispiele einen pneumatischen Antrieb bzw. Druckluft offenbaren, daß aber auch andere Antriebe, beispielsweise der mechanische Antrieb denkbar sei und vom aPA mitumfaßt werden sollte.

Der nPA beschränkt sich eben auf diese im aPA nicht näher präzierten Antriebsmittel. Es sollen Drehschlagbohrmaschinen, die einen pneumatischen Antrieb aufweisen, hinsichtlich der Leistung verbessert, in der Konstruktion vereinfacht und weniger störungsanfällig gemacht werden. Eine solche Störungsquelle bildet nach der überzeugenden Darlegung des Gutachters die Leckluft, die beim Arbeitshub entweicht und ersetzt werden muß. Dieser Ersatz müsse, so führt der Gutachter aus, auf einfache und in solcher Weise geschehen, daß dennoch eine maximale Verdichtungskraft zwischen Antriebs- und Freikolben gewährleistet sei. Zur Lösung dieser Aufgabe schlage der nPA ein näher umschriebenes «verhältnismäßig enges Belüftungsloch 100» vor. Aufgabe und Lösung liegen demnach noch erkennbar im Rahmen des aPA, und es findet eine echte Beschränkung von den vielen im Oberbegriff des aPA umfaßten Antriebsarten auf den pneumatischen Antrieb und auf die besondere Ausbildung des in der Kennzeichnung des aPA beanspruchten Zylinders (26) durch Anordnung des Belüftungsloches (100) zwecks Vermeidung des bei einem pneumatischen Antrieb auftretenden Luftverlustes statt. Mit dem Gutachter ist den Beklagten entgegenzuhalten, daß schon die ursprünglich beanspruchte Lösung nicht nur Werkzeughalte- und Antriebsmittel umfaßte, sondern an erster Stelle das Merkmal, daß das kontinuierlich drehbare «Glied (26) die Form eines länglichen Zylinders aufweist, in welchem der Stößel (58) hin- und herbeweglich ist». Wenn im Hinblick auf den pneumatischen Antrieb besondere Maßnahmen vorgesehen sind, so bleibt sich die Erfindung im Kern dieselbe, auch wenn hierdurch das Gewicht der Erfindung auf den pneumatischen Teil verlagert wird. Auch durch die Versetzung eines Teiles des aPA und aUA 7 in den Oberbegriff des nPA findet keine Erweiterung statt.

Die Einschränkung durch Zusammenlegung des aPA und aUA 7 (unter Einschränkung des bisherigen Oberbegriffes) ist im Gesetz begründet. Der Gutachter hat zudem überzeugend dargelegt, daß der unbeteiligte Fachmann gerade mit dieser vorgenommenen Einschränkung rechnen mußte.

4. Zu prüfen ist, ob der von den Beklagten gegen das eingeschränkte Patent erhobene Nichtigkeitseinwand stichhaltig sei. Die Beklagten bestreiten die Neuheit, den technischen Fortschritt und die Erfindungshöhe und berufen sich damit auf den Nichtigkeitsgrund von Art. 26 Ziff. I PatG.

4.1. Die Erfindung gemäß dem nPA hat nach der Merkmalanalyse des Gutachters gemäß Oberbegriff zum Gegenstand eine Drehschlagbohrmaschine mit einem Antriebs-

motor, mit einem in einem Gehäuse angebrachten Glied (26), das durch den Antriebsmotor kontinuierlich in Drehung versetzbar ist, mit einem Stößel (58), welcher während des Antriebes des Motors eine kontinuierliche Hin- und Herbewegung ausführt bzw. ausführen kann, sowie mit Haltemitteln für Werkzeuge bzw. Werkzeughalter und Antriebsmitteln hierfür. Das Glied (26) weist die Form eines länglichen Zylinders auf, in welchem der Stößel (58) hin- und herbeweglich angeordnet ist. Die Werkzeughalte- und Werkzeugantriebsmittel (sowie die Werkzeuge selber) sind derart eingerichtet, daß den letzteren wahlweise ein Drehantrieb oder eine Hin- und Herbewegung oder beides erteilt wird. Im einen Zylinderende ist ein Antriebskolben, im andern Zylinderende das Werkzeug vorgesehen. Im «Werkzeugende» ist ferner eine Auslaßöffnung (95) angebracht. Der Stößel arbeitet als Freikolben (58), um dem Werkzeug eine Schlagwirkung zu erteilen, wobei er bei der Hin- und Herbewegung des Antriebskolbens durch alternierend hohe und niedrige Drücke im Raum zwischen den beiden Kolben (4 und 58) pneumatisch hin- und herbewegt wird. Das Kennzeichen des Patentanspruches besteht darin, daß

n. der Zylinder 26 ein verhältnismäßig enges Belüftungsloch 100 hat, das zwecks Verhinderung eines Kraftschlusses zwischen den beiden Kolben 64 und 58 mit der Atmosphäre in Verbindung steht,

o. dieses Belüftungsloch 100 sich in der Nähe der vorderen oder äußeren Endlage des Antriebskolbens 64 befindet,

p. wobei dieses Loch während des Einwärtshubes des Antriebskolbens genügend Luft in den Raum zwischen den beiden Kolben einläßt, um Luftverluste am Freikolben vorbei während des Auswärts- oder Arbeitshubes des Antriebskolbens zu kompensieren, und q* (bereinigte Fassung) wobei das Belüftungsloch 100 durch den Freikolben 58 von der Atmosphäre abgeschnitten wird, bevor derselbe seine Einwärtsbewegung beendet hat, zum Zwecke, eine maximale Verdichtungskraft zwischen den beiden Kolben zu entwickeln.

Damit stellte der Gutachter u. a. richtig, daß entgegen der rein wörtlichen Auslegung nach dem gesamten Offenbarungsinhalt der Patentschrift der Zylinder (26) sich immer bewege, solange der Motor in Betrieb sei, d. h. auch beim reinen Schlagen, der Patentanspruch also nicht auch Ausführungsformen umfasse, bei denen der Drehantrieb wahlweise in oder außer Betrieb gesetzt werden könne. Demgegenüber glaubt die Klägerin aus dem bloßen Wortlaut des Patentanspruches schließen zu können, daß unter kontinuierlicher Drehung eine stetige Drehung im Gegensatz zu einer intermittierenden Drehung zu verstehen sei, bei welcher der Drehantrieb des Zylinders (26) wahlweise erfolgen, das will sagen, bei eingeschaltetem Motor unterbrochen werden könne. Abgesehen vom Wort «versetzbar» ist jedoch weder im Patentanspruch, noch in der Beschreibung noch in den Patentzeichnungen auch nur der geringste Hinweis für diese Auffassung zu finden. Die Zeichnungen zeigen vielmehr, daß vom Motor über einen Zwischen- und Kegelradantrieb eine dauernde mechanische Verbindung zum Zylinder (26) besteht. In der Beschreibung wird diese Drehung des Zylinders zudem als Vorteil im Sinne der Erfindung erwähnt, indem durch die Drehung des Zylinders eine zentrifugale Wirkung hervorgerufen werde, die in wirksamer Weise dazu diene, den Innenraum des Zylinders frei von Staub- und andern Teilchen zu halten, die für das genaue Arbeiten des Druckluftsystems schädlich sein würden. Somit wird gerade für den hämmernden Vorgang der technische Vorteil der dauernden Rotation hervorgehoben. Ergänzt wird diese Aussage durch die Anweisung, im Betrieb der Maschine 10, die das Werkzeugzwischenstück 110 aufweist, werde der Zylinder 26 dauernd gedreht, während das Werkzeugzwischenstück 110 nicht gedreht werden könne. Schließlich sind gemäß Beschreibung und Patentanspruch die

Werkzeugzwischenstücke wesentliche Teile, damit mit der Maschine verschiedene Werkzeuge im Sinne von rotierend bzw. hämmernd gebildet werden können. Der Hinweis der Klägerin auf S. 6, Zeilen 40–45 der Patentschrift, es sei klar, daß die Erfindung nicht auf die Benützung bestimmter Werkzeugzwischenstücke 46, 110, 120 begrenzt sei, läßt demgegenüber keinesfalls den Schluß zu, daß auf die Zwischenstücke als solche verzichtet werden könne, sondern nur, daß andere Ausführungsformen möglich sind. Unbehelflich ist auch der Hinweis der Klägerin auf die DT-Offenlegungsschrift 2 109 239; denn maßgebend ist der durch die Klagepatentschrift dem Fachmann offenbarte Sachverhalt. Im übrigen kann die Klägerin auch daraus nichts ableiten, daß eine kontinuierliche Hin- und Herbewegung des Stößels hier nicht eine ständige Hin- und Herbewegung bedeute, der Stößel vielmehr je nach Wahl, d. h. wenn nur gebohrt werden soll, durch Verwendung eines Zwischenstückes unwirksam gemacht werden kann. Dies wird durch die Patentschrift offenbart und beweist höchstens die nicht sehr glückliche Wortwahl bei der Fassung des Patentanspruches. Abgesehen davon, daß nicht recht ersichtlich ist, was sich die Klägerin mit ihrer Kritik für die Beurteilung der Schutzwürdigkeit der Erfindung zu gewinnen erhofft, erweist sich diese Kritik als unbegründet.

Die Klägerin muß im übrigen auch die Klarstellung des Gutachtens mit Bezug auf das Merkmal lit. o des Kennzeichens anerkennen, daß sich nämlich das Belüftungsloch 100 nicht in der Nähe der «inneren» Endlage des Antriebskolbens, sondern gemäß Fig. 1 der Patentzeichnungen in der Nähe der äußeren Endlage des Kolbens «gerade vor der vordersten Lage der Führungsstirnfläche des Kolbens 64» befindet und dieses Loch während der Rückwärtsbewegung des Kolbens (64) offen ist und die während des Auswärts- bzw. Arbeitshubes verlorene Luft ansaugt. Mit Grund anerkennt sie schließlich die Richtigkeit der offensichtlich sinnstörenden Fehler mit Bezug auf das Merkmal q. Die Fassung dieses Merkmals gemäß aUA 7, wonach die Öffnung 100 durch den Freikolben erst abgeschnitten werde, nachdem derselbe seine Einwärtsbewegung begonnen habe, erweist sich mit Rücksicht auf die Lage dieser Öffnung in der Nähe der vorderen d. h. äußeren Endlage des Antriebskolbens in der Tat als eine Selbstverständlichkeit. Und die Fassung gemäß nPA, wonach das Loch 100 durch den Freikolben 58 erst dann von der Atmosphäre abgeschnitten werde, nachdem der Antriebskolben seinen Einwärtshub begonnen habe, ist nach den Aussagen von Fig. 14 und der Beschreibung, wonach der Antriebskolben «ungefähr zwei Drittel seines Vorwärtshubes» zurückgelegt hat, wenn der Freikolben die Öffnung 100 schließt, falsch. Denkbar wäre, daß diesbezüglich dieselbe Verwechslung zwischen Einwärts- und Auswärtshub vorliege wie bei den übrigen Merkmalen; diese Frage kann jedoch offen bleiben, nachdem sich die Parteien mit der sachlich begründeten Fassung durch den Gutachter einverstanden erklärt haben.

4.2. Der Gutachter stellte fest, daß keine der von den Beklagten entgegeng gehaltenen Vorveröffentlichungen die Erfindung in allen ihren Merkmalen a–q* des eingeschränkten Patentanspruches, für sich allein betrachtet, vorweggenommen habe. Ferner erkannte er einen klaren technischen Fortschritt. Dabei verglich er die patentgemäße Lösung mit Recht nur mit den einzelnen vorbekannten Lösungen gleicher Art und schied daher diejenigen Entgegenhaltungen aus, die sich auf Maschinen mit nur schlagender Werkzeugbewegung beziehen. Nach den überzeugenden Darlegungen des Gutachters zeigt keine der Entgegenhaltungen betreffend Drehschlagbohrhämmer das in der Kennzeichnung des nPA figurierende Belüftungsloch (100) und damit die Merkmale n–q* des nPA. Der technische Fortschritt der patentgemäßen Lösung liegt daher darin, daß bei Maschinen nach Art des Oberbegriffes des Patentanspruches ein Entladen des pneumatischen Puffers zwischen den beiden Kolben und damit eine Schwächung der Pufferwirkung und ein

Kraftschluß von Antriebs- und Freikolben durch ein Vakuum auf einfache Weise vermieden wird.

Dem stehen auch die von den Beklagten entgegengehaltenen Eigenveröffentlichungen der Klägerin, die einen «ROTO-HAMMER» mit den Modellnummern 726 und 736 nach Art der Drehschlag-Bohrmaschinen gemäß Streitpatent zum Gegenstand haben, deren Publikation zeitlich jedoch umstritten ist, nicht entgegen; sie offenbaren nicht die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruches. Dies gilt ebenfalls für den Brief des Mr. R.E.Oscar, der wohl als Hinweis für eine Vorveröffentlichung verstanden werden soll. Die Preisliste der ELMAG Maschinen AG bezieht sich sodann nur auf Werkzeuge für den Skil-Bohrhammer Modellnummer 726 und 736. Die Beklagten wollen damit offenbar ihre Behauptung stützen, die Klägerin habe den patentgemäßen Drehschlag-Bohrhammer schon vor dem maßgeblichen Prioritätstag im Inland verkauft, also vorbenutzt (Art. 7 Abs. 1, lit. a PatG), dies in der Annahme, daß nicht Werkzeuge zu nicht auf dem Markte befindlichen Maschinen angeboten würden. Indessen liegt das auf der Preisliste aufgedruckte Datum einen Tag nach dem beanspruchten ersten Prioritätstag. Die Beklagten machen auch keine näheren Angaben über Ort und Zeitpunkt der Auflegung der Zubehörpreisliste, worüber allein Beweise zu erheben wären (§ 157 ZPO). Damit erweist sich auch ihre Behauptung, der Klägerin sei ein «für amerikanische Anmelder nicht seltener Kunstfehler unterlaufen», als sie gemeint habe, «das Prioritätsjahr könne zu der inneramerikanischen Schonfrist von einem Jahr hinzugerechnet werden», als bloße Unterstellung.

4.3. Entscheidend ist jedoch, daß die erforderliche Erfindungshöhe der patentgemäßen Lösung bereits gemessen an dem durch die übrigen Vorveröffentlichungen umschriebenen Stand der Technik am maßgeblichen Stichtag zu verneinen ist.

4.3.1. Nach den Ausführungen des Gutachters waren am Stichtag Drehschlagbohrmaschinen bekannt mit motorischem Antrieb, mit in einem Gehäuse angebrachten Glied, das durch den Antriebsmotor in eine kontinuierliche Drehung versetzbar ist, mit einem Stößel, der während des Betriebes des Motors eine kontinuierliche Bewegung ausführt, sowie mit Halte- und Antriebsmitteln für ein Werkzeug bzw. einen Werkzeughalter. Die US-Patentschrift 1 162 889 und die DT-Patentschrift 449 946 offenbarten auch schon, dem im Gehäuse angebrachten Glied die Form eines länglichen Zylinders zu geben, in dem der Stößel hin- und herbeweglich ist, und die Werkzeughalte- und Antriebsmittel derart auszubilden, daß sie dem Werkzeug bzw. dessen Halter wahlweise einen Drehantrieb oder eine Hin- und Herbewegung oder beides erteilen.

Andererseits gab es bei reinen Schlaghämmern schon Ausführungen mit pneumatischem Antrieb mit einem Freikolben nach Art der Merkmale gemäß Oberbegriff des Patentanspruches. Mit Recht weist der Gutachter im vorliegenden Fall darauf hin, daß die Klägerin selber durch die Aufnahme dieser Merkmale in den Oberbegriff des nPA zu erkennen gegeben habe, daß sie in der Übertragung dieser bei reinen Schlaghämmern bekannten Merkmale l und m auf Drehschlaghämmer keine Erfindung erblicke, d.h. selber Drehschlagbohrhämmer voraussetze, die einen in einem rotierenden Zylinder unter Zwischenschaltung eines pneumatischen Puffers vom Motor über einen Antriebskolben in eine Hin- und Herbewegung antreibbaren, als Freikolben arbeitenden Schlagkolben aufweisen.

4.3.2. Bei solchen Maschinen bestand nun das Problem, die Leckluft, die beim Arbeiten des Antriebskolbens am Freikolben vorbei entweichen konnte, zu ersetzen und damit das Entstehen eines Unterdruckes zwischen den beiden Kolben zu vermeiden, d.h. ein Aufladen des pneumatischen Puffers zu erreichen, um hierdurch eine maximale Schlag-

wirkung zu erhalten. Die gleiche Aufgabe war bei reinen Schlaghämmern mit nicht rotierenden Zylindern gelöst. Bereits die DT-Patentschrift 285399 und insbesondere die US-Patentschrift 1901799 schlugen Luftöffnungen (12) bzw. (44) vor, um die bei der Betätigung des als Freikolben ausgebildeten Stößels auftretenden Leckverluste zu kompensieren und einen Kraftschluß zwischen Antriebs- und Freikolben zu vermeiden. Dabei ist nebensächlich, ob die Luftöffnung in die freie Atmosphäre oder wie bei der Lösung nach der DT-Patentschrift 285399 in eine geschlossene Kammer mündet. Die US-Patentschrift 1901799 empfiehlt zudem zur Kompensation der Leckverluste eine einzige Öffnung im Zylinder, die über den zwischen dem Zylinder 80 und dem Gehäuse 83 gebildeten Luftraum in Verbindung steht, und schlägt wahlweise die Verbindung mit einem geschlossenen Reservoir oder mit der freien Atmosphäre vor.

Mit Rücksicht auf die Größe des Ersatzvolumens ergab sich für den Fachmann – einen Konstrukteur –, wie der Gutachter überzeugend darlegte, notwendigerweise die Anforderung, daß die Belüftungsöffnung einerseits das Ansaugen der Ersatzluft während zumindest eines Teiles des Rückwärtshubes ermögliche, andererseits aber nicht verhindern soll, daß gegen den Schluß des Rückwärtshubes des Freikolbens ein möglichst hoher Druck aufgebaut werden soll. Die Öffnung mußte daher so rechtzeitig geschlossen werden, daß kein Druckverlust durch Entweichen von Luft durch diese Öffnung entstehen konnte. Schon die Randbedingungen definierten aber für einen Konstrukteur die wesentlichen Merkmale der patentgemäßen Lösung hinsichtlich Lage und Dimensionierung des Belüftungsloches sowie der Öffnungszeit, wovon das Ersatzvolumen abhängig ist.

Das gleiche Ziel wurde zudem im wesentlichen mit gleichen Mitteln schon durch die US-Patentschrift 1901779 erreicht, indem hier die Belüftungsöffnung (44) ebenfalls in der Nähe der vorderen Endlage bzw. des vorderen Totpunktes des Antriebskolbens vorgesehen war. Die Klägerin bemüht sich vergeblich nachzuweisen, daß die Öffnung nicht unmittelbar vor der Stirnfläche des Antriebskolbens liege, – sie liegt jedenfalls in dessen Bereich (vgl. Fig. 2 und Fig. 5). Die Öffnungsperiode besteht immer dann, wenn sich Schlagkolben und Antriebskolben in ihrer vordersten Position befinden; die Öffnung wird geschlossen, wenn sich der Antriebskolben soweit zurückbewegt hat, daß er durch den Saugeffekt den Schlagkolben mit sich reißt. Der Umstand, daß das Belüftungsloch nur relativ kurze Zeit geöffnet ist, der Freikolben es somit schon während der Rückwärtsbewegung des Antriebskolbens gegen die Endlage hin (und nicht erst nach Beginn des Arbeitshubes des Antriebskolbens) verschließt, macht gegenüber der patentgemäßen Lösung keinen wesentlichen Unterschied aus. Hier die vorteilhafte Relation zu finden, ist ohnehin eine fachmännische Maßnahme.

Dies gilt ebenfalls für die Beziehung zwischen Öffnungsdurchmesser und Fördervolumen, um die Leckverluste auszugleichen. Zutreffend weist der Gutachter darauf hin, daß die Belüftungsöffnung «klar» so bemessen sein müsse, daß nicht unnötig viel Luft in den Raum zwischen den beiden Kolben eintreten könne, da sonst die Rückführung des Freikolbens in Frage gestellt würde, und daß andererseits die Ersatzluft genügen müsse, um die ausgestoßene Luft zu kompensieren; die in Frage stehende Öffnung müsse daher notwendigerweise «verhältnismäßig eng» im Sinne des nPA sein. Auch dies wird zudem in der US-Patentschrift 1901779 ausdrücklich empfohlen, indem dort sinngemäß gesagt wird, die eingelassene Luft müsse gerade genügend sein. Aus der nicht maßstäblichen Patentzeichnung abweichende Dimensionen herauszulesen, wie dies die Klägerin tut, ist nicht angängig. Der Fachmann bedurfte für die Ausführung keiner maßstäblichen Angaben.

Endlich kann auch in der Übertragung dieser vorbekannten Lösung auf Hämmer mit rotierenden Zylindern keine erfinderische Substanz erblickt werden. Denn es spielt für

die Kompensation der Leckverluste keine Rolle, ob sich der (axial festliegende) Zylinder drehe oder nicht.

4.3.3. Bei diesem eindeutigen Ergebnis erübrigt es sich, weiter abzuklären, ob die patentgemäße Lösung einem Konstrukteur auch durch die in der DT-Patentschrift 285 399 und in der US-Patentschrift 1 461 460 offenbarten technischen Lehren nahegelegt worden sei, wie dies der Gutachter ebenfalls angenommen hat. Auch zur Kritik der Klägerin daran ist nicht weiter Stellung zu nehmen. Wenn die Klägerin darüber hinaus bestreitet, ihr Lösungsvorschlag sei durch den dargelegten Stand der Technik nahegelegt gewesen, so verkennt sie, daß sich ihr Vorschlag im wesentlichen in der Übertragung einer bei reinen Schlaghämmern bereits bekannten Lösung auf Drehschlagbohrhämmer zur Erfüllung der gleichen Aufgabe erschöpft und es daher nicht entscheidend darauf ankommt, ob ihr Vorschlag identisch vorweggenommen worden sei. Die einzelnen älteren technischen Lehren sind zudem auch in ihrer gegenseitigen Ergänzung zu betrachten. Jedenfalls lag es vorliegend für einen Fachmann auf der Hand, die bei reinen Schlaghämmern bekannten Lehren auf Drehschlagbohrhämmer zu übertragen; die gefundene Lösung ergab sich schon zwingend aus den bekannten Anforderungen an den Konstrukteur.

Hieran ändert auch der Umstand nichts, daß die vorbekannten Konstruktionslösungen, so auch der Lösungsvorschlag gemäß US-Patentschrift 1 901 779, um einige Jahrzehnte vor der streitigen Patentanmeldung liegen. Dies könnte bei der gegebenen Sachlage höchstens dann von Bedeutung sein, wenn für die vorausgehenden Jahre ein unbefriedigendes Bedürfnis für eine solche Maschine bestanden hätte oder fachmännische Bemühungen darum vergeblich gewesen wären. Dies behauptet die Klägerin nicht.

Schließlich ist nicht einzusehen, was ein Fachmann für Schlaghämmer zur besseren Beurteilung der Schutzwürdigkeit der Erfindung beitragen könnte. Der bestellte Gutachter ist diplomierter Maschineningenieur und Patentsachverständiger und damit zur Beurteilung der in Frage stehenden Erfindung zweifelsohne geeignet. Daß ihm die erforderliche Einsicht in das fachmännische Wissen und Können abginge, kann nicht angenommen werden. Seine Beurteilung wird überdies durch die fachkundigen Handelsrichter vollauf gedeckt.

5. Damit ist noch zu prüfen, ob die Beklagten das Patent gemäß dem Eventualbegehren verletzen, mit dem die Klägerin den Beklagten eine Verletzung des Patentanspruches in Verbindung mit nUA I vorwirft. Die Beklagten bestreiten grundsätzlich die Zulässigkeit einer weiteren Einschränkung durch Zusammenlegung mit dem nUA 1; einwendungsweise machen sie überdies Nichtigkeit auch des mit dem nPA zusammengelegten nUA 1 geltend.

5.1. Zur Begründung des Einwandes der Unzulässigkeit einer weiteren Einschränkung führen sie an, daß sie lediglich den Einwand der Nichtigkeit erhoben hätten und nicht (widerklageweise) auf Nichtigkeit geklagt hätten. Damit wollen sie offenbar sagen, es bestünde vorliegend für eine richterliche Einschränkung gemäß Art. 27 PatG kein Raum.

Sie übersehen jedoch, daß der Patentschutz sich grundsätzlich auf alles bezieht, was sich nach Fassung der Ansprüche unter Einschluß der Unteransprüche als Inhalt der Erfindung darstellt (vgl. BGE 48 II 294). Wenn daher der eingeschränkte nPA nichtig ist, kann sich die Klägerin darüber hinaus auf nUA 1 in Verbindung mit nPA berufen.

5.2. Der nUA 1, der sich wörtlich mit dem aUA 8 deckt, betrifft eine Maschine nach nPA, bei welcher eine Steueröffnung 124 in einem Abstand vom vorderen Ende des Zylinders 26 anzubringen ist, wobei dieser Abstand etwas größer sein soll, als der Länge des Freikolbens 58 entspricht. Dabei sind wahlweise in das vordere Zylinderende Anschlagmittel einsetzbar, welche die Vorwärtsbewegung des Freikolbens so begrenzen, daß die Steueröffnung 124 durch den letzteren abgedeckt und somit unwirksam wird. Wie der

Gutachter richtig bemerkt, stehen diese Öffnungen 124 mit der freien Atmosphäre in Verbindung. Es soll hierdurch erreicht werden, daß der Antriebskolben zur Schonung der Maschinenteile leer arbeitet und der Freikolben 58 (mit Sicherheit) keine Bewegung ausführt, wenn dieser sich in seiner vorderen Endlage befindet und die Öffnungen 124 mit dem Raum zwischen Frei- und Antriebskolben in Verbindung stehen. Wenn Anschlagmittel, d. h. Werkzeugzwischenstücke 46 und 110, versehen mit langen Schäften 47 bzw. 111, in das vordere Zylinderende eingeführt werden, können diese Öffnungen abgedeckt werden, so daß die Öffnungen nicht mehr mit dem Zwischenraum zwischen Frei- und Antriebskolben in Verbindung stehen und der erstere durch den letzteren hin- und herbewegt wird.

Die gleichen Mittel zum selben Zweck wurden nach den Darlegungen des Gutachters bereits durch die US-Patentschrift 1901779 eingesetzt, indem dort eine Reihe von Öffnungen erwähnt wurden, die mit dem Zwischenraum zwischen den beiden Kolben in Verbindung stehen. Durch Rückwärtsbewegung des Werkzeuges und damit des Schlagkolbens 32 werden die Öffnungen 46 wieder abgedeckt. Neuheit und technischer Fortschritt der patentgemäßen gegenüber dieser vorbekannten Lösung bestehen wiederum nur gerade darin, daß diese Entgegenhaltung einen reinen Schlaghammer und nicht einen Drehschlagbohrhammer betrifft. Die Leistung der Klägerin erschöpft sich somit einmal mehr in einer Übertragung dieser Lösung auf den patentgemäßen Hammer. Nachdem es sich auch hier um die gleichen bekannten Prinzipien handelt, muß der Schutz auch dieser Ausführung versagt werden.

6. Sowohl dem neuen Hauptbegehren als auch dem Eventualbegehren der Klägerin ist somit die rechtliche Grundlage einer schutzwürdigen Erfindung entzogen. Dies hat die gänzliche Abweisung der Klage zur Folge, ohne daß weiter zu prüfen wäre, ob und inwiefern die Beklagten mit der Herstellung und dem Verkauf ihres Marto-Hammers das Klagepatent an und für sich verletzt haben ...

PatG Art. 1 Abs. 1 und 26 Abs. 1 Ziff. 1

Zur Erfindungshöhe.

Daß die Kläger die technische Regel gemäß Patentanspruch in verschiedenen Ländern mit amtlicher Vorprüfung patentieren konnten, ist unerheblich.

Bestimmung des Umfangs der Prozeßentschädigung (St. Gallen).

Niveau inventif.

Peu importe que les demandeurs aient pu breveter la règle technique que définit la revendication dans divers pays à examen préalable.

Fixation du montant de l'indemnité de procédure (St-Gall).

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 23. Juni 1976 i. S. Jakob Nerb und Juro-Index AG gegen Aquasant AG und Neo-Vac und Tank-Service AG.

Aus den Erwägungen:

III.

1. Es fragt sich zunächst, ob das schweizerische Patent Nr. 543 450 nichtig sei. Wird die Frage bejaht, dann muß die Widerklage gutgeheißen und die Klage abgewiesen werden.

Wird sie hingegen verneint, so scheidet die Widerklage, und es müssen die weiteren Voraussetzungen der von den Klägern geltend gemachten Ansprüche geprüft werden.

2. Nichtig ist gemäß Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 PatG ein Patent dann, wenn – wie hier von den Beklagten behauptet wird – der im Patentanspruch definierten technischen Regel die Merkmale der Erfindung fehlen oder wenn die Erfindung nicht neu ist.

Um als Erfindung im Sinne des Gesetzes zu gelten, muß nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die technische Regel einen klar erkennbaren technischen Fortschritt bringen und Erfindungshöhe besitzen. Die beiden Merkmale haben kumulativ vorhanden zu sein; fehlt auch nur eines, liegt keine Erfindung vor.

3. Die Erfindungshöhe fehlt, wenn die im Patentanspruch umschriebene technische Regel dem Fachmann naheliegt und Ergebnis einer normalen fachtechnischen Entwicklungsarbeit ist. Sie ist hingegen anzuerkennen, wenn die technische Regel über das hinausgeht, was ein Fachmann der betreffenden Branche in Kenntnis dessen, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen bereits vorliegt, vermöge seiner Erfahrung und seines Könnens durch normale geistige Anstrengung und normales technisches Erproben erreichen kann (BGE 95 II 363, 92 II 52, 89 II 108). Für die Beurteilung maßgebend ist der gesamte mosaikartig zusammengesetzte Stand der Technik zur Zeit der Patentanmeldung, also am 3. November 1971.

a) Die Beweislast für die Behauptung, der technischen Regel gemäß Patentanspruch fehle die notwendige Erfindungshöhe, trifft die Beklagten. Sie machen geltend: Aufgabe der im Klagepatent beanspruchten Erfindung sei nicht, einen Heizöltank (Flüssigkeitsbehälter) durch ein Sicherungssystem vor dem Überfüllen zu sichern. Das sei längst bekannt gewesen. Bekannt gewesen sei besonders der Einbau von Fühlern, die bei fast vollem Tank ein elektrisches Signal auslösen, das über eine elektrische Leitung an das Tankfahrzeug weitergegeben werde und dort z. B. ein Hupsignal auslöse und/oder die Förderpumpe zum Stillstand bringe. Bekannt gewesen sei somit auch, die mit solchen Ausrüstungen versehenen Tankfahrzeuge über einen Stecker mit dem im Tank vorhandenen Fühler in Verbindung zu bringen.

Gemäß Patentschrift soll bei den bekannt gewordenen Fühlern nachteilig gewesen sein, daß sie auf der Baustelle hätten zusammengesetzt werden müssen, daß sie häufig erst nachträglich hätten montiert werden können und daß das auf dem Außenputz zumeist in Bodennähe angebrachte Steckerteil häufig durch Kinder beschädigt worden sei. Die Patentinhaber hätten sich die Aufgabe gestellt, durch eine bessere Anordnung des Steckerteils diesen – wirklichen oder vermeintlichen – Nachteilen zu begegnen. Die Aufgabe werde gemäß Patentanspruch dadurch gelöst, daß ein Teil der Steckerverbindung derart am Füllverschlußdeckel angeordnet sei, daß seine Verbindungskontakte bei aufgesetztem Deckel nach außen abgedeckt seien.

Vergleiche man diese angebliche Erfindung mit den vorbekannten Lösungen, so stelle man folgendes fest: Der angebliche Nachteil, daß die vorbekannten Fühler in mehreren Teilen auf die Baustelle geliefert und dort in der Regel in zwei Arbeitsgängen zusammengesetzt werden müssen, habe in Wirklichkeit nicht existiert, weil es am Einfüllrohr befestigte Steckdosen gegeben habe. Für die Aufgabe, das Ende des Einfüllrohrs und das Steckerteil zu schützen, seien für jedermann verschiedene Lösungen auf der Hand gelegen. Man könne z. B. bei beiden Anschlußstellen je einen Schutzdeckel anbringen und diese mit je einem Schloß sichern. Man könne aber auch eines der beiden Schlösser einsparen, wenn man die Steckdose im Rohrdeckel anordne und so nur den Rohrdeckel

sichern müsse. Eine solche auf der Hand liegende Anordnung sei keine Erfindung im Sinne des schweizerischen Patentgesetzes.

b) Die Kläger stellen sich auf den Standpunkt, daß die vom Gesetz geforderte Erfindungshöhe beim patentierten Gegenstand erreicht sei. Obwohl Steckanschlüsse für Füllhöhengeber gemäß amerikanischen Patentschriften seit 1938, 1940 und 1951 bekannt seien, sei offensichtlich keiner der vielen, mit derartigen Anlagen beschäftigten Techniker und Ingenieure auf die der Erfindung zugrunde liegende Idee gekommen. Sei nun aber ein Gegenstand bereits seit Jahren bekannt und erscheine eine Verbesserung an diesem Gegenstand nachträglich als naheliegend, so sei gerade dies ein starkes Indiz dafür, daß die Verbesserung in Tat und Wahrheit eben nicht naheliegend gewesen sei.

Im Zeitpunkt der Anmeldung des Patentes Nr. 543 450 seien Steckverbindungen und elektrische Leitungen stets vom Füllrohr und Füllrohrdeckel entfernt angeordnet gewesen. Der Grund dafür liege darin, daß es dem Fachmann zunächst widerstrebe, einen elektrischen Steckerteil in einem abschraubbaren Teil, nämlich dem Füllrohrdeckel unterzubringen. Darüber hinaus widerstrebe es dem ausgebildeten Fachmann, eine flexible Zuleitung vorzusehen, wie sie bei einer Unterbringung des Steckerteils im Füllrohrverschlußdeckel erforderlich sei. Ein Anbringen des Steckerteils in dem Füllrohrverschlußdeckel erscheine dem gut ausgebildeten Fachmann zunächst auch deshalb ungünstig, weil der Füllrohrverschlußdeckel im allgemeinen Witterungseinflüssen frei ausgesetzt sei. Werde jedoch der Steckerteil an der Innenseite des Füllrohrverschlußdeckels untergebracht, so sei der Wetterschutz des Steckerteiles ohne zusätzlichen Aufwand gewährleistet. Der gut ausgebildete Fachmann sei darüber hinaus auch deshalb der Ansicht, es sei nicht zweckmäßig, den Steckerteil im Füllrohrverschlußdeckel unterzubringen, weil der Füllrohrverschlußdeckel beim Auf- und Abschrauben vom Füllrohr gedreht werden müsse. Diese Drehung müsse das an den Steckerteil anschließende Kabel mitmachen. Nur deshalb, weil der Steckerteil in einem Schraubteil des Füllrohrverschlusses drehbar befestigt sei, müsse der Steckerteil mit dem daran anschließenden Kabel die Schraubbewegung des Füllrohrverschlußdeckels nicht mitmachen. Daraus ergebe sich, daß die erfinderische Lösung der Aufgabe auch dem gut ausgebildeten Fachmann nicht so nahe gebracht gewesen sei, daß er vermöge seiner Erfahrung und seiner Kenntnis schon mit geringer geistiger Leistung zur Lehre des Patentes habe gelangen können. Dies deshalb, weil nirgends der geringste Hinweis darauf zu entnehmen gewesen sei, den Steckerteil der Überfüllsicherung in den Verschlußdeckel einzubauen. Es sei bezeichnend, daß in Frankreich, Schweden, Norwegen, Dänemark und Österreich, welche alle die amtliche Vorprüfung kennen, das Patent erteilt worden sei.

c) Die umstrittene Erfindung gemäß Patentanspruch betrifft die gegenseitige Lage der Einfüllöffnung eines Flüssigkeitsbehälters und des aus einem Stecker bestehenden Endes eines Kabels, welches mit dem Grenzwertgeber des Behälters verbunden ist. Gegenstand der Erfindung ist eine bestimmte Kombination dieser beiden Anschlußstellen und nicht etwa die Art und Weise, wie diese Kombination technisch gelöst werden soll.

Im Zeitpunkt der Patentanmeldung war es nach den Akten bekannt, die beiden Anschlußstellen getrennt voneinander anzuordnen. Nach der Patentschrift hat diese Lösung verschiedene Nachteile (der Grenzwertgeber müsse in mehreren Teilen geliefert, auf der Baustelle zusammengesetzt und häufig in zwei Arbeitsphasen montiert werden usw.). Um sie zu vermeiden, insbesondere die Montage zu vereinfachen, erscheint es für jedermann als selbstverständlich, den Stecker und die Einfüllöffnung zu einer Einheit zu verbinden. Dabei kommen grundsätzlich drei Möglichkeiten in Frage: Der Stecker kann auf oder im Deckel des Einfüllstutzens oder am Einfüllstutzen angebracht werden. Alle

drei Möglichkeiten liegen nach Auffassung der sachkundigen Richter für einen Fachmann, der sich mit der Herstellung und Montage von Flüssigkeitsbehältern und deren Zubehör befaßt, auf der Hand. Die technische Regel gemäß Patentanspruch, «das Teil der Steckverbindung des Grenzwertgebers derart am Füllverschlußdeckel» anzuordnen, «daß seine Verbindungskontakte bei aufgesetztem Deckel nach außen abgedeckt sind», besitzt somit keine Erfindungshöhe. Sie stellt eine äußerst einfache technische Lösung dar, zu welcher der kompetente Fachmann ohne weiteres allein mit seinen Fachkenntnissen und seiner Erfahrung gelangen konnte. Die Gegenargumente der Kläger ändern daran nichts:

aa) Der Umstand, daß Grenzwertgeber in Flüssigkeitsbehältern und ihre Steckanschlüsse seit dem Jahre 1938 bekannt sind, aber angeblich niemand auf die von den Klägern schließlich gefundene Lösung gestoßen ist, kann keineswegs als Indiz dafür angesehen werden, daß diese Lösung dem Fachmann nicht nahelag. Er kann ebenso gut mit mangelndem Interesse erklärt werden. Das Zeitmoment würde allenfalls dann eine Rolle spielen, wenn feststände, daß schon lange Zeit vor der Patentanmeldung ein Bedürfnis nach einer Kombination von Stecker und Einfüllöffnung vorhanden gewesen wäre (BLUM/PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht, Band I und Nachtrag dazu, Bern 1957 und 1975, Art. 1 Anm. 21 und 21A, lit. c). Das Bestehen eines solchen unbefriedigt gebliebenen Bedürfnisses während langer Zeit vor der Patentanmeldung ist nicht dargelegt. Die Tatsache, daß schon in einem amerikanischen Patent aus dem Jahre 1938 Grenzwertgeber und Steckanschlüsse offenbart werden, sagt darüber nichts aus. In der Schweiz werden Grenzwertgeber, die während des Füllvorgangs durch eine Steckverbindung mit dem Tankwagen verbunden sind, erst seit wenigen Jahren in größerem Umfang verwendet. Der angebliche Verkaufserfolg des nach Patent hergestellten Gegenstandes, den die Kläger – prozessual verspätet – im Verlauf ihrer Klagebegründung an Schranken ins Feld führen, ist unerheblich. Dieser läßt bestenfalls darauf schließen, daß *heute* ein derartiges Bedürfnis besteht.

bb) Die technischen Vorurteile, welche nach der Darstellung der Kläger den Fachmann daran gehindert haben sollen, den Stecker des Grenzwertgebers im Füllrohrdeckel anzubringen, und welche durch die Anwendung der streitigen Lehre überwunden worden sein sollen, existierten zur Zeit der Patentanmeldung in Tat und Wahrheit nicht. Es ist unerfindlich, weshalb der Umstand, daß der Füllrohrdeckel den Witterungsverhältnissen ausgesetzt ist, den Fachmann von der Anwendung der streitigen Lehre hätten abhalten sollen. Denn die Lehre besteht ja gerade darin, den Stecker im Innern des Deckels, durch diesen geschützt vor Wind und Wetter, anzubringen. Auch die Notwendigkeit, eine flexible Zuleitung zum Stecker zu verwenden, war für den Fachmann kein Grund, den Stecker nicht mit dem Füllrohrdeckel zu kombinieren. Denn es war ihm zweifellos bekannt, daß derartige flexible elektrische Kabel auf dem Markt erhältlich waren. Zum allgemeinen technischen Wissen des Fachmannes, ja sogar jedes handwerklich tätigen Schlossers gehörte es auch, daß schon längst Schraubverschlüsse existierten, die mit Teilen verbunden sind, welche die Schraubdrehung nicht mitmachen. Endlich mußte es einem Fachmann der Tankbau- und -zubehörbranche auch nicht als außergewöhnlich und undurchführbar erscheinen, im Innern eines Öl enthaltenden Raumes einen elektrischen Stecker anzubringen. Denn der Stecker kann ohne weiteres durch eine geeignete Abdeckung vor Korrosion geschützt werden. Zudem gab es schon damals öl- und korrosionsbeständiges stromleitendes Material, was ein Fachmann wissen mußte oder jedenfalls durch einfaches Nachfragen in Erfahrung brachte.

cc) Daß die Kläger die technische Regel gemäß Patentanspruch in verschiedenen Ländern, die eine amtliche Vorprüfung kennen, patentieren konnten, ist unerheblich.

Die schweizerischen Gerichte haben die Frage der Patentfähigkeit nach ihrer Gesetzgebung und für ihr Gebiet selbständig zu prüfen. Die Anschauungen über den Erfindungsbegriff und die bei der Prüfung der Erfindungshöhe angewendeten Maßstäbe sind von Land zu Land verschieden. Auch im Ausmaß und in der Strenge der Vorprüfung in Ländern, die eine solche kennen, können erhebliche Unterschiede bestehen, wenn nicht in der Gesetzgebung, so doch in der praktischen Durchführung. Aus der Tatsache allein, daß für die streitige Lehre in einem ausländischen Staat mit Vorprüfung ein Patent erteilt wurde, läßt sich daher niemals auf die Patentfähigkeit in der Schweiz schließen (BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., Anm. 21 lit. f und die dort zitierten Urteile BGE 38 II 287 und in SJZ 1955 S. 361 f.). Freilich soll damit nicht ausgeschlossen werden, daß das Bestehen eines ausländischen Patentes ausnahmsweise wenigstens als Indiz für die Erfindungshöhe im Sinne der schweizerischen Rechtsprechung betrachtet werden darf. Das wäre aber nur denkbar, wenn dem Gericht sämtliche Akten der ausländischen Vorprüfungen vorlägen. Die Kläger haben für keines der von ihnen aufgezählten Patente diese Unterlagen eingereicht oder wenigstens als Beweismittel genannt.

4. Fehlt der technischen Regel gemäß Patentanspruch die Erfindungshöhe, so kann – wie bereits gesagt – offen bleiben, ob sie einen technischen Fortschritt bringt und ob sie neu ist. Denn sie ist so oder anders nicht patentwürdig.

Den Klägern bleibt die Möglichkeit verwehrt, ihren Patentanspruch durch Zusammenlegung mit einem oder mehreren Unteransprüchen einzuschränken. Denn auch den in ihren Unteransprüchen umschriebenen technischen Regeln fehlt offensichtlich die Erfindungshöhe:

- Den Füllrohrverschluß als Schraub- (Unteranspruch 1) oder
 - als Steckdeckel (Unteranspruch 2) auszugestalten,
 - das elektrische Kabel zum Stecker zugfest auszubilden und als «Verliersicherung für den Füllverschlußdeckel» einzusetzen (Unteranspruch 3),
 - das Kabel im Bereich des Füllrohrendes zu befestigen und in einem Bogen zum Füllrohrdeckel zu führen (Unteranspruch 4),
 - den Stecker in einem Schraubteil des Schraubdeckels drehbar zu befestigen (Unteranspruch 5),
 - das Kabel, die Kontaktelemente und gegebenenfalls «ein Steckteilgehäuse» zusammen mit Kunststoff zu umspritzen oder zu umpressen und so ein Ganzes zu bilden (Unteranspruch 6) und
 - den Stecker, das Kabel und den Grenzwertgeber als Einheit auszugestalten,
- sind alles völlig triviale technische Maßnahmen, die selbst für einen Nichtfachmann auf der Hand liegen und deshalb keine erfinderische Qualität besitzen.

Die Widerklage ist deshalb gutzuheißen und im Urteilsspruch festzustellen, daß das schweizerische Patent Nr. 543450 der Kläger vom 31. Oktober 1973 nichtig ist. Da die Kläger aus einem nichtigen Patent keine Ansprüche ableiten können, ist ihre Klage abzuweisen.

IV.

Als im Prozeß unterliegender Teil haben die Kläger die Gerichtskosten zu bezahlen und die Beklagten für das Verfahren zu entschädigen (Art. 137 Abs. 1 und 143 Abs. 1 ZP). Der Anwalt der Beklagten hat keine Kostennote eingereicht, obwohl er hiezu vor, während und am Schluß der Hauptverhandlung Gelegenheit gehabt hätte. Die Entschädigung ist deshalb im Rahmen des kantonalen Anwaltstarifs ermessensweise (Art. 6 des Gebührentarifs für Anwälte) auf 6500 Fr. festzusetzen. In diesem Betrag sind die üblichen

Barauslagen und die allenfalls entstandenen Kosten für den Beizug eines Patentanwaltes inbegriffen. Die Kläger haften für die Gerichtskosten und für die Entschädigung an die Beklagten solidarisch.

PatG Art. 1 Abs. 1 und 26 Abs. 1 Ziff. 1; OG Art. 67 Ziff. 1

Die kantonalen Gerichte sind von Bundesrechts wegen nicht verpflichtet, einen Sachverständigen beizuziehen, wenn sie aufgrund von Vorveröffentlichungen zur Überzeugung gelangen, daß dem Streitpatent die Erfindungshöhe fehle. Ob beim kantonalen Gericht ein Fachmann der fraglichen Branche mitwirkte, ist unerheblich. Trotz Art. 67 Ziff. 1 OG ist das Bundesgericht in Streitigkeiten über Erfindungspatente nicht Appellationsinstanz. Es hat die Feststellungen des kantonalen Richters über technische Verhältnisse seinem Urteil zugrunde zu legen, wenn es keinen Anlaß hat, an deren Richtigkeit oder Vollständigkeit zu zweifeln. Ob ein Sachverständiger beizuziehen sei, hängt davon ab, ob die Vorinstanz die Erfindungshöhe richtig beurteilt hat.

Zur Erfindungshöhe.

Le droit fédéral n'oblige pas les tribunaux cantonaux à faire appel à un expert lorsqu'ils arrivent à la conviction, en se fondant sur les publications antérieures, que le brevet litigieux n'a pas la qualité d'une invention. Le fait qu'un spécialiste de la branche à considérer prête son concours à un tribunal cantonal ne joue aucun rôle.

Malgré l'art. 67 ch. 1 OJ, le Tribunal fédéral n'est pas juridiction d'appel en matière de litiges concernant des brevets d'invention. Il est tenu de fonder son arrêt sur les constatations du juge cantonal relatives aux faits d'ordre technique lorsqu'il n'y a pas de raison de douter qu'elles sont justes et complètes. Pour savoir s'il faut faire appel à un expert, il y a lieu de déterminer au préalable si le tribunal de l'instance inférieure a jugé correctement le niveau inventif.

Niveau inventif.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 18. Mai 1976 i.S. L. gegen B.

A. Die L. stellt Untermatratzen her, die sie unter dem Namen «L.» auf den Markt bringt. Auch die B. fabriziert seit 1971 Untermatratzen und verkauft sie unter der Bezeichnung «b.». Dafür wurde ihr auf Gesuch vom 9. Februar 1971 hin das Patent Nr. 513623 erteilt.

B. Am 19. März 1973 klagte die L. gegen die B. mit den Begehren:

«1. Es sei gerichtlich festzustellen, daß das Schweizer Patent Nr. 513623 der Beklagten vom 9. Februar 1971 von Anfang an nichtig gewesen ist.

2. ...»

Das Handelsgericht des Kantons St. Gallen stellte am 30. Juni 1975 fest, daß das schweizerische Patent Nr. 513623 der Beklagten nichtig ist ...

C. Die Beklagte legte Berufung an das Bundesgericht ein. Sie verlangt die Abweisung der Klage.

Die Klägerin beantragt die Abweisung der Berufung, eventuell die Rückweisung an die Vorinstanz zur Durchführung einer Expertise.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Das Patent Nr. 513623 der Beklagten umfaßte anfänglich den Patentanspruch und neun Unteransprüche. Im Prozeß faßte die Beklagte den Patentanspruch neu, legte die Unteransprüche 1 und 7 zusammen und ließ die Unteransprüche 2 und 8 fallen. Der abgeänderte Patentanspruch und die beibehaltenen Unteransprüche lauten wie folgt:

«Patentanspruch:

Liegemöbel-Gestell mit Querlatten, die an ihren Enden mittels an den Gestell-Längsträgern abgestützten Lagerkörpern beweglich gelagert sind, so daß jeder Lagerkörper um je einen Lagerzapfen in zum Längsträger parallelen Ebenen schwenkbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Lagerkörper von den Lagerzapfen durchsetzt sind, daß die Lagerzapfen von den Innenseiten der Gestell-Längsträger aus nach innen ragen und daß die Lagerkörper an den Innenseiten der Gestell-Längsträger anliegen.

Unteransprüche:

3. Gestell nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, daß zur Begrenzung der Schwenkbewegung der Lagerkörper die Querlatten mittels mindestens eines in Gestell-längsrichtung sich erstreckenden Bandes miteinander verbunden sind.

4. Gestell nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, daß jeder schwenkbare Lagerkörper eine ein Querlattenende aufnehmende Vertiefung aufweist.

5. Gestell nach Unteranspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Vertiefung als Sackloch ausgebildet ist.

6. Gestell nach Unteranspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Vertiefung als Durchgangsloch ausgebildet ist und die eingesteckte Querlatte eine zum axialen Anliegen am Lagerkörper bestimmte Schulter aufweist.

9. Gestell nach Patentanspruch oder einem der vorstehenden Unteransprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Lagerkörper bei der beweglichen Lagerung der Querlatten aus unnachgiebigem, starrem Material bestehen.»

Das Handelsgericht erklärt, in prozessualer Hinsicht seien das Zugeständnis der Beklagten, den Patentanspruch einzuschränken und neu fassen zu müssen, und ihr sich darauf beziehender Vorschlag als teilweise Klageanerkennung zu werten; die Beklagte gebe zu, daß das umstrittene Patent in seiner ursprünglichen Form keine schützenswerte Erfindung umschreibe; die gemäß ihrem Vorschlag aus dem Schutzzumfang herausfallenden Ausführungsarten dürften dem Stand der Technik zugerechnet werden. Dem widerspricht die Beklagte nicht.

2. Eine Erfindung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 PatG liegt vor, wenn die in ihr enthaltene technische Regel neu ist, einen klar erkennbaren technischen Fortschritt bringt und Erfindungshöhe besitzt (BGE 92 II 51 Erw. 2, 98 I b 399 mit Hinweisen). Fehlt auch nur eine dieser Voraussetzungen, so hat der Richter das Patent auf Klage hin nichtig zu erklären (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG). Er ist an die teilweise Klageanerkennung des Patent-

inhabers nicht gebunden, sondern hat das Nichtigkeitsbegehren in vollem Umfange zu prüfen (TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl., S. 625).

Das Handelsgericht stellt fest, daß die Neuheit des angefochtenen Patentes nicht umstritten sei, verneint aber die Erfindungshöhe und läßt die Frage des technischen Fortschrittes ausdrücklich offen. Das ist nicht zu beanstanden, wenn die Erfindungshöhe verneint werden muß.

3. a) Die Beklagte rügt, die Vorinstanz habe, obwohl ihr kein Fachmann der Möbelbranche angehörte, das beantragte Gutachten zur Klärung der Erfindungshöhe nicht eingeholt und damit Art. 8 ZGB verletzt.

Art. 8 ZGB schreibt dem Richter nicht vor, welche Beweise zu erheben und wie sie zu würdigen sind (BGE 98 II 79, 330, 95 II 452). Die Begutachtung ist kein vorgeschriebenes und auch nicht das einzige Mittel, um die Nichtigkeit eines Patentes zu beweisen. Das Handelsgericht war daher von Bundesrechts wegen nicht verpflichtet, einen Sachverständigen beizuziehen, wenn es aufgrund von Vorveröffentlichungen zur Überzeugung gelangte, daß dem Streitpatent die Erfindungshöhe fehle. Indem es die beantragte Begutachtung nicht anordnete, brachte es zum Ausdruck, daß diese am Ergebnis nichts ändern könnte. Das ist vorweggenommene Beweismwürdigung, die Art. 8 ZGB nicht verletzt (BGE 96 II 58, 95 II 123, 90 II 310). Ob beim Handelsgericht ein Fachmann der Möbelbranche mitwirkte, ist unerheblich. Die freie Beweismwürdigung steht gleicherweise und in eigener Verantwortung allen am Urteil beteiligten Richtern zu.

b) Die Beklagte verlangt sodann, daß das Bundesgericht eine Begutachtung anordne.

Nach Art. 67 Ziff. I OG kann das Bundesgericht die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse auf Antrag oder von Amtes wegen überprüfen und zu diesem Zweck die erforderlichen Beweismaßnahmen treffen, insbesondere auch Sachverständige bestellen. Das Bundesgericht ist aber trotz dieser Bestimmung in Streitigkeiten über Erfindungspatente nicht Appellationsinstanz. Es hat die Feststellungen des kantonalen Richters über technische Verhältnisse seinem Urteil zugrunde zu legen, wenn es keinen Anlaß hat, an deren Richtigkeit oder Vollständigkeit zu zweifeln (BGE 91 II 70, 89 II 163, 173, 85 II 142, 513 ff.). Hingegen darf es die auf dem kantonalen Prozeßrecht beruhenden tatsächlichen Feststellungen nach Art. 67 OG nicht überprüfen (BGE 89 II 173). Ob ein Sachverständiger beizuziehen sei, hängt davon ab, ob die Vorinstanz die Erfindungshöhe richtig beurteilt hat.

4. Erfindungshöhe kommt einer technischen Leistung dann zu, wenn sie nicht ohne weiteres von durchschnittlich ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht werden konnte, sondern darüber hinaus einen schöpferischen Aufwand erforderte. Ausgangspunkt für ihre Beurteilung ist der Stand der Technik in seiner Gesamtheit, so wie er nach objektiven Gesichtspunkten bei der Patentanmeldung ermittelt wurde (BGE 95 II 363 und dort erwähnte Entscheide).

Das Handelsgericht sieht nach dem neu gefaßten Patentanspruch die Erfindung der Beklagten im wesentlichen darin, daß «die Querlatten eines Bettgestelles so beweglich an den Längsträgern gelagert werden, daß die an den Enden der Querlatten angebrachten Lagerkörper an den Innenseiten der Längsträger anliegen, von je einem an den Innenseiten der Längsträger angebrachten Zapfen durchsetzt sind und um diesen geschwenkt werden können». Es legt anhand von Vorveröffentlichungen dar, daß sämtliche Merkmale der Konstruktion, für welche die Beklagte Patentschutz verlangt, bei der Patentanmeldung bekannt waren. Die Beklagte, fährt es fort, habe sie nur miteinander zu verbinden gebraucht, was als einfache Aufgabe vom Möbelfachmann allein dank seiner Erfah-

rung und seiner fachtechnischen Fertigkeit habe gelöst werden können. Es fehle somit an der erforderlichen Erfindungshöhe.

Die Beklagte hält daran fest, daß die beanspruchte Bauweise des Liegemöbel-Gestells eine schöpferische Leistung sei, die über das hinaus gehe, was einem Konstrukteur nach dem Stand der Technik am Stichtag nahegelegen habe. Sie anerkennt, daß die Lösung, Lagerkörper aus einem gummi-elastischen Material auszubilden, durch die deutsche Patentschrift 1 238 166 aus dem Jahre 1967 und das deutsche Gebrauchsmuster 6 933 980 aus dem Jahre 1969 geoffenbart wurde; daß die damit ihrer Ansicht nach verbundenen Probleme (Brüchigkeit, Erschlaffung des Materials) durch die deutschen Patente 831 892 aus dem Jahre 1949, 349 424 aus dem Jahre 1922 und das Schweizer Patent 294 632 aus dem Jahre 1951 gelöst werden konnten, «indem eine völlig andere Konzeption der Bauweise des Liegemöbels gewählt wurde». Zudem räumt sie ein, daß die Aufgabe, Lagerkörper aus Gummi zu vermeiden, aber die Querlatten trotzdem seitlich schwenken zu lassen, dem deutschen Patent 831 892 entnommen werden konnte. Damit brachte das Streitpatent, wie die Klägerin zutreffend einwendet, bloß eine Alternativlösung zu der des deutschen Patentes. Das Handelsgericht weist indessen nach, daß alle Merkmale dieser Lösung vorbekannt waren, so die Anordnung von Lagerzapfen an der Innenseite des Längsträgers durch das deutsche Patent 1 238 166 und das deutsche Gebrauchsmuster 6 933 980, ferner die schwenkbare Lagerung des Lagerkörpers auf einer Auflage zur Verwendung festen statt elastischen Materials durch das deutsche Patent 349 424, das Schweizer Patent 294 632 und das österreichische (richtigerweise deutsche) Patent 831 892. Die Beklagte behauptet zwar, das Streitpatent behebe gewisse Nachteile der durch das deutsche Patent 831 892 geoffenbarten Lösung, indem es ein neues «Bauelement» einführe, d. h. den jeden Lagerkörper durchsetzenden und am Längsträger befestigten Drehlagerzapfen.

Sie übersieht aber, daß schon das Patent 831 892 einen dreieckigen Lagerkörper aufweist, der mit seinem halbrund ausgekehlten Scheitel auf einem halbrunden, auf dem Gestellrahmen befestigten Leistenabschnitt ruht, und je nach der auf ihn einwirkenden Belastung um eine Achse quer zur Längsrichtung der Matratze nach vorn oder hinten einschwingt (vgl. Patentanspruch 2). Indem das Streitpatent ebenfalls einen dreieckigen Lagerkörper mit einem am Längsträger befestigten Drehlagerzapfen «durchsetzt», ihn also statt auflegt, gewissermaßen aufhängt, erreicht es eine einfache Halterung des Lagerkörpers und einen breiteren Schwenkbereich. Diese Maßnahme mag ein technischer Fortschritt und in bezug auf Verkäuflichkeit des Möbels eine Verbesserung sein. Sie geht aber nicht über das hinaus, was für den durchschnittlich ausgebildeten Fachmann in normaler Fortentwicklung technischer Lösungen am Stichtag erreichbar war. Das verdeutlicht ein Vergleich der zu den Patentschriften 831 892 und 513 623 gehörenden Zeichnungen und wird besonders augenfällig, wenn man die Sattelaufgabe-Konstruktion des Patentes 349 424 heranzieht, deren zeichnerische Wiedergabe sogar die Neuheit des von der Beklagten verwendeten Drehlagerzapfens als einigermaßen fragwürdig erscheinen läßt.

Daher erübrigt sich der Beizug eines Begutachters, und ist mit dem Handelsgericht der im neu formulierten Patentanspruch der Beklagten niedergelegten technischen Regel die Erfindungshöhe abzusprechen.

Zum gleichen Schluß gelangt die Vorinstanz in bezug auf die aufrecht erhaltenen Unteransprüche. Die Berufung bringt dagegen im einzelnen nichts vor. Es bleibt auch hier beim angefochtenen Entscheid.

5. ...

PatG Art. 1 und 26 Abs. 1 Ziff. 2; OG Art. 67 Ziff. 1 und 2

Gemäß Art. 67 Ziff. 2 Abs. 2 OG können die Parteien im bundesrechtlichen Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel zu technischen Verhältnissen geltend machen, wenn sie dies im kantonalen Verfahren nicht tun konnten oder wenn kein Grund dazu bestand. Eine prozessuale Säumnis im kantonalen Verfahren schließt die Berufung auf diese Gesetzesbestimmung aus.

Art. 67 Ziff. 1 der genannten Bestimmung bedeutet nicht, daß das Bundesgericht wie eine Appellationsinstanz den Sachverhalt von sich aus und ohne Rücksicht auf die vorinstanzlichen Feststellungen selber ermitteln muß. Vielmehr hat es die Feststellungen des kantonalen Richters seinem Urteil zugrunde zu legen, wenn es keinen Anlaß hat, an deren Vollständigkeit oder Richtigkeit zu zweifeln.

Bei chemischen Analogieverfahren wird, da solche Verfahren für den Fachmann regelmäßig naheliegen, die Erfindungshöhe bejaht, wenn der dabei hergestellte Stoff überraschende Eigenschaften und sehr wertvolle, dem Durchschnittsfachmann nicht erkennbare Wirkungen aufweist; die patentbegründende Wirkung kann insbesondere auch in der therapeutischen Anwendbarkeit auf den Menschen liegen.

Definition des Fachmanns.

En vertu de l'art. 67 ch. 2 al. 2 OJ, les parties peuvent, dans la procédure de recours en réforme devant le Tribunal fédéral, invoquer des faits et preuves nouveaux se rapportant à des questions techniques, si elles n'ont pas pu les faire valoir devant la juridiction cantonale ou si elles n'avaient aucun motif de le faire. Un défaut au cours de la procédure cantonale exclut l'invocation de cette disposition.

L'art. 67 ch. 1 de ladite loi ne signifie pas que le Tribunal fédéral puisse, comme une juridiction d'appel, enquêter sur les faits de son propre chef et sans tenir compte des constatations du juge cantonal lorsqu'il n'y a pas de raison de douter qu'elles sont justes ou complètes.

Comme les procédés analogiques dans le domaine de la chimie sont toujours faciles à comprendre pour un spécialiste, leur niveau inventif est admis lorsque la matière qu'ils servent à fabriquer présente des qualités surprenantes et si elle exerce des effets qu'un homme du métier moyen ne peut pas déceler; l'effet justifiant la délivrance d'un brevet peut résider notamment en l'applicabilité thérapeutique de cette matière à l'homme.
Définition de l'homme du métier.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 10. November 1976 i.S. Merck & Co. Inc. gegen Laurent Pharma S.A., Labatec Pharma S.A. und Medimpex-Außenhandelsunternehmen.

A. Die Merck & Co. Inc. in New Jersey (USA) ist Inhaberin der schweizerischen Patente Nr. 401 081 und 405 345 betreffend Verfahren zur Herstellung bestimmter Aminosäuren. Die Patente wurden am 8. April 1961

unter Inanspruchnahme von US-Prioritäten vom 8. April und 24. August 1960 angemeldet und am 31. Oktober 1965 bzw. 15. Januar 1966 erteilt. Beide Verfahren dienen zur Herstellung eines blutdrucksenkenden Heilmittels, dessen Stoff unter der Bezeichnung L-alpha-Methyldopa bekannt geworden ist und die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Bezeichnung Methyldopa trägt.

Die Laurent Pharma SA in Lausanne, Alleinvertreterin der Labatec Pharma SA in Genf, lieferte am 15. Dezember 1970 der Wyberg-Apotheke in Zürich unter dem Warenzeichen Dopatec ein blutdrucksenkendes Arzneimittel, das die chemische Verbindung L-alpha-Methyl (3,4-dihydroxyphenyl)-alanin enthält. Da der Stoff laut Darstellung der Merck & Co. Inc. nach ihren patentierten Verfahren hergestellt war, untersagte der Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes Zürich am 3. Februar 1971 vorsorglich das Inverkehrbringen von Dopatec. Innert angesetzter Frist erhob die Merck & Co. Inc. am 14. Mai 1971 beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Laurent Pharma SA und die Labatec Pharma SA Klage, die Patentverletzung festzustellen und zu untersagen. Am 4. April 1972 reichte die Klägerin dem Handelsgericht auch eine entsprechende Klage gegen das Medimpex-Außenhandelsunternehmen in Budapest ein, da dieses der Firma Bonapace in Mailand L-alpha-Methyldopa der genannten chemischen Verbindung in das Zollfreilager nach Kloten geliefert habe. Diesen vom Handelsgericht vereinigten Klagen gegenüber machten die Beklagten Nichtigkeit der Klagepatente geltend; eventuell bestritten sie die Patentverletzung, weil das von ihnen hergestellte und vertriebene L-alpha-Methyldopa nach einem anderen als den patentierten Verfahren hergestellt sei.

B. Das Handelsgericht des Kantons Zürich hieß am 28. April 1976 beide Klagen gut. Aufgrund eines Gerichtsgutachtens anerkannte es die Klagepatente als gültig, insbesondere hinsichtlich der Erfindungshöhe. Sodann bejahte es die den drei Beklagten vorgeworfene Patentverletzung, weil ihr Erzeugnis nach der nicht widerlegten Vermutung von Art. 67 Abs. 1 PatG als nach dem patentierten Verfahren hergestellt gelte. Damit gelangte das Handelsgericht zu folgendem Urteil:

«1. Es wird festgestellt, daß sich der Verletzung der schweizerischen Patente Nr. 401 081 und 405 345 der Klägerin betreffend Verfahren zur Herstellung von Aminosäuren schuldig gemacht haben

a) die Beklagten 1 und 2 durch die Herstellung oder die Einfuhr, den Verkauf und das Inverkehrbringen von L- α -Methyldopa und diesen Wirkstoff enthaltende Präparate, insbesondere DOPATEC, bzw. durch die Mitwirkung bei diesen Handlungen sowie durch deren Begünstigung oder Erleichterung,

b) die Beklagte 3 durch Lieferung, das Feilhalten, das Inverkehrbringen und den Verkauf von *L- α* -Methyldopa bzw. durch die Mitwirkung bei diesen Handlungen sowie durch deren Begünstigung oder die Erleichterung.

2. Es wird verboten,

a) den Beklagten 1 und 2, *L- α* -Methyldopa und diesen Wirkstoff enthaltende Präparate, insbesondere DOPATEC, herzustellen oder in die Schweiz einzuführen, hier feilzuhalten, zu verkaufen oder in irgendeiner anderen Form in Verkehr zu bringen, bzw. zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken, ihre Begehung zu begünstigen oder in irgendeiner Form zu erleichtern,

b) der Beklagten 3, *L- α* -Methyldopa enthaltende Präparate in die Schweiz zu liefern, hier feilzuhalten, zu verkaufen oder in irgendeiner Form in Verkehr zu bringen, bzw. zu solchen Handlungen anzustiften, dabei mitzuwirken, ihre Begehung zu begünstigen oder in irgendeiner Form zu erleichtern,

dies je unter der Androhung, daß im Widerhandlungsfalle ihre verantwortlichen Organe zur gerichtlichen Bestrafung mit Haft oder Buße gemäß Art. 292 StGB dem Strafrichter überwiesen würden.

3. Die Beklagten 1–3 werden verpflichtet, dem Handelsgericht Zürich innert einer Frist von 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils die Herkunft des von ihnen in die Schweiz gelieferten bzw. hier in Verkehr gebrachten *L- α* -Methyldopas, insbesondere von DOPATEC bekanntzugeben, dies unter der Androhung, daß ihre verantwortlichen Organe im Falle der Auskunftsverweigerung gemäß Art. 81 PatG mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Buße bis zu 20000 Franken bestraft würden.

4. Die Klägerin wird ermächtigt, das bei den Beklagten 1 und 2 an Lager befindliche *L- α* -Methyldopa und diesen Wirkstoff enthaltende Präparate, insbesondere DOPATEC nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils durch die zuständigen Vollstreckungsorgane auf Kosten der Beklagten 1 und 2 vernichten zu lassen.»

C. Die Beklagten haben Berufung an das Bundesgericht erklärt und stellen folgende Hauptanträge:

«1. Es sei das Urteil des Handelsgerichtes vom 28. April 1976 aufzuheben und die Klage abzuweisen.

2. In Gutheißung des Antrages der Beklagten 1 und 2 sei festzustellen, daß die beiden schweizerischen Klagepatente Nr. 401 081 und 405 345 betreffend Verfahren zur Herstellung von Aminosäuren nichtig sind.»

und Eventualanträge:

«3. Es seien die tatsächlichen Feststellungen des Handelsgerichtes des Kantons Zürich gemäß Art. 67 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege zu überprüfen, die erforderlichen Beweismaßnahmen zu treffen, neue Sachverständige zu bestellen und die angebotenen Beweise abzunehmen.

4. Es sei den Beklagten gemäß Art. 67 Ziff. 3 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege eine weitere Frist anzusetzen, um zusätzliche Beweismittel zu nennen und Anträge zu stellen, sofern die Noveneingabe der Beklagten vom 9. Januar 1976 an das Handelsgericht des Kantons Zürich sowie der Beschluß des Bundespatentgerichtes der Bundesrepublik Deutschland vom 22. Februar 1973 (bei den Akten liegend) in der Beschwerdesache Merck & Co. gegen den Beschluß des Deutschen Patentamtes – Patentabteilung 42 – vom 26. Februar 1969 einem Sachverständigengutachten als neue Tatsache zugrunde gelegt würden.

5. Es sei das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 28. April 1976 aufzuheben und der Prozeß zur Ergänzung des Beweisverfahrens und zur neuen Beurteilung an das Handelsgericht des Kantons Zürich zurückzuweisen.»

Die Klägerin beantragt, auf den Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit der Klagepatente nicht einzutreten, die prozessualen Anträge bezüglich Beweisverfahren vor Bundesgericht abzuweisen sowie die materiellen Anträge der Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Gemäß dem angefochtenen Urteil haben die Beklagten bei der Vorinstanz die Nichtigkeit der Klagepatente nur einredeweise geltend gemacht. Diese Feststellung der Vorinstanz beanstanden die Beklagten nicht. Sollte der Berufungsantrag 2 der Beklagten im Sinne einer Widerklage zu verstehen sein, wie das die Klägerin annimmt, wäre dieses Rechtsbegehren neu und unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. b OG). In Wirklichkeit wollen aber die Beklagten wohl auch im Berufungsverfahren nur die Nichtigkeit der Klagepatente einwenden, wie dies einer Klage auf Patentverletzung gegenüber zulässig ist (BGE 77 II 285).

2. Die Beklagten berufen sich mit ihren Eventualanträgen auf Art. 67 OG, um zu erwirken, daß die tatsächlichen Feststellungen des Handelsgerichtes überprüft und weitere Beweise erhoben werden, namentlich ein neuer Gutachter bestellt wird.

a) Die Beklagten reichten mit ihrer Noveneingabe der Vorinstanz nach Abschluß von Hauptverfahren und Begutachtung einen Beschwerdeentscheid des deutschen Bundespatentgerichtes vom 22. Februar 1973 ein, wonach der Klägerin in einer den schweizerischen Klagepatenten entsprechenden deutschen Anmeldung das Patent mangels Erfindungshöhe verweigert wurde. Das Handelsgericht nahm diesen Entscheid in Anwendung von § 136 ZPO als unverdächtige Urkunde dafür entgegen, daß das deutsche Patent abgelehnt worden sei. Die Beklagten rügen, daß die Vorinstanz aufgrund dieses Entscheides ihr Gerichtsgutachten nicht ergänzen ließ.

Obwohl die Vorinstanz an sich zu Recht davon ausgeht, daß derartige ausländische Entscheide selbst bei gleichem Sachverhalt nicht wegleitend sein können (BGE 89 II 163), setzt sich das angefochtene Urteil eingehend mit dem deutschen Entscheid auseinander. Dieser stellt nicht etwa auf einen erheblich anderen Stand der Technik ab, sondern würdigt diesen, namentlich eine Veröffentlichung des Autors Clark, anders als dies die Gutachter und Richter im vorinstanzlichen Verfahren getan haben.

g) Die Beklagten beanstanden indessen, daß das angefochtene Urteil jene Vorveröffentlichungen nicht berücksichtige, die im deutschen Verfahren, nicht aber im vorliegenden Prozeß eingereicht wurden. Die Vorinstanz lehnte dieses Ansinnen der Beklagten ab, weil sich das nach Abschluß des Hauptverfahrens und nach Ablauf der Frist für die Stellungnahme der Parteien zum Gutachten nicht mehr mit § 136 ZPO vereinbaren lasse; auch wenn der Stand der Technik im maßgebenden Zeitpunkt nicht in allen Einzelheiten dargestellt werden müsse, dürften doch nicht nachträglich neue Behauptungen aufgestellt und Veröffentlichungen in den Prozeß eingeführt werden, die bei der gebotenen Sorgfalt schon vorher hätten vorgelegt werden können und sollen.

Die Beklagten machen demgegenüber geltend, sie hätten der Vorinstanz in ihrer Noveneingabe beantragt, die Klägerin zur Edition der Akten aus dem deutschen Ver-

fahren zu verpflichten; etwas anderes sei ihnen nicht möglich gewesen, weil ihnen jene Akten nicht zugänglich gewesen seien. Diese Rüge geht fehl. Die Beklagten stellten ihr Editionsbegehren ausdrücklich nur für den Fall, daß die Klägerin die Identität der Patente bzw. Anmeldungen in der Schweiz und in Deutschland bestreite. Es ist auch nicht zu sehen, weshalb die Beklagten diese Akten hätten einsehen müssen, um wissenschaftliche Schriften zu kennen, die schon vorher öffentlich zugänglich waren.

Im übrigen hat die Vorinstanz kantonales Prozeßrecht angewendet, indem sie es ablehnte, weitere Vorveröffentlichungen zu berücksichtigen und ihr Gerichtsgutachten zu ergänzen. Das ist einer Überprüfung im Berufungsverfahren entzogen (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Daß bundesrechtliche Beweisvorschriften verletzt worden seien, behaupten die Beklagten nicht. Zu Recht, denn Art. 8 ZGB begründet nur dann einen Anspruch auf Beweisabnahme, wenn die Beweise in den Formen und Fristen des kantonalen Verfahrens beantragt worden sind (BGE 82 II 510, 95 II 480).

c) Gemäß Art. 67 Ziffer 2 Abs. 2 OG können die Parteien im bundesrechtlichen Berufungsverfahren, abweichend von der allgemeinen Regel des Art. 55 Abs. 1 lit. c OG, neue Tatsachen und Beweismittel zu technischen Verhältnissen geltend machen, wenn sie dies im kantonalen Verfahren nicht tun konnten oder wenn kein Grund dazu bestand.

Die Beklagten vermögen jedoch nicht darzutun, daß sie die vom deutschen Bundespatentgericht berücksichtigten Veröffentlichungen nicht ihrerseits dem Handelsgericht rechtzeitig hätten namhaft machen können. Diese prozessuale Säumnis schließt die Berufung auf Art. 67 Ziffer 2 Abs. 2 OG aus (BGE 86 II 197, 89 II 162 und 173).

In Betracht kommt deshalb einzig Ziffer 1 der genannten Bestimmung, wonach das Bundesgericht auf Antrag oder von Amtes wegen, abweichend von der allgemeinen Regel der Art. 43 Abs. 3 und 63 Abs. 2 OG, tatsächliche Feststellungen der Vorinstanz über technische Verhältnisse überprüfen und zu diesem Zweck die erforderlichen Beweismaßnahmen treffen kann. Indessen bedeutet das nicht, daß das Bundesgericht wie eine Appellationsinstanz den Sachverhalt von sich aus und ohne Rücksicht auf die vorinstanzlichen Feststellungen selber ermitteln muß; vielmehr hat es die Feststellungen des kantonalen Richters seinem Urteil zugrunde zu legen, wenn es keinen Anlaß hat, an deren Vollständigkeit oder Richtigkeit zu zweifeln (BGE 85 II 142 und 514, 86 II 104, 89 II 163).

Die Vorinstanz hat die Publikation Clarks aus dem Jahre 1959 als maßgeblichen Stand der Forschung betrachtet und festgestellt, es habe damals ein derartiges wissenschaftliches Vorurteil gegen die Verwendung des alpha-Methyldopa-Racemats für therapeutische Zwecke bestanden, daß eine Weiterverfolgung auch durch Trennung in optisch aktive Komponenten nicht nahegelegen und der in Überwindung des Vorurteils bewirkte Erfolg für die Fachwelt überraschend gekommen sei. Die Klägerin habe trotz unzureichender Forschungsgrundlage und aller Bedenken kostspielige und langdauernde Versuche unternommen, um ein für den Menschen verwendbares Produkt zu finden, das eine unerwartet hohe blutdrucksenkende Wirkung mit überraschenden therapeutischen Effekten aufweise. Mit diesen tatsächlichen Feststellungen folgt die Vorinstanz ihren Gutachtern. Gegen die fachliche Qualifikation der Gutachter vermag die Berufung nichts vorzubringen. Auch die fachkundige Zusammensetzung der Vorinstanz beseitigt Zweifel an der sachgerechten Würdigung des Gutachtens durch das Gericht. Damit besteht kein Anlaß, die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Urteils zu überprüfen und sie im Rahmen des Art. 67 OG zum Beweis zu verstellen.

3. Die Beklagten wenden ein, die Klagepatente seien nichtig, weil ihnen der Charakter einer Erfindung gemäß Art. 1 Abs. 1 PatG abgehe. Bestritten wird ausschließlich das Erfordernis der Erfindungshöhe. Neuheit im Sinne von Art. 7 PatG wird selbst im Be-

schwerdeentscheid des deutschen Bundespatentgerichtes bejaht, auf den sich die Beklagten stützen. Neu ist namentlich, daß das DL-Racemat von alpha-Methyldopa in die optisch aktiven Komponenten der L-Form zerlegt wird.

a) Erfindungshöhe kommt einer technischen Leistung dann zu, wenn sie nicht ohne weiteres von durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht werden konnte, sondern darüber hinaus einen schöpferischen Aufwand erforderte. Ausgangspunkt der Beurteilung ist dabei der Stand der Technik in der Gesamtheit, wie er sich nach objektiven Gesichtspunkten zur Zeit der Patentanmeldung ergab (BGE 92 II 51, 93 II 512, 94 II 325, 95 II 363).

Davon geht richtigerweise auch das angefochtene Urteil aus. Diesem wie dem Gerichtsgutachten liegen der zutreffende Stichtag des 8. April 1960 zugrunde und auch eine richtige Vorstellung über den gut ausgebildeten Fachmann als einem Chemiker mit Hochschulabschluß und mehrjähriger Tätigkeit in einem Forschungslaboratorium der chemisch-pharmazeutischen Industrie oder in einem chemischen oder pharmazeutischen Hochschullaboratorium (BGE 92 II 289, 93 II 513).

b) Die Beklagten machen geltend, die Schlußfolgerungen des Gutachtens würden der bundesgerichtlichen Praxis zur Erfindungshöhe nicht gerecht. Das ist vom Bundesgericht frei zu prüfen.

Die streitigen Patente betreffen chemische Analogieverfahren. Da solche Verfahren für den Fachmann regelmäßig naheliegen, wird die Erfindungshöhe bejaht, wenn der dabei hergestellte Stoff überraschende Eigenschaften und sehr wertvolle, dem Durchschnittsfachmann nicht erkennbare Wirkungen aufweist; die patentbegründende Wirkung kann insbesondere auch in der therapeutischen Anwendbarkeit auf den Menschen liegen (TROLLER I S. 203–206, BLUM/PEDRAZZINI I S. 261 f.). Das entspricht auch der Rechtsprechung des Bundesgerichtes (BGE 93 II 513, 89 II 167). Die Beklagten versuchen daher erfolglos darzutun, daß der therapeutische Nutzen nicht als Kennzeichen der Erfindungshöhe gelten dürfe. Inwiefern die in Rechtsprechung und Literatur vertretene Auffassung Art. 53 PatG zuwiderlaufen soll, ist nicht zu sehen.

Damit ist nicht mehr zu untersuchen, ob das gewählte Verfahren als solches dem Fachmann nahe gelegen habe. Unerheblich ist sodann auch, ob die Beklagten das überhaupt noch behaupten können, wenn sie gleichzeitig anerkennen, daß dieses Verfahren für den gut ausgebildeten Fachmann nicht ohne weiteres erreichbar war.

4. Das im kantonalen Verfahren erhobene Gutachten bejaht die Erfindungshöhe und den technischen Fortschritt der patentierten Verfahren der Klägerin, weil beide Verfahrensvarianten objektiv eindeutig beweisbar ein Erzeugnis mit unerwarteten wertvollen Eigenschaften ergäben, die in der therapeutischen Wirkung, im besonderen in der blutdrucksenkenden Wirksamkeit ohne schädigende Nebenwirkungen bei Nierenschäden oder bösartiger Hypertension lägen, wodurch die Pharmakologie und die Sozialmedizin bereichert worden seien. Das Handelsgericht fand aufgrund des Gutachtens, es habe am maßgeblichen Stichtag nicht nahegelegen, das alpha-Methyldopa-Racemat, von dem zwar die mögliche blutdrucksenkende Wirkung bei Tieren bekannt gewesen sei, in an sich ebenfalls bekannter Weise zu trennen, um daraufhin festzustellen, daß die optisch aktive L-Form beim Menschen eine stark blutdrucksenkende Wirkung ausübt und zugleich wesentlich weniger toxisch ist als das Racemat.

a) Den wertvollen therapeutischen Nutzen des in den patentierten Verfahren hergestellten Stoffes stellen die Beklagten nicht in Abrede, ebensowenig also den damit bewirkten technischen Fortschritt. Darauf, nicht einfach auf den wirtschaftlichen Erfolg, stellt das Gutachten ab.

b) Die Beklagten machen aber geltend, die Vorinstanz übergehe die Vorveröffentlichung von Pfister und Stein, mit der bereits auf diese Eigenschaft des Racemats hingewiesen worden sei. Das Handelsgericht erklärt indessen ausdrücklich, die auf Stein und Pfister zurückgehende US-Patentschrift 2868818 stelle technische Verwendungszwecke und den Gebrauch als Antisepticum in den Vordergrund und äußere zudem auch die Vermutung einer blutdrucksenkenden Wirkung. Sie stütze sich aber nur auf Laborversuche bei Säugetieren und sage nichts über die Wirkung auf den Menschen. Das Handelsgericht geht entgegen der Behauptung der Beklagten nicht davon aus, daß dies danach in Vergessenheit geraten sei; vielmehr stellt es fest, daß die genannte Wirkung von DL-alpha-Methyldopa in der Folge an lebenden Tieren überprüft wurde und derart widersprüchliche Ergebnisse zeitigte, daß der Autor Clark im Jahre 1959 zum Schlusse kam, es sei unwahrscheinlich, daß das alpha-Methyldopa-Racemat wie in Laborversuchen blutdrucksenkende Wirkung besitze, zumal auch weitere experimentielle Arbeiten widersprüchliche Ergebnisse erbracht hätten.

c) Das Handelsgericht läßt offen, ob die Meinung Clarks als allgemeines und einheitliches Urteil der damaligen Fachwelt betrachtet werden dürfe; jedenfalls stelle sie den Stand der damaligen Forschungsergebnisse dar und sei namentlich angesichts der widersprüchlichen Ergebnisse der Tierversuche von der Fachwelt ernst zu nehmen gewesen, besonders auch in bezug auf die toxische Wirkung der für den Menschen erforderlichen Mengen. Entscheidend ist daher für die Gutachter und das Handelsgericht, daß von 1959 an ein wissenschaftliches Vorurteil bestand, alpha-Methyldopa-Racemat zur Blutdrucksenkung zu verwenden, an dem sich nichts änderte, wenn das Racemat in seine optisch aktiven Komponenten getrennt und damit seine Wirkung verstärkt wurde.

Zu Unrecht machen die Beklagten geltend, die Überwindung eines solchen technischen Vorurteils könne keine Erfindungshöhe bewirken. Das Gegenteil folgt aus der einschlägigen Literatur (TROLLER I S. 197 und 200; BLUM/PEDRAZZINI I S. 124). Besteht ein echtes Vorurteil der Fachwelt, so wird diese von seiner Überwindung überrascht sein; in diesem Sinne ist auch das Überraschungsmoment zu würdigen (BLUM/PEDRAZZINI I S. 125). Erst recht ist darin eine schöpferische Leistung zu erblicken, wenn in planmäßiger Forschungsarbeit beträchtliche technische Schwierigkeiten überwunden werden müssen (BGE 93 II 515; TROLLER I S. 197; BLUM/PEDRAZZINI I S. 126).

d) Gutachten und Vorinstanz haben somit die Erfindungshöhe nach zutreffenden Kriterien überprüft und bejaht. Die Klagepatente sind daher gültig.

5. Gegenstand der beiden Klagen ist die Verletzung der klägerischen Patente durch Herstellung und Vertrieb von L-alpha-Methyldopa und diesen Wirkstoff enthaltenden Präparaten, insbesondere Dopatec. Es ist von den Beklagten anerkannt und von der Vorinstanz festgestellt, daß das genannte Produkt die gleiche chemische Verbindung enthält wie das unmittelbare Verfahrenserzeugnis der Klägerin. Streitig ist nur, ob das Präparat im patentierten Verfahren der Klägerin hergestellt ist, oder nach einem anderen Formelschema, das die Beklagten vorgelegt haben.

a) Über diese Frage leitete die Vorinstanz ein Beweisverfahren ein, wobei sie den Beklagten gestützt auf Art. 67 Abs. 1 PatG den Beweis dafür auferlegte, daß das von ihnen behauptete Verfahren tatsächlich durchführbar sei, daß das Präparat nach diesem Verfahren hergestellt wurde und daß sie damit die klägerischen Patente nicht verletzt hätten. Dieses Vorgehen wird von den Beklagten im Berufungsverfahren zu Recht nicht beanstandet.

b) Die Beklagten traten bei der Vorinstanz den Beweis an, indem sie eine Arbeitsvorschrift einreichten und einen Zeugen anriefen. Das Handelsgericht nahm diese Beweis-

anträge an, beschloß aber darüber hinaus, zum Hauptbeweis der Beklagten wie zum Gegenbeweis der Klägerin ein Gutachten einzuholen, und auferlegte den Parteien Beweiskauttionen. Die Beklagten haben die Kautionsfrist versäumt, ihr Wiederherstellungsgesuch wurde vom Handelsgericht abgewiesen, und auf die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde trat das Kassationsgericht des Kantons Zürich nicht ein. Androhungsgemäß sah darauf das Handelsgericht zum Nachteil der Beklagten überhaupt davon ab, Beweise zu erheben. Die Beklagten rügen das und machen insbesondere geltend, weil sie sich nicht auf ein Gutachten berufen hätten und das Handelsgericht ihren Beweisanträgen nicht folgte, sei ihnen materiell das rechtliche Gehör verweigert worden. Das könnte indessen nur auf staatsrechtliche Beschwerde hin, nicht im Berufungsverfahren geprüft werden (Art. 43 Abs. 1 und 84 Abs. 2 OG).

Im übrigen ist es eine Frage des kantonalen Prozeßrechts, ob ohne entsprechenden Antrag der Beklagten von Amtes wegen ein Gutachten angeordnet und die Beweisvorschüsse entsprechend bemessen werden durften. Daß die Vorinstanz kantonales Recht verletzt habe, behauptet die Beklagte indes nicht und könnte mit der Berufung auch nicht geltend gemacht werden (Art. 43 Abs. 1 und 55 Abs. 1 lit. c OG).

Die Beklagten behaupten auch nicht, es seien bundesrechtliche Beweisvorschriften verletzt worden, wie das im Berufungsverfahren zulässig wäre (Art. 43 Abs. 3 und 63 Abs. 2 OG). Das Handelsgericht hat denn auch nicht etwa gegen den bundesrechtlichen Anspruch auf Beweisführung (Art. 8 ZGB) verstoßen, wenn es in vorweggenommener Beweiswürdigung die von den Beklagten angebotenen Beweise, darunter eine zugestandenmaßen nur «für Wissenschaftler leicht verständliche Arbeitsvorschrift», nicht ohne Zuzug von Gutachtern als beweistauglich anerkennen wollte (BGE 95 II 467 und 513, 96 II 58 Nr. 11).

Das Handelsgericht durfte daher, ohne Bundesrecht zu verletzen, feststellen, die den Beklagten auferlegten Beweise seien gescheitert.

c) Die prozessuale Säumnis der Beklagten bei der Vorinstanz schließt wiederum aus, daß das Bundesgericht im Sinne von Art. 67 Ziffer 2 Abs. 2 OG prüft und Beweise darüber abnimmt, ob das Präparat der Beklagten im patentierten Verfahren der Klägerin hergestellt sei (vgl. Erw. 2 c).

Es bleibt deshalb bei der gesetzlichen Vermutung des Art. 67 Abs. 1 PatG, das von den Beklagten hergestellte bzw. vertriebene Präparat sei nach dem patentierten Verfahren der Klägerin hergestellt worden. Damit entfällt auch eine Untersuchung darüber, ob das Verfahren bloß ähnlich und ob dies nur für eine von verschiedenen Verfahrensstufen der Fall sei, wie die Berufung geltend macht.

6. Die Klagen auf Patentverletzung erweisen sich daher dem Grundsatz nach als begründet. Demgemäß stellt das angefochtene Urteil die Patentverletzung fest, untersagt den Beklagten patentverletzende Handlungen, gibt den Beklagten auf, Auskunft über die Herkunft der Ware zu erteilen, und ordnet deren Vernichtung an. Die Beklagten gehen auf diese Folgen in der Berufung nicht ein und anerkennen damit zu Recht, daß sie nicht zu beanstanden sind.

PatG Art. 2 Ziff. 2

*Anästhetika und Narkotika sind Arzneimittel im Sinne von Art. 2 Ziff. 2 PatG.
Anesthésiques et narcotiques sont des remèdes au sens de l'art. 2 ch. 2 LBI.*

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 12. Oktober 1976 i.S. Glaxo Laboratories Limited gegen das Amt (mitgeteilt von Brühwiler, Meier & Co, Zürich).

A. Die Glaxo Laboratories Limited ersuchte am 22. Juni 1970 das Eidg. Amt für geistiges Eigentum, ihr ein Patent für ein parenteral verwendbares anästhetisches Mittel zu erteilen. Das Gesuch bezog sich ferner auf 32 weitere «erfindungsgemäße Lösungen», die zum Teil Steroide enthalten (Ansprüche 2 bis 33), sowie auf 59 Verfahren zur Herstellung solcher Mittel (Ansprüche 34 bis 93).

Das Amt forderte die Gesuchstellerin am 19. September 1972 auf, die Ansprüche zu ordnen und einzuschränken. Es stellte sich gleichzeitig auf den Standpunkt, Anästhetika seien Arzneimittel im Sinne von Art. 2 Ziff. 2 PatG und daher nicht patentierbar; es fügte bei, daß diese Bestimmung auch Verfahren, welche der Herstellung von Arzneimitteln auf anderem als auf chemischem Wege dienten, von der Patentierung ausschließe. Die Gesuchstellerin ließ das nicht gelten. Das Amt hielt an seiner Auffassung indes in zwei weiteren Beanstandungen vom 1. Mai 1974 und vom 6. Mai 1975 fest. Am 5. Februar 1975 verzichtete die Gesuchstellerin auf eine Weiterverfolgung der Ansprüche 39 bis 93, faßte die übrigen teils unter einem Hauptantrag, teils unter einem Eventualantrag zusammen und beharrte auf deren Behandlung.

Das Amt nahm an, daß sämtliche Ansprüche vorerst davon abhingen, ob Anästhetika als Arzneimittel zu betrachten seien. Da dies nach seiner Auffassung zu bejahen war, wies es das Gesuch mit Bezug auf die Ansprüche, die Gegenstand des Hauptantrages waren, am 21. Juni 1976 zurück.

B. Die Glaxo Laboratories Limited führt gegen diese «Zwischenverfügung» Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, sie aufzuheben und das Amt anzuweisen, ihr Gesuch bezüglich der Ansprüche des Hauptantrages weiterzubehandeln.

Das Amt beantragt, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Das Amt fand, die Ansprüche der Beschwerdeführerin gemäß deren Hauptantrag enthielten keine als patentfähig anzusehende Erfindungen. Es wies deshalb das Gesuch mit Bezug auf die Gegenstände des Hauptantrages zurück. Damit hat es das Patenterteilungsverfahren in diesem Punkte abgeschlossen. Es liegt deshalb entgegen der Annahme des Amtes und der Beschwerdeführerin eine End-, nicht bloß eine Zwischenverfügung der Verwaltungsbehörde vor. Entscheidend dafür ist nicht, ob der in den Ansprüchen definierte Gegenstand des Gesuches nur zum Teil, sondern daß dieser Teil endgültig von der Patentierung ausgeschlossen worden ist. Das gilt hier um so mehr, als den

Patentansprüchen der Beschwerdeführerin, wie das Amt sinngemäß selber annimmt, mit der angefochtenen Verfügung überhaupt der Boden entzogen wird.

2. Erfindungen von Arzneimitteln sowie Erfindungen von Verfahren, die der Herstellung solcher Mittel auf anderem als chemischem Wege dienen, dürfen gemäß Art. 2 Ziff. 2 PatG nicht patentiert werden.

a) Diese Bestimmung war dem Sinne nach bereits im Patentgesetz vom 21. Juni 1907 enthalten (Art. 2 Ziff. 3). Sie wurde von der Verwaltung dahin ausgelegt, daß nicht nur unmittelbare Heilmittel, sondern auch Mittel, die zur Verhütung bestimmter Krankheiten dienen (wie z. B. Impfstoffe) oder andere Behandlungen unterstützen sollten, zu den Arzneimitteln im Sinne des Gesetzes gehörten. Dies galt insbesondere für Narkotisierungsmittel, die deshalb von der Patentierung ebenfalls ausgeschlossen wurden (vgl. W. BURCKHARDT, Schweizerisches Bundesrecht, Bd. IV Nr. 2189 Ziff. III). Diese Auffassung wurde nach dem vom Amt angeführten Schrifttum auch in der Lehre vertreten. Narkotisierende Mittel unterscheiden sich von den anästhetischen aber bloß dadurch, daß erstere das Bewußtsein ausschalten, letztere dagegen nicht, weil sie bloß der örtlichen Betäubung dienen.

In der herrschenden Lehre zum Patentgesetz vom 25. Juni 1954 werden Anästhetika denn auch ohne Bedenken den Arzneimitteln zugerechnet. TROLLER (Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. I S. 244/5) geht von dem in der Pharmacopoea Helvetica enthaltenen Arzneimittelbegriff aus, der voraussetzt, daß das Mittel für den menschlichen oder tierischen Organismus zur Verhütung, Beseitigung oder Linderung krankhafter oder störender Erscheinungen bestimmt ist. Dieser Begriff schließt nach der Ansicht Trollers nicht nur Heilmittel ein, sondern auch Mittel, die den krankhaften Zustand nicht beseitigen, seine Folgen aber lindern oder ihn verhüten; Anästhetika und Narkotika würden daher ohne Zweifel von ihm erfaßt. Nach BLUM/PEDRAZZINI (Patentrecht, Bd. I S. 208, 210, 211 Anm. 9.4 und 216 Anm. 10.10) ist der Arzneimittelbegriff der Pharmacopoea zu weit und darf deshalb nicht unbesehen im Patentrecht verwendet werden. Sie wollen ihn insbesondere dahin eingeschränkt wissen, daß das Mittel vom Körper aufgenommen und verbraucht werden muß. In diesem Sinne gehörten aber auch Narkotika und Anästhetika zu den Arzneimitteln, weil sie operative Eingriffe schmerzlos machten, die ärztliche Behandlung also direkt unterstützten. Die gleiche Auffassung vertritt auch DUERR (Kommentar zum schweizerischen Patentrecht, S. 21).

Das Amt hat in Übereinstimmung mit dieser Lehre und seiner früheren Praxis eine Patentierung von anästhetischen Mitteln bisher auch nach dem geltenden Recht verweigert. Es hat seine Rechtsauffassung im Jahre 1973 ausdrücklich bestätigt und dahin verdeutlicht, daß Anästhetika selbst dann als Arzneimittel zu gelten haben, wenn sie in einem andern Stoff, der als Träger diene, enthalten seien (Schweizerisches Patent-, Muster- und Marken-Blatt [PMMBl] 1973 I 69).

b) Die Beschwerdeführerin wirft dem Amt vor, es gehe vom weitgefaßten Begriff der Pharmacopoea aus, obschon dies der neueren Lehre und Rechtsprechung zuwiderlaufe und es im Jahre 1968 dem Obergericht des Kantons Luzern erklärt habe, der Richter brauche sich nicht an diesen Begriff zu halten. Sie macht geltend, nach dem Willen des Gesetzgebers sei der Arzneimittelbegriff auf Stoffgemische und Präparate zu beschränken, die Krankheiten des menschlichen oder tierischen Körpers unmittelbar verhüten, beseitigen oder lindern sollen. Es gehe deshalb nicht an, Hilfsmittel des Arztes je nach ihrer Rolle bei der Behandlung in direkte und indirekte zu unterscheiden, z. B. Diagnostika und Röntgenkontrastmittel als mittelbare und patentfähige, Narkotika, Anästhetika und Blutplasma dagegen als unmittelbare und patentunfähige Unterstützungsmittel zu

bezeichnen. Die Annahme des Amtes, Anästhetika seien unmittelbare Heilmittel, treffe in dieser allgemeinen Form jedenfalls hier nicht zu.

Dem ist vorweg entgegenzuhalten, daß die herrschende Lehre zwar an den Arzneibegriff der Pharmacopoea anknüpft, ihn aber dem Patentrecht anpaßt; sie hält ihn weder für verbindlich noch für direkt anwendbar. Freilich setzen sich damit nur BLUM/PEDRAZZINI (a.a.O. S. 207 ff.) eingehend auseinander. Aber gerade diese Autoren, auf die sich die Beschwerdeführerin selber beruft, zählen Anästhetika und Narkotika trotz ihrer Einschränkungen, die sie am Begriff in der Pharmacopoea anbringen, ohne zu zögern zu den Arzneimitteln im Sinne des Patentgesetzes. Sie begründen dies insbesondere damit, daß die Verhütung, Beseitigung und Linderung von Krankheitszuständen gleichwertige Ziele seien und daß den dabei gebrauchten Mitteln diejenigen Hilfsmittel hinzugerechnet werden müßten, die zur direkten Unterstützung der ersteren verwendet würden (S. 210). Das Amt hat ebenfalls nicht übersehen, daß der Arzneimittelbegriff der Pharmacopoea zu weit geht, weil er z. B. auch Verbandsmaterial umfaßt, und deshalb nur mit Vorbehalt auf das Patentrecht übertragen werden darf. Es hat nicht nur in dem in PMMBL 1973 I 63 veröffentlichten Entscheid, sondern auch in der angefochtenen Verfügung ergänzend insbesondere auf die zutreffenden Ausführungen von Blum/Pedrazzini verwiesen.

Die Gesetzesmaterialien sodann, deren Bedeutung in BGE 100 II 57 Erw. 2 klargestellt worden ist, enthalten nichts für eine andere Auslegung von Art. 2 Ziff. 2 PatG. Obwohl dem Gesetzgeber die Praxis des Amtes zur früheren Regelung bekannt sein mußte, hat er diese gemäß Botschaft zur Novelle von 1954 nicht gelockert, sondern eine Gesetzeslücke beseitigt und Erfindungen von Arzneimitteln ohne Ausnahme von der Patentierung ausgeschlossen (BBl 1950 I 1004/5). Am Sinn und Zweck des Verbotes, für solche Erfindungen Patente zu erteilen, wurde ebenfalls festgehalten. Dieses Verbot besteht nicht wegen des Erzeugnisses an sich, sondern wegen seiner Verwendung als Arzneimittel. Der Gesetzgeber wollte aus sozialetischen Gründen verhindern, daß diese Verwendung durch den Patentschutz verteuert werde (BGE 91 I 220 Erw. 2, 97 I 426, 101 I b 23). Die Materialien sprechen somit eher für als gegen die Annahme des Amtes.

Daß nach dem neuesten Gesetzesentwurf Art. 2 Ziff. 2 PatG mit Rücksicht auf internationale Übereinkommen auf dem Gebiete des Patentrechtes aufgehoben werden soll (vgl. BBl 1976 II 1 ff. und 413 ff.), hilft der Beschwerdeführerin nicht, da der Entwurf von den eidgenössischen Räten noch nicht beraten, geschweige denn als Gesetz verabschiedet worden ist.

c) Der Beschwerdeführerin ist zuzugeben, daß Anästhetika nicht dazu bestimmt sind, bestehende Krankheiten oder bestehende gesundheitsstörende Erscheinungen bei Mensch oder Tier zu verhüten, zu beseitigen oder zu lindern, sondern daß sie bloß die ärztliche Behandlung unterstützen, also Hilfsmittel sind. Einzuräumen ist ferner, daß Anästhetika den Körper gegen ärztliche Eingriffe unempfindlich machen, Analgetika dagegen schmerzstillende Wirkungen haben und daher ohne weiteres als Arzneimittel im Sinne des Patentgesetzes zu betrachten sind.

Diese Unterschiede rechtfertigen indes keine Ausnahme vom Verbot, Arzneimittel zu patentieren. Gewiß sind Schmerzen eine natürliche Schutzfunktion des Körpers, der einer Operation unterzogen wird. Das ändert jedoch nichts daran, daß Anästhetika und Analgetika Schmerzen bekämpfen sollen, gleichviel ob die ersteren gegen unvermeidliche Auswirkungen eines ärztlichen Eingriffes gerichtet sind, letztere dagegen bestehende Schmerzen, die dem Menschen ein Übel im Körper anzeigen oder ihn davor warnen, lindern oder beseitigen. So oder anders kann die Qualifikation des Mittels nicht davon

abhängen, ob die Schmerzen die Ursache oder die Folge der ärztlichen Behandlung sind, soll doch im einen wie im andern Fall die Schmerzempfindung durch das Mittel ausgeschaltet werden.

Der Versuch der Beschwerdeführerin, Anästhetika mit technischen Hilfsmitteln wie z.B. mit der Injektionsspritze, dem Skalpell oder der Nadel zu vergleichen, geht zum vorneherein fehl, weil diese vom Körper nicht aufgenommen und verbraucht werden. Es widerspricht daher dem Sinn und Zweck des Gesetzes nicht, chirurgische Instrumente als patentfähige, Blutplasma und Anästhetika, die bei der Operation verwendet werden, dagegen als patentunfähige Hilfsmittel zu behandeln. Auch kann nichts darauf ankommen, ob der Arzt unter Umständen auf anästhetisierende Substanzen verzichten und sich mit Instrumenten begnügen kann oder ob er beide Arten von Hilfsmitteln verwendet. Es genügt, daß die Substanzen zur direkten Unterstützung der Behandlung bestimmt sind und im Falle der Verwendung vom Körper aufgenommen und verbraucht werden.

PatG Art. 34; internationales Privatrecht; Prozeßrecht

Örtliche und sachliche Zuständigkeit für eine Klage auf Zahlung von Lizenzgebühren.

Haben die Parteien bei Abschluß eines Patentlizenzvertrages keine Rechtswahl getroffen, so ist das Recht des Lizenzgebers anzuwenden, denn seine Leistung und nicht diejenige des Lizenznehmers vermag den Lizenzvertrag zu charakterisieren.

Compétence ratione loci et ratione materiae pour une action en paiement de royautés. Lorsque les parties à un contrat de licence n'y ont pas spécifié le droit applicable, il y a lieu d'appliquer le droit du cédant car c'est sa prestation et non pas celle du preneur qui caractérise le contrat.

Versäumnisurteil des Amtsgerichts Luzern-Stadt vom 22. Januar 1971 i.S. Hans Ingold & Co. gegen SISFI S.r.l.

Aus den Erwägungen:

1. ...

2. Die Zuständigkeit des Amtsgerichtes Luzern-Stadt ist gegeben. Sie beruht auf der Gerichtsstandsklausel, welche im Lizenzvertrag vom 15. November 1950 in Ziff. 7 vereinbart wurde. Die beiden Rechtsnachfolger haben sich nie dahingehend geäußert, daß nur der eigentliche materielle Teil des Lizenzvertrages in die Rechtsnachfolge integriert werden sollte. Die Rechtsnachfolge beider Parteien erfaßt somit auch die im Lizenzvertrag von den Rechtsvorgängern vereinbarte Prorogationsklausel. Zwar hat heute keine der Parteien Wohnsitz in Luzern. Gleiches gilt jedoch nicht für den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Damals wohnte der Rechtsvorgänger der Klägerin in Luzern. Die Wohnsitzbeziehung der einen Partei zum vereinbarten Gericht war damit gegeben und eine wesentliche Gültigkeitsvoraussetzung für die Prorogation erfüllt. Daß die heutige Klägerin nicht oder nicht mehr in Luzern domiziliert ist, ist dabei nicht von Bedeutung. Durch Wohnsitzverschiebung kann die gültig vereinbarte Gerichtsstandsklausel nicht zu einer ungültigen werden. Nun kann zwar das prorogierte Gericht seine Unzuständigkeit von Amtes wegen aussprechen, wenn keine der Parteien im Gerichtskreis wohnt (§ 51 Abs. 2 ZPO). Von dieser Möglichkeit darf jedoch das Gericht gemäß Max. X Nr. 404 nur bei

Vorliegen stichhaltiger Gründe Gebrauch machen. Stichhaltige Gründe sind jedoch hier nicht gegeben. Auch die sachliche Zuständigkeit ist gegeben. Zwar sieht § 7 Ziff. 1 ZPO die alleinige Zuständigkeit des Obergerichtes für jene Zivilfälle vor, für die in Bundesgesetzen eine einzige kantonale Instanz vorgeschrieben ist. Ein solcher Fall der alleinigen Zuständigkeit des Obergerichtes ergibt sich gemäß Art. 76 des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 aus Patentstreitigkeiten. Die Zuständigkeit der einzigen kantonalen Instanz ist jedoch nur in bezug auf die im Patentgesetz selbst vorgesehenen Klagen, wie Nichtigkeitsklage, Löschungsklage, Schadenersatzklage, Feststellungsklage usw. gegeben (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Band III, Art. 76, Anm. 3, S. 631). Klagen, die sich jedoch auf die Lizenzierung eines Patentes beziehen, sind *nicht* als patentrechtliche Klagen zu werten. Es handelt sich dabei um ausgesprochen vertragsrechtliche Klagen, für die ein Spezialgerichtsstand nicht vorgesehen ist (BLUM/PEDRAZZINI a.a.O. S. 631).

4. Von Amtes wegen ist auch die Frage des *anwendbaren Rechts* zu prüfen. Da keine Rechtswahl getroffen wurde, ist nach schweizerischer Praxis auf dasjenige Recht abzustellen, mit dem der engste räumliche Zusammenhang besteht (BGE 79 II 299). Auf einen Vertrag hat daher das Recht derjenigen Partei Anwendung zu finden, welche den charakteristischen Inhalt des Vertragsverhältnisses zu erbringen hat (SCHNITZER, Internationales Privatrecht, Band I, S. 53 f.). Auf den Lizenzvertrag angewendet ergibt dieser Grundsatz, daß nicht das Recht des Lizenznehmers, sondern dasjenige des Lizenzgebers anzuwenden ist, denn seine Leistung und nicht diejenige des Lizenznehmers vermag den Lizenzvertrag zu charakterisieren (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Band II, Art. 34, Anm. 120, S. 525). Daher hat schweizerisches Recht Anwendung zu finden.

5. ...

PatG Art. 34; a.OR Art. 343; StGB Art. 148 Abs. 1 und 159 Abs. 1

Voraussetzungen, unter denen die Erfindung eines Arbeitnehmers dem Arbeitgeber gehört.

Vermögensschädigung durch Abschluß eines Patentlizenzvertrages. Verbindlichkeit der Vertragsunterzeichnung durch Verwaltungsratsmitglieder von Aktiengesellschaften.

Ungetreue Geschäftsführung, begangen durch ein Verwaltungsratsmitglied einer Aktiengesellschaft.

Conditions auxquelles l'invention de l'employé appartient à l'employeur.

Atteinte aux intérêts pécuniaires résultant de la conclusion d'un contrat de licence. Caractère obligatoire de la signature du contrat par un membre du conseil d'administration d'une société anonyme.

Gestion déloyale commise par un membre du conseil d'administration d'une société anonyme.

BGE 100 IV 167 ff. und RStrS 1976, S. 42 ff., Urteil des Kassationshofes vom 23. April 1974 i.S. Brunner gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.

A. Othmar Brunner war sei 1964 Verwaltungsrat und Direktor der Bank Anker AG in Luzern und ab Januar 1966 auch Vizepräsident der 1963 gegründeten Neurit AG in Kriens. Diese Gesellschaft befaßte sich mit der Herstellung und dem Verkauf von synthetischen Bauelementen, insbesondere des durchsichtigen Neuritbausteins, einer patentierten Erfindung von Robert Wyss, der seit 1963 technischer Leiter und Mitglied des Verwaltungsrates der Neurit AG war.

Anfang 1966 gelang Wyss eine weitere Erfindung, die den rahmenlosen Einbau von Glastüren und Glasfenstern in eine Glaswand betraf. Brunner ließ die neue Erfindung auf den Namen der Bank Anker AG als Patent anmelden, wobei er vorgab, die Rechte an der Erfindung seien gestützt auf einen Anstellungsvertrag auf die Bank übergegangen. Gleichzeitig veranlaßte er Wyss sowie Fräulein Loebes, die er als Miterfinderin vorschob, auf ihre Namensnennung als Erfinder zu verzichten. Mit Schreiben vom 27. Mai 1966 bot die Bank Anker AG der Neurit AG die Lizenz zur Verwertung des neuen Patenten an. In der Verwaltungsratssitzung der Neurit AG vom 10. Juni 1966 behauptete Brunner wahrheitswidrig, das Patent sei durch zwei junge Erfinder aus der Glasindustrie entwickelt worden. Weitere Auskünfte über die Erfinder verweigerte er unter Berufung auf das Bankgeheimnis. Ferner gab er an, Wyss sei lediglich Begutachter der Erfindung gewesen. Aufgrund dieser Täuschungsmanöver beschloß der Verwaltungsrat einstimmig die Annahme des Angebots. Am 6. Juli 1966 schlossen die Bank Anker AG und die Neurit AG einen schriftlichen Lizenzvertrag, durch den sich diese u. a. verpflichtete, der Bank Anker AG eine Lizenzgebühr von 70000 Fr. sowie 10 % der Verkaufserlöse zu bezahlen.

Im Sommer 1969 erstattete die Neurit AG gegen Brunner Strafanzeige wegen Betruges usw.

B. Das Obergericht des Kantons Luzern (II. Strafkammer) erklärte Brunner am 20. November 1973 des vollendeten Betrugsversuchs (Art. 148 Abs. 1 und 22 Abs. 1 StGB) und des vollendeten Versuchs der ungetreuen Geschäftsführung (Art. 159 Abs. 1 und 22 Abs. 1) schuldig und verurteilte ihn zu zehn Monaten Gefängnis mit bedingtem Strafvollzug.

C. Brunner führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das obergerichtliche Urteil aufzuheben und die Sache zur Freisprechung, eventuell nur zur Verurteilung wegen unvollendeten Betrugsversuches, an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Beschwerdeführer macht geltend, eine Vermögensschädigung der Neurit AG habe zum vorneherein nicht eintreten können, weil die neue Erfindung, die Gegenstand

des Lizenzvertrages bildete, Wyss gehört habe, nicht der Neurit AG. Diese habe keinen Anspruch auf allfällige Erfindungen ausbedungen, weshalb nicht erwiesen sei, daß Wyss im Sinne des zur Tatzeit geltenden Art. 343 OR dienstvertraglich zur Erfindertätigkeit verpflichtet gewesen sei.

Die Erfindertätigkeit braucht indessen im Dienstvertrag nicht ausdrücklich als dienstliche Obliegenheit des Arbeitnehmers genannt zu werden; eine dahin gehende vertragliche Verpflichtung kann sich auch aus den Umständen ergeben (BGE 57 II 310). Wyss war der Erfinder des 1962 patentierten Neuritsteins und hatte durch Einlagevertrag vom 11. Juni 1963 der in Gründung begriffenen Neurit AG nicht nur sämtliche Ansprüche aus diesem Patent, sondern auch die ausschließliche Nutzung aller mittels dieses Patents herstellbaren weitem Artikel käuflich abgetreten. Der Vertrag bestimmte ferner, daß die für die Abtretung bezogene Entschädigung von 100 Neuritaktien zum Nennwert von je 500 Fr. auch Weiterentwicklungen des Neuritsteins auf andern als den bisher bekannten Gebieten erfasse. Diese Vertragsbestimmungen hatten den Sinn, daß Wyss auch die Aufgabe oblag, das Verfahren zur Herstellung des Neuritsteins fortzuentwickeln und dessen Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern, ohne daß er für Neuentwicklungen eine besondere Vergütung beanspruchen konnte. Dementsprechend verpflichtete er sich, seine Kräfte ausschließlich in den Dienst der Neurit AG zu stellen und seine Kenntnisse sowie Erfahrungen weder Drittpersonen bekanntzumachen, noch im In- oder Ausland eine Konkurrenzunternehmen aufzuziehen. Daß die Erfindertätigkeit zu den dienstlichen Obliegenheiten von Wyss gehörte, ist auch aus dem Geschäftszweck der Neurit AG zu schließen, der außer der Herstellung und dem Verkauf von synthetischen Bauelementen, namentlich des von Wyss eingebrachten Neuritsteins, ausdrücklich die damit zusammenhängende Entwicklung und Verwertung von (weitem) Patenten nennt.

Wyss war von Anfang an der technische Leiter der Neurit AG und wurde sogleich zum Verwaltungsrat auf Lebenszeit ernannt. Er hatte somit entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers eine führende Stellung im Unternehmen. Es ist deshalb auch unter diesem Gesichtspunkt zu vermuten, es habe zu seinem Pflichtenkreis gehört, seine frühere Erfindertätigkeit fortzusetzen (BGE 72 II 274). Zwischen seinem ersten Patent und der neuen Erfindung, welche die Erstellung von rahmenlosen Neuritbausteinfenstern und -türen ermöglichte, bestand denn auch ein enger Zusammenhang, so daß die neue Erfindung als Weiterentwicklung des früheren Patents im Sinne des Einlagevertrages erscheint.

Das Obergericht geht daher zutreffend davon aus, daß die neue Erfindung von Wyss im Rahmen seiner dienstlichen Obliegenheiten lag und demzufolge der Neurit AG gehörte, ohne daß sie dafür eine besondere Vergütung schuldete. Dessen war sich der Beschwerdeführer nach der verbindlichen Feststellung der Vorinstanz zum vorneherein bewußt.

2. Eine Schädigung der Neurit AG ist bereits mit dem allfälligen Zustandekommen des Lizenzvertrages eingetreten, nicht erst mit der Erbringung der darin versprochenen Leistungen. Denn schon der Vertragsabschluß belastete das Vermögen der Neurit AG, die sich zur Bezahlung von Lizenzvergütungen für eine Erfindung verpflichtete, die in Wirklichkeit ihr, nicht der Bank Anker AG gehörte. Daß der Vertrag für die Neurit AG wegen absichtlicher Täuschung unverbindlich war (Art. 28 OR), ändert am Eintritt des Schadens nichts (BGE 74 IV 153). Es ist daher zu prüfen, ob der Lizenzvertrag verbindlich geworden ist.

a) Patentlizenzverträge sind formlos gültig (Art. 11 Abs. 1 OR, Art. 34 PatG). Im vorliegenden Fall wurde in der Verwaltungsratssitzung der Neurit AG vom 10. Juni 1966 die Ausarbeitung eines schriftlichen Vertrages in Aussicht genommen, und in der Sitzung

vom 6. Juli 1966 lag auch ein von der Bank Anker AG verfaßter Vertragsentwurf vor. Es ist daher zu vermuten, daß die Parteien vor Unterzeichnung des Vertrages nicht verpflichtet sein wollten (Art. 16 Abs. 1 OR).

b) Laut Protokoll der Sitzung vom 6. Juli wurde der vorgelegte Lizenzvertrag von allen Verwaltungsräten der Neurit AG mit Ausnahme ihres Präsidenten Dr. Gut genehmigt und unterzeichnet. Der Vertragstext trägt handschriftlich das Datum des 6. Juli 1966, und namens der Neurit AG unterzeichneten die Verwaltungsratsmitglieder de Trey, Auf der Maur, Knüsel und Wyss, wogegen Brunner die Unterzeichnung für die Bank Anker AG vornahm.

In der Beschwerde wird eingewendet, der Vertrag sei nicht rechtsgültig unterzeichnet worden und deshalb nicht zustandegekommen. Zeichnungsberechtigt für die Neurit AG waren der Präsident oder Vizepräsident mit einem andern Verwaltungsratsmitglied zusammen. Brunner hat als Vizepräsident der Neurit AG offensichtlich deswegen nicht namens dieser Gesellschaft unterzeichnet, weil er zugleich die Bank Anker AG vertrat und sich nicht dem Vorwurf des Handelns in Doppelstellung aussetzen wollte. Seine Doppelstellung wäre freilich kein Hinderungsgrund gewesen, für die Neurit AG rechtsgültig zu unterzeichnen, sofern die Mehrheit ihres Verwaltungsrates der Unterzeichnung zugestimmt hätte (LEMP, Vertragsabschluß durch Organe in Doppelstellung, in Festgabe für W. Schönenberger). Für das Zustandekommen des Vertrages war aber nicht erforderlich, daß auch Brunner namens der Neurit AG mitunterzeichnete. Auch das Fehlen der Unterschrift des Präsidenten der Neurit AG stand der Verbindlichkeit des Vertrages nicht im Wege. Dr. Gut hatte in der Sitzung vom 10. Juni der Annahme des Angebots der Bank Anker AG zugestimmt und nahm an der Sitzung vom 6. Juli wegen Landesabwesenheit nicht teil. Aktiengesellschaften können sich jedoch nicht nur durch die im Handelsregister als zeichnungsberechtigt eingetragenen Personen vertreten lassen, sondern auch Dritte zu ihrer Vertretung ermächtigen. Wenn daher Dr. Gut die Unterzeichnung des Vertrages den andern Mitgliedern des Verwaltungsrates überließ, so ist die Neurit AG durch die Unterschrift der erwähnten vier Verwaltungsräte rechtsgültig verpflichtet worden.

Ohne Bedeutung ist, daß in der Verwaltungsratsitzung vom 6. Juli vorbehalten wurde, die in § 13 des Vertragsentwurfes vorgesehenen Jahresumsätze um ein Jahr zurückzustellen. Denn aus der Tatsache, daß die vier Verwaltungsräte den Vertrag in seiner ursprünglichen Fassung gleichwohl unterzeichneten, ist zu schließen, daß der Vorbehalt einen Nebenpunkt betraf, der die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern sollte (Art. 2 Abs. 1 OR).

Brunner hat den Lizenzvertrag für die Bank Anker AG allein unterzeichnet, obschon er nur zur Kollektivunterschrift berechtigt war. Auf das Fehlen einer zweiten Unterschrift hätte sich aber nur allenfalls die Bank Anker AG berufen können, nicht auch die Neurit AG. Die Bank konnte übrigens den von ihr mangelhaft unterzeichneten Vertrag jederzeit ausdrücklich oder stillschweigend genehmigen, falls sie nicht Brunner zum voraus ermächtigt haben sollte, allein zu unterzeichnen.

c) Der Vertrag ist daher zustandegekommen. Der Bank Anker AG war es möglich, die Neurit AG bei den eingegangenen Verpflichtungen zu behaften. Damit ist der Schaden eingetreten und der Betrug vollendet worden. Da die Staatsanwaltschaft nicht Beschwerde führt, muß es jedoch bei der Verurteilung wegen vollendeten Betrugsversuches sein Bewenden haben.

3. Nach Art. 159 Abs. 1 StGB macht sich der ungetreuen Geschäftsführung schuldig, wer jemanden am Vermögen schädigt, für das er infolge einer gesetzlich oder vertraglich übernommenen Pflicht zu sorgen hat.

a) Der Beschwerdeführer gehörte dem Verwaltungsrat der Neurit AG, dem die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft oblag, als Mitglied und Vizepräsident an. Er war daher von Gesetzes wegen (Art. 722 OR) der Gesellschaft gegenüber zu besonderer Treue verpflichtet und hatte ihre Interessen zu wahren und für ihr Vermögen zu sorgen (vgl. BGE 97 IV 13/14).

Wie das Kriminalgericht ausgeführt hat, befand sich das Geschäftsdomizil der Neurit AG beim Beschwerdeführer, der auch die Geschäftsakten aufbewahrte, die Buchhaltung besorgte, der Gesellschaft weitere Geldgeber zuführte und die Firma reorganisierte. Das Kriminalgericht stellte sodann aufgrund von Zeugenaussagen und den eigenen Angaben des Beschwerdeführers in der Strafuntersuchung fest, daß Brunner in der Firma eine beherrschende Rolle spielte und der eigentliche Leiter des Betriebes war. Das Obergericht ist entgegen der Beschwerde von keinem andern Sachverhalt ausgegangen; es verweist einleitend ausdrücklich auf die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, womit es zum Ausdruck brachte, daß es diese übernommen hat. Daraus folgt, daß der Beschwerdeführer, jedenfalls im kaufmännischen Bereich, tatsächlicher Leiter der Neurit AG gewesen ist und in dieser Eigenschaft über die Betriebsmittel der Gesellschaft selbständig verfügen konnte. Es kam ihm somit die Stellung eines Geschäftsführers zu, wie Art. 159 StGB voraussetzt (BGE 81 IV 279, 95 IV 66, 97 IV 15).

Daß der Beschwerdeführer zum Abschluß des Lizenzvertrages mit der Bank Anker AG nicht allein befugt war und daß er bei der Vertragsunterzeichnung einzig im Namen der Bank mitgewirkt hat, bedeutet nicht, daß er bei diesem Geschäft nicht als Geschäftsführer der Neurit AG gehandelt habe. Als Geschäftsführer im Sinne von Art. 159 StGB gilt nicht nur, wer für einen andern Rechtsgeschäfte nach außen abzuschließen hat, sondern auch, wer im Innenverhältnis in leitender Stellung für fremde Vermögensinteressen zu sorgen hat (BGE 97 IV 13). Als Geschäftsführer ist der Beschwerdeführer denn auch tätig geworden, als er über die der Neurit AG gehörende neue Erfindung selbständig verfügte, indem er sie beim Patentamt auf den Namen der Bank Anker AG eintragen ließ und der Neurit AG eine Lizenz für dieses Patent anbot. Ebenso handelte er als Geschäftsführer, als er in der Sitzung vom 10. Juni 1966 den Verwaltungsrat der Neurit AG durch unwahre Angaben maßgebend irreführte und veranlaßte, die Annahme der Offerte zu beschließen.

b) Wie bereits unter Ziff. 2 ausgeführt wurde, ist der Lizenzvertrag mit dessen Unterzeichnung zustande gekommen und in diesem Zeitpunkt auch die Vermögensschädigung der Neurit AG eingetreten. Es liegt daher vollendete ungetreue Geschäftsführung, nicht bloß vollendeter Versuch vor. Mangels Beschwerde der Staatsanwaltschaft muß jedoch auch in diesem Anklagepunkt eine Änderung des vorinstanzlichen Schuldspruchs unterbleiben.

4. Der Beschwerdeführer beanstandet die Höhe der ausgefallten Strafe mit der Begründung, der vom Obergericht angenommene Deliktobetrag von 70000 Fr. sei zu hoch, da die Bank Anker AG Gläubigerin der Neurit AG gewesen sei und dieser zudem einen Teil der Lizenzzahlungen später wieder zurückerstattet hätte. Demgegenüber stellt indessen die Vorinstanz verbindlich fest, daß der Bank Anker AG im Zeitpunkt der Tat keine verrechenbaren Forderungen zustanden und daß es völlig unsicher war, ob und in welcher Höhe sie später Rückzahlungen an die Neurit AG machen werde. Unter diesen Umständen bestand kein Grund, von einem geringeren Deliktobetrag auszugehen.

Die noch unsichere, aber nicht auszuschließende Möglichkeit späterer Rückzahlungen ist übrigens bei der Strafzumessung zugunsten des Beschwerdeführers berücksichtigt worden. In welchem Ausmaß dies getan werden wollte, stand im Ermessen des Obergerichts. Der Kassationshof könnte die ausgesprochene Strafe von 10 Monaten Gefängnis,

die innerhalb des gesetzlichen Rahmens liegt, nur aufheben, wenn sie willkürlich hart wäre. Davon kann aber keine Rede sein.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.

PatG Art. 59 Abs. 2; ZGB Art. 7 und OR Art. 23

Die irrtümlich erklärte Zurückziehung eines Patentgesuches kann grundsätzlich rückgängig gemacht werden.

Der Irrtum muß indessen entschuldbar sein, wobei die Entschuldbarkeit nach einem strengeren Maßstab zu beurteilen ist als im Falle der Versümmis einer Frist.

Der Widerruf der Zurückziehung muß innerhalb zweier Monate seit Entdeckung des Irrtums, spätestens ein Jahr nach der Zurückziehung des Patentgesuchs, geltend gemacht werden.

Le retrait d'une demande de brevet effectué sur la base d'une déclaration erronée peut, en principe, être invalidé.

L'erreur doit toutefois être excusable; le caractère non fautif de l'erreur sera apprécié avec plus de sévérité que dans le cas d'inobservation d'un délai.

Le déposant est tenu de requérir l'annulation du retrait de la demande dans les deux mois à compter de la découverte de l'erreur, mais au plus tard un an après le retrait de la demande.

PMMBl 15 (1976) I S. 45 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 25. Mai 1976 i.S. BMI gegen das Amt.

Considérant en droit:

1. Le retrait de la demande de brevet par le déposant met fin à la procédure de délivrance du brevet (ATF 100 Ib 127). Le Bureau restitue au déposant ses pièces et la moitié de la taxe de dépôt (art. 59 al. 5 LBI, 30 OBI 1). Ni la loi ni l'ordonnance ne disent en revanche si et à quelles conditions le déposant peut revenir sur ce retrait. Une réintégration en l'état antérieur selon l'art. 47 LBI n'entre en considération que pour l'exécution d'actes omis après l'expiration d'un délai; elle ne saurait permettre le retrait d'actes ou de déclarations déjà accomplis (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, 2^e éd., II n.3 ad art.47). Le recourant l'admet d'ailleurs en instance fédérale. Il renonce aussi, avec raison, à invoquer l'existence d'un contrat conclu avec la communauté lors du dépôt de la demande de brevet.

Seul reste donc litigieux le point de savoir si le retrait de cette demande, en tant qu'acte juridique unilatéral, est susceptible d'invalidation pour cause d'erreur selon les art. 23ss. CO. Le Bureau a résolu cette question par la négative (FBDM, 1975 I 61). En doctrine, TROLLER doute que l'on puisse révoquer le retrait d'une demande de brevet opéré à la suite d'une erreur excusable; il exclut la révocation en cas d'erreur fautive (Immaterialgüterrecht, 2^e éd., II p.852); BLUM/PEDRAZZINI admettent en revanche que l'obligation de considérer le principe de la bonne foi s'étend au cas d'une déclaration de volonté

— portant notamment sur le retrait d'une demande de brevet — viciée par une erreur essentielle; cette erreur ne doit toutefois pas être fautive, et celui qui l'invoque ne doit pas être mieux placé que celui qui se prévaut de l'art. 47 LBI (op. cit., III n. 6 et 6A ad art. 59). Le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question; dans l'arrêt Hoechst (FBDM 1975 I 35), il l'a laissée ouverte vu que l'erreur invoquée n'était pas essentielle.

Le recourant fait valoir en l'espèce que les dénominations abrégées «Flammspritz-support» et «Pulversintersupport» ont été interverties, déjà dans les descriptions des inventions, ce qui a provoqué par la suite le retrait, par erreur, de la demande enregistrée sous le n° 8239/73. Il avait ainsi en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet de sa déclaration de retrait, en sorte que l'art. 24 ch. 2 CO serait applicable.

2. a) Les art. 23ss CO concernent les contrats, mais ils sont aussi applicables aux actes juridiques unilatéraux (VON TUHR/SIEGWART I p. 267, 270; FRIEDRICH, n. 73 ad art. 7 CC; les réserves formulées par BECKER, Vorbemerkungen zu Art. 23–31 n. 3, ne visent pas l'erreur dans la déclaration due à une confusion). Contrairement à l'opinion du Bureau, l'application de ces dispositions au retrait d'une demande de brevet n'est pas exclue parce qu'il s'agirait d'«un droit formateur dont l'exercice est irrévocable». Bien que les actes par lesquels s'exerce un tel droit ne puissent être librement révoqués, l'invalidation en raison d'un vice du consentement n'est pas a priori exclue. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a déclaré les art. 23ss CO applicables, notamment, à l'action en annulation de la reconnaissance d'un enfant naturel exercée par l'auteur de la reconnaissance (ATF 79 II 28, 100 II 281).

b) Le Bureau fait valoir que les normes de droit privé, telles que les dispositions sur les vices du consentement, s'adaptent mal à la réglementation de rapports relevant du droit administratif et que la procédure civile elle-même, bien que plus proche de rapports contractuels que la procédure administrative, ne permet en principe pas d'invoquer les art. 23ss CO.

L'application des règles consacrées par ces dispositions, en tant qu'elles dérivent du principe de la bonne foi, est cependant généralement admise en droit administratif (cf. GRISEL, Droit administratif suisse, p. 40 et 343; GYGI, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, p. 53; ATF 71 I 431, pour la renonciation à la nationalité suisse; ATF 98 V 257, pour la révocation de l'ajournement d'une rente AVS). Il en va de même en matière de procédure civile, tout au moins lorsque l'acte en cause entraîne des effets de droit matériel (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, 2^e éd., p. 235, 293 et 298; KUMMER, Grundriß des Zivilprozeßrechts, p. 80; VON TUHR/PETER, p. 156; SCHÖNENBERGER/JÄGGI, Vorbemerkungen vor Art. 1, n. 155; ATF 60 II 58, 99 II 361 et 82 II 191, pour l'invalidation d'une transaction judiciaire, d'une convention sur les effets accessoires du divorce et d'un passé-expédient sur une action en recherche de paternité).

c) La procédure de délivrance d'un brevet se distingue de la procédure administrative ordinaire en ce sens que le droit appliqué relève non pas du droit public, mais du droit civil (TROLLER, op. cit., I p. 127; BLUM/PEDRAZZINI, op. cit., I n. 53 ad art. 1; FRIEDRICH, n. 45 ad art. 7 CC). Peu importe que le brevet soit délivré par un bureau officiel soumis au droit public (ATF 94 I 250; TROLLER, I p. 128), le rôle de celui-ci étant de collaborer à la formation des rapports de droit civil. Le retrait d'une demande de brevet (art. 59 al. 4 et 5 LBI) ou la renonciation à un brevet déjà délivré (art. 15 litt. a LBI) emportent certes des effets de procédure, mais aussi et surtout des effets de droit matériel: ainsi quant au droit de priorité, s'agissant du retrait d'une demande de brevet. L'intervention de l'autorité préposée à la tenue du registre des brevets ne modifie pas la nature du droit appliqué,

et ne s'oppose en particulier pas à la prise en considération de motifs d'invalidation tirés du droit privé (GULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, p. 68; cf. les arrêts précités ATF 79 II 28 et 100 II 281, relatifs à l'action en annulation pour cause d'erreur de la reconnaissance d'un enfant naturel inscrite au registre de l'état civil; cf. aussi ATF 94 I 250, concernant l'application de l'art. 101 CO dans le cadre d'une demande de réintégration en l'état antérieur selon l'art. 47 LBI).

d) L'acte en cause ressortissant au droit civil, l'application des dispositions générales du droit des obligations, et notamment des art. 23ss CO, résulte déjà de l'art. 7 CC, sans qu'il soit besoin d'invoquer le principe de la bonne foi posé par l'art. 2 CC, principe qui vaut d'ailleurs pour le droit administratif en général (ATF 99 Ia 628 consid. 7c, 101 Ia 330 consid. 6a), ainsi que pour la procédure de délivrance des brevets d'invention (TROLLER, op. cit., I p. 633; BLUM/PEDRAZZINI, op. cit., I n. 57 ad art. 1).

e) Il convient enfin de relever qu'en Allemagne, l'invalidation pour cause d'erreur – tout au moins d'erreur dans la déclaration – est admise tant pour le retrait de la demande de brevet que pour la renonciation au brevet (BUSSE, Patentgesetz, 4^e éd., § 12 Rnr. 4, § 29 Rnr. 9; REIMER, Patentgesetz, 3^e éd., § 12 n. 9, § 26 n. 43), eu égard à la portée matérielle de ces actes (cf. FRIEDRICH, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1952/54 p. 271ss; Beschwerdesenat des deutschen Patentamts in GRUR 1954/56p. 118ss).

3. L'art. 7 CC n'implique pas l'application sans réserve des art. 23ss CO. Il convient d'appliquer ces dispositions par analogie, en tenant compte des particularités de l'acte ou du rapport considéré (FRIEDRICH, n. 50 ad art. 7). Le cas échéant, l'invalidation pour cause d'erreur peut être incompatible avec la nature et le but de la réglementation: ainsi la souscription d'actions ou l'adhésion à une société en nom collectif (GUHL/MERZ/KUMMER, p. 571; SIEGWART, Vorbemerkungen zu Art. 530–551 n. 116).

L'Office a jugé dans une décision du 2 avril 1971 (FBDM 1971 I 55ss) qu'en droit des brevets, le principe de la sécurité juridique revêt une importance toute particulière, vu les intérêts économiques considérables qui peuvent entrer en jeu, et que l'application des art. 23ss CO ne pourrait dès lors être que restrictive.

Le retrait de la demande de brevet, puis la révocation de ce retrait peuvent effectivement toucher les intérêts de tiers. Mais cela ne suffit pas à exclure l'invalidation pour cause d'erreur, que l'on admet en matière de reconnaissance d'un enfant naturel malgré l'intérêt que l'enfant peut avoir au maintien de la reconnaissance. Il faut d'ailleurs considérer, pour apprécier le risque d'atteinte au principe de la sécurité juridique invoqué par le Bureau, qu'au stade de la demande de brevet le registre n'est en principe pas public (art. 55 al. 3 OBI 1, ATF 100 Ib 130), les tiers n'étant pas touchés par l'invalidation du retrait de la demande dans la mesure où ils n'ont pas connaissance du retrait lui-même. Ce risque est nettement plus élevé s'agissant du rétablissement de brevets tombés en déchéance (art. 46 LBI), ou d'une réintégration en l'état antérieur, admise après l'expiration d'un brevet (art. 47 LBI). Or la loi se borne à réserver dans ce dernier cas les droits acquis par les tiers de bonne foi (art. 48, avec renvoi à l'art. 35 LBI; BLUM/PEDRAZZINI, op. cit., II n. 13 ad art. 47, 1 ad art. 48, cf. aussi n. 4 ad art. 46). Rien ne s'oppose à l'application par analogie de cette réglementation à des tiers qui ont utilisé l'invention, de bonne foi, durant la période entre le retrait de la demande et sa révocation, et il n'est ainsi pas nécessaire de se fonder à cet égard sur l'art. 2 CC (cf. BLUM/PEDRAZZINI, III n. 6 p. 366 ad art. 59). Les intérêts des tiers ne s'opposent donc pas à l'invalidation du retrait de la demande de brevet pour cause d'erreur dans la déclaration.

4. a) Selon les art. 23ss, notamment 26 CO, l'erreur fautive permet l'invalidation du

contrat, le cas échéant moyennant réparation du dommage causé à l'autre partie. Cette réglementation n'est pas adaptée à la procédure de délivrance d'un brevet, qui ne fait pas intervenir de partie habile à réclamer des dommages-intérêts (cf. dans le même sens une décision de l'Office du 13 mai 1969, dans FBDM 1969 I 35).

Selon l'art. 31 CO, l'erreur peut être invoquée dans un délai d'une année dès sa découverte. Appliqué au retrait d'une demande de brevet, ce délai aboutirait à créer une incertitude incompatible avec la nature de l'institution, puisque le retrait d'une demande de brevet pourrait être invalidé après plusieurs années en cas de découverte tardive de l'erreur (cf. l'arrêt Hoechst, rendu par le Tribunal fédéral le 11 février 1975 et publié dans la FBDM 1975 I 35s., consid. 3). Le droit allemand, qu'invoque le recourant, prévoit sur ce point que l'invalidation pour cause d'erreur doit intervenir «ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich)» après la découverte de l'erreur (§ 121 BGB).

b) Sans exclure l'application des art. 23ss CO à la procédure de délivrance d'un brevet, ces réserves commandent une adaptation des dispositions en question, tenant compte de la nature du droit des brevets (FRIEDRICH, n. 58 et 64 ad art. 7 CC). La réglementation détaillée de l'art. 47 LBI sur la réintégration en l'état antérieur fournit à cet égard des éléments susceptibles d'être repris pour fixer les limites qu'il convient d'assigner en cette matière du droit d'invoquer l'erreur. Le Bureau admet d'ailleurs que cette réglementation, dont il rejette l'application par analogie, peut néanmoins servir de base pour la recherche d'une solution juridique équitable. Au surplus, il est ainsi possible d'éviter les «différences de traitement peu justifiables» que craint le Bureau, par rapport à ladite réglementation.

c) Il convient dès lors d'admettre en principe l'invalidation du retrait d'une demande de brevet pour cause d'erreur dans la déclaration, à la condition toutefois que le déposant rende vraisemblable qu'il a opéré ce retrait à la suite d'une erreur non fautive. Cette condition sera plus difficilement remplie s'agissant d'une déclaration erronée que dans le cas de l'inobservation d'un délai. Mais l'exclusion du droit d'invoquer l'erreur, lorsque celle-ci est imputable à faute à la personne qui s'en prévaut, est conforme à l'opinion généralement admise en procédure administrative (cf. ATF 98 V 258), ainsi qu'à la pratique du Bureau (FBDM 1969 I 35).

L'application par analogie de l'art. 47 LBI conduit aussi à une solution appropriée, concernant la limitation dans le temps du droit d'invoquer l'erreur. Le déposant qui entend invalider le retrait d'une demande de brevet pour cause d'erreur doit donc le faire dans les deux mois dès la découverte de l'erreur, mais au plus tard dans le délai d'un an à partir du retrait de la demande. Cette réglementation n'entraîne pas une trop longue période d'incertitude, tout en donnant au déposant dont la déclaration s'est trouvée viciée le temps nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.

5. La décision attaquée écartant purement et simplement la prise en considération de l'erreur, le recours s'avère en principe fondé.

Le recourant a retiré sa demande de brevet n° 8239/73 le 29 mai 1975. Il a invoqué le 5 novembre 1975 son erreur, qu'il dit avoir découverte le 5 septembre 1975. Le Bureau paraît admettre cette dernière date, puisqu'il présente les faits de la cause, dans ses observations, comme incontestés et connus. Le recourant a donc agi en temps utile.

Il reste à déterminer s'il a rendu vraisemblable que l'erreur invoquée est intervenue sans sa faute, ni celle de ses auxiliaires (ATF 94 I 249ss). Le recourant affirme que ladite erreur est excusable, sans donner de plus amples explications, sinon la référence à une décision du Bureau considérant comme un empêchement non fautif au sens de l'art. 47 LBI la confusion entre deux brevets due à la très grande similitude des numéros (FBDM

1974 I 32). Il n'avait toutefois pas de raison de s'étendre plus longuement sur la question, puisqu'il parlait de l'idée qu'il pouvait aussi invoquer l'erreur provenant de sa propre faute, selon l'art. 26 CO. La Cour de céans n'est ainsi pas en mesure de juger si l'erreur invoquée est intervenue sans la faute du recourant.

Il convient dès lors de renvoyer la cause au Bureau pour qu'il statue à nouveau (art. 114 al. 2 OJ) en se prononçant sur cette question, après avoir invité le recourant à fournir les indications nécessaires à l'appui de son allégation. C'est ainsi que celui-ci devra expliquer comment s'est faite la confusion entre les deux dénominations abrégées, lors du dépôt des demandes de brevet, et pourquoi cette confusion n'a pas été découverte lors du retrait de la demande n° 8239/73. Le Bureau prendra aussi en considération la correspondance mentionnée dans la requête de réintégration en l'état antérieur du 5 novembre 1975, correspondance qui ne figure pas au dossier remis au Tribunal fédéral.

PatG Art. 75 Abs. 1 lit. b; Prozeßrecht (Zürich)

Erfolgt eine Mandatsniederlegung nach Einleitung des Sühneverfahrens, aber vor der Rechtshängigkeit der Patentnichtigkeitsklage, so entfällt die Zuständigkeit der Gerichte am Geschäftssitz des ehemaligen Vertreters.

Eine Mandatsniederlegung nach Einleitung des Sühneverfahrens kann unter Umständen rechtsmißbräuchlich sein; jedenfalls dürfte ein wiederholter Vertreterwechsel nicht dazu dienen, sich laufend der Gerichtsbarkeit zu entziehen.

Lorsqu'un mandataire répudie son mandat après l'introduction de la procédure de conciliation mais avant la litispendance de l'action en nullité d'un brevet, la compétence de statuer échappe aux tribunaux du domicile d'affaires de l'ancien mandataire.

Répudier un mandat après l'introduction de la procédure de conciliation peut, en certaines circonstances, constituer un abus de droit; en tout cas, un changement répété de mandataire ne devrait pas servir à se soustraire constamment à la juridiction.

Beschluß des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 25. August 1976
i.S. Staub und Co. AG gegen Albert Haag KG.

Erwägungen:

1. Am 8. März 1976 gingen hierorts Weisung und Klageschrift mit folgenden Rechtsbegehren ein:

«Es sei das Schweizer Patent der Beklagten Nr. 480471 betreffend «Picker», erteilt am 31. Oktober 1969, nichtig zu erklären. Das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum sei anzuweisen, das Patent Nr. 480471 im Patentregister zu löschen.»

Mit Eingabe vom 11. Mai 1976 bestritt die Beklagte die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichts. Die Klägerin hielt mit Eingabe vom 16. August 1976 an der Zuständigkeit fest.

2. Die Beklagte macht unter Hinweis auf Art. 75 PG geltend, Patentanwalt Rossel sei im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht mehr als ihr Vertreter im Patentregister eingetragen gewesen. Aus einer Bestätigung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom

5. März 1976 ergibt sich, daß Patentanwalt Rossel das Amt niedergelegt hatte. Da die Niederlegung vor der Rechtshängigkeit erfolgt ist, entfällt an sich die Zuständigkeit der zürcherischen Gerichte.

3. Die Klägerin bezeichnet die Mandatsniederlegung als rechtsmißbräuchlich, weil sie nach Einleitung des Sühnverfahrens zum Zwecke erfolgt sei, dem Gerichtsstand Zürich zu entgehen. Es mag Fälle geben, in welchen tatsächlich ein Vertreterwechsel dann, wenn schon das Sühnverfahren am Sitze des bisherigen Vertreters eingeleitet ist, als rechtsmißbräuchlich erscheint. Jedenfalls dürfte ein wiederholter Vertreterwechsel nicht dazu mißbraucht werden, sich laufend der Gerichtsbarkeit zu entziehen. Im vorliegenden Falle ist wesentlich, daß die Beklagte der Klägerin schon am 20. Februar 1976 die Erhebung der Patentverletzungsklage in Bern angekündigt hatte. Sofern ein Erfolg dort eingetreten ist, was nicht grundsätzlich bestritten ist, war sie zur Erhebung der Klage in Bern berechtigt. Dann war es aber sinnvoll und prozeßökonomisch begrüßenswert, daß die Patentnichtigkeitsklage am gleichen Orte erhoben werde. An dem Vorgehen der Beklagten bestand daher ein berechtigtes Interesse. Der Klägerin stand denn auch die Möglichkeit offen, die Patentnichtigkeit in Bern widerklageweise geltend zu machen. Selbst wenn die Beklagte das insofern erschwert hätte, als sie weder einen neuen Vertreter ernannt noch die Klage anhängig gemacht hätte, hätte die Klägerin die Klage in Bern als dem Sitz des Amtes für geistiges Eigentum erheben können. Ein Rechtsmißbrauch liegt daher nicht vor.

4. Die Klägerin beruft sich ferner auf die analoge Anwendung von § 19 ZPO, wonach, wenn der Beklagte nach Vorladung zum Sühnvorstand den Wohnsitz ändert, der Kläger ihn vor dem Gerichte belangen kann, das im Zeitpunkt der Klageeinleitung (beim Friedensrichter) zuständig war, wenn er die Weisung innerhalb dreier Monate dem Gericht einreicht. Das Handelsgericht hat diese Bestimmung im Verhältnis zu Art. 75 PG als bundesrechtswidrig erklärt (ZR 69 Nr. 13). An dieser Auffassung ist festzuhalten. Wie dort zu Recht ausgeführt wird, führt das Begehren eines Sühnvorstandes nicht automatisch zu einer Weiterleitung an das Gericht und damit zur Rechtshängigkeit. Wesentlich ist auch, daß die in § 19 ZPO vorgesehene Einräumung eines Wahlgerichtsstandes für die Dauer von drei Monaten dem Bundesrecht widerspricht. Daß hier im Gegensatz zu dem bundesgerichtlichen Falle die Patentverletzungsklage am andern Gerichtsstand (es handelte sich ebenfalls um Bern) nicht schon angebracht war, ist im Verhältnis zu § 19 ZPO bedeutungslos, da es an der Bundesrechtswidrigkeit nichts ändert. Das Handelsgericht hat sich daher als unzuständig zu erklären.

Demgemäß hat das Handelsgericht beschlossen:

1. ...
2. Die Klage wird von der Hand gewiesen.
3. ...

PatG Art. 77 Abs. 1

Art. 77 Abs. 1 PatG bezweckt die Sicherung des Nachweises, daß eine Patentverletzung vorliegt. Dagegen will diese Vorschrift nicht den Nachweis des Schadens gewährleisten.

L'art. 77 al. 1 LBI vise à assurer l'administration de la preuve qu'il y a violation

de brevet. En revanche, il ne sert pas à garantir l'administration de la preuve du dommage.

EGV 1975, S. 66, Verfügung des Bezirksgerichtspräsidiums Höfe vom 6. Oktober 1975.

Wegen einer behaupteten Patentverletzung verlangt die Klägerin als vorsorgliche Maßnahme die Beschlagnahme der im Besitz der Beklagten befindlichen Unterlagen und Akten betreffend den Einkauf, die Werbung, das Anbieten und Verkaufen von Kreiselheuern, mit Einschluß sämtlicher darauf bezüglicher Korrespondenzen und zwar ohne vorherige Orientierung der Beklagten. Die Klägerin macht geltend, diese Beschlagnahme sei erforderlich, um den aus der Patentverletzung resultierenden Schaden zu begründen und auszuweisen.

Art. 77 Abs. 1 PatG liefert die Rechtsbasis zur Beschlagnahme der rechtswidrig hergestellten Erzeugnisse und der Einrichtungen und Geräte, welche der Herstellung dienen. Die Beschlagnahme der Geschäftskorrespondenzen kann nicht auf den zeit. Artikel gestützt werden. Art. 77 Abs. 1 bezweckt die Sicherung des Nachweises, daß eine Patentverletzung vorliegt. Dagegen will diese Vorschrift nicht den Nachweis des Schadens gewährleisten. Dementsprechend ist auch nur von der Beweissicherung streitiger Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche die Rede. Dagegen fehlt der Hinweis auf Schadenersatzansprüche. Der Klageantrag Ziff. 1 ist daher abzuweisen.

PatG Art. 77 Abs. 2; Prozeßrecht (Zürich)

Theorie und Praxis leiten einhellig und seit jeher aus der Erteilung des Patentes die Vermutung ab, daß dieses zur Recht bestehe. Es handelt sich um eine gewohnheitsrechtliche Beweisvermutung.

Bestätigung 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.

Es besteht keine Notwendigkeit zur Einholung eines auf die vorsorgliche Maßnahme beschränkten gerichtlichen Gutachtens, wenn Fachrichter am Entscheid mitwirken, die aufgrund ihrer Kenntnisse in der Lage sind, die sich stellenden technischen und patentrechtlichen Fragen fachmännisch zu beurteilen.

De tout temps, la théorie et la pratique ont déduit de la délivrance d'un brevet la présomption que celui-ci existe à bon droit. Il s'agit là d'une présomption de preuve qui relève du droit coutumier.

Confirmation de la jurisprudence des tribunaux zuricois d'après laquelle le seul fait de rendre vraisemblable la nullité du brevet litigieux ne suffit pas, dans la procédure concernant les mesures provisionnelles, pour justifier le refus ou la suppression d'une mesure, car la nullité doit ressortir du dossier de façon certaine.

Il est superflu d'ordonner une expertise judiciaire portant uniquement sur les mesures provisionnelles lorsque participent à la décision des juges spécialisés qui, en raison de leurs connaissances, sont à même de porter un jugement comme des hommes de métier sur les questions qui se posent en matière technique et de droit des brevets.

Beschluß der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 13. März 1973 i.S. Labavia S.G.E. gegen Electric AG und Frenos Iruna.

Aus den Erwägungen:

1. ...

2. ...

3. 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 vorzunehmen 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, in 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 Zeitpunkte 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 Patentes genüge, gar nicht auseinandersetzen. 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.

4. Gegenstand des schweizerischen Patentes Nr. 327418 der Klägerin ist eine für den Einbau in schwere Fahrzeuge bestimmte Wirbelstrombremse, die auf dem bekannten Prinzip von Foucault'schen elektrischen Strömen aufgebaut ist. Der Apparat, welcher es ermöglicht, die Geschwindigkeit eines Fahrzeuges ohne Reibung und damit ohne die bei gewöhnlichen Bremsen auftretende Abnutzung zu verlangsamen, besteht aus einem sich drehenden Element (Rotor) als induziertem Organ, das aus einer Scheibe gebildet ist, und aus einem Induktor (Stator), der aus Elektromagneten im Raume dieser Scheibe gebildet ist. Die Magnete sind auf einem Träger angebracht, der fest mit einer Hülse verbunden ist, in welcher sich die Welle bewegt. Da durch die Bremsung kinetische Energie in Wärme umgewandelt wird, muß eine wirksame Kühlung der Apparatur gewährleistet sein, um Deformationen von Apparateteilen infolge Wärmestauungen zu vermeiden. Dieses Erfordernis war ebenfalls bereits bekannt. Dem Klagepatent liegt die Aufgabe zugrunde, die an sich bekannte Wirbelstrombremse sowohl hinsichtlich ihrer Kühlung als auch hinsichtlich der Einfachheit ihrer Konstruktion zu verbessern.

Wie aus dem Hauptanspruch des Patentes hervorgeht, wird dieser Zweck durch zwei Merkmalsgruppen erreicht. Einmal durch die besondere Bauart des am Fahrzeuggestell befestigten Stators, indem die Elektromagnete, deren Kerne von einem gemeinsamen Halter getragen werden, sich beidseits des Halters befinden. Die Halterung steht senkrecht zur Achse und ist mit einer zentralen Hülse fest verbunden, in der sich die Welle dreht. Um die Hülse herum bilden die Elektromagnete zwei Kränze innerhalb der Zwischenräume, welche durch die Halterung und die beiden Scheiben des Rotors begrenzt sind. Die zweite Merkmalsgruppe bezieht sich in allgemeiner Weise auf Ventilationsmittel, die derart ausgebildet sind, daß sie einen Kühlluftstrom quer durch die Zwischenräume zwischen Stator und Rotor und zwischen den Elektromagneten zirkulieren lassen. Für die zweite Merkmalsgruppe werden in den Unteransprüchen der Patentschrift mehrere Ausführungsarten angegeben.

Nach den Ausführungen der Klägerin sind es vor allem die Merkmale der ersten Gruppe, welche die dem Patent zugrunde liegende Aufgabe lösen, indem sie sowohl zu einer Verbesserung der Kühlung als auch zu einer wesentlichen Verbesserung der Kon-

struktion des Apparates hinsichtlich seines Gewichtes, der Einfachheit des Aufbaus und der Sicherheit der Funktion führen.

5. a) Zum Beweis der Nichtigkeit des Klagepatentes berief sich die Beklagte 1 bereits im Verfahren vor dem Einzelrichter auf das am 6. Mai 1953 veröffentlichte französische Patent Nr. 1 026 998. Aus der Beschreibung dieses Patentes ergibt sich, daß Zouckermann ebenfalls von der Notwendigkeit ausgegangen ist, die bei der Bremsung im Wirbelstromapparat entstehende Wärme durch eine Kühlluftströmung abzuführen, um eine übermäßige Erhitzung zu verhindern. Die von ihm gemäß Fig. 1 zu diesem Zwecke vorgesehenen Maßnahmen bestehen darin, Ventilationsflügel an den dem Stator abgewandten Seiten der Rotorscheiben und Durchlässe in denselben anzubringen, um die Kühlluft zwischen Außen- und Innenraum hindurchfließen zu lassen. Hinsichtlich der Ausgestaltung der Halterung und der Anordnung der Elektromagnete weist das Patent Zouckermann gegenüber dem Klagepatent einige Unterschiede auf, indem sich bei ihm die Magnetkerne über die ganze Breite des Halters zwischen den Rotorscheiben, abzüglich der Luftspalte, erstrecken, also nur eine Serie von Elektromagneten auf dem Träger vorhanden ist, während beim Klagepatent die Elektromagnete beidseits des Halters um die zentrale Hülse herum zwei Kränze bilden.

b) Das Handelsgericht hat im angefochtenen Entscheid mit eingehender und überzeugender Begründung dargetan, daß die im Patent Zouckermann enthaltene Konstruktion zur wirksamen Kühlung der Wirbelstrombremse die im Streitpatent in dieser Beziehung vorgesehene Lösung ganz vorwegnehme, daß die erwähnten Abweichungen bezüglich Halterung und Anordnung der Magnetkerne unter dem Gesichtspunkt der erweiterten Aufgabenstellung zwar erheblich seien, daß aber die Lösung gemäß Streitpatent durch Fig. 1 des Patentes Zouckermann in einem Maße vorweggenommen werde, daß ihr ein erfinderischer Gedanke abgesprochen werden müsse. Ebensovienig ergebe sich eine schutzwürdige Erfindung durch Zusammenlegung des Hauptanspruches mit einem oder mehreren der von der Klägerin geltend gemachten Unteransprüche 1, 2, 6, 11, 16, 19 und 23 des Patentes.

Die Ausführungen der Klägerin in der Rekurschrift vermögen die Erwägungen des Handelsgerichtes in keiner Weise zu entkräften. Sie verweist in erster Linie auf die vom Patent Zouckermann abweichende Anordnung der Haltevorrichtung für die Magnetkerne in der Symmetrieebene, die für die Erfindung gemäß Streitpatent wesentlich und charakteristisch sei. Wie jedoch aus der Gegenüberstellung der beiden Patente hervorgeht, besteht ein wesentliches Konstruktionsmerkmal bei beiden Lösungen in der symmetrischen Anordnung des Apparates mit Bezug auf eine zur Achse senkrechte Ebene durch die Mitte der Hülse. Daraus kann ohne weiteres gefolgert werden, daß in dieser Symmetrieebene auch die materielle Halterung anzubringen ist. Deren Ausgestaltung wird zwar im Patent Zouckermann nicht näher vorgezeichnet. Die als erfinderisch bezeichneten Lösungen gemäß Streitpatent ergeben sich für den ausgebildeten Fachmann aber ohne Schwierigkeit aus den konkreten Gegebenheiten.

Im weitem macht die Klägerin geltend, die Kühlung der Polstücke und der übrigen Teile der Elektromagnete sei bei der Bremse nach Fig. 1 und 2 des Patentes Zouckermann wesentlich schlechter als beim Gegenstand des Klagepatentes. Sie beruft sich in diesem Zusammenhang insbesondere darauf, daß in der Patentschrift Zouckermann nirgends die Kühlung der Elektromagnete, sondern nur die Kühlung der «partie centrale» erwähnt werde. Es bestehen indessen keine Anhaltspunkte dafür, daß unter dem zentralen Teil des Apparates lediglich die Welle und die Lager zu verstehen seien. Das von Zouckermann vorgesehene Ventilationssystem wirkt sich dahin aus, daß durch die an der Außen-

seite der Rotorscheiben angebrachten Ventilationsflügel die Luft aus dem Innenraum zwischen den Scheiben durch die in diesen befindlichen Durchbrüche abgesogen wird, wodurch an beiden Seiten der Scheiben ein Kühlluftstrom entsteht. Durch diese Strömung werden notwendigerweise auch die auf dem Halter zwischen den beiden Rotorscheiben angebrachten Elektromagnete betroffen.

Auch die Ausführungen der Klägerin zum Unteranspruch 16 des Klagepatentes sind nicht geeignet, Zweifel an der Richtigkeit der im angefochtenen Beschluß vertretenen Auffassung zu wecken. Die Konstruktion gemäß diesem Unteranspruch, die in Fig. 31 der Patentschrift dargestellt ist, soll nach der Beschreibung dazu dienen, in einem speziellen Anwendungsfall der Wirbelstrombremse die Nabe der Rotorscheibe von der Übertragung des Motordrehmomentes zu entlasten. Inwiefern es für diese Ausführungsform der Bremse einer erfinderischen Leistung bedurft habe, ist den Vorbringen der Klägerin nicht zu entnehmen.

c) In der Rekurschrift erneuert die Klägerin ihren bereits bei der Vorinstanz gestellten Antrag auf Einholung einer auf die vorsorgliche Maßnahme beschränkten gerichtlichen Expertise. Sie hält dafür, daß ohne Beizug eines Patentsachverständigen der vorliegende technische Sachverhalt, insbesondere in bezug auf das entgegengehaltene Patent Zouckermann, nicht genügend abgeklärt werden könne. Der Entscheid der Vorinstanz, der ohne vorherige Einholung eines Gutachtens gefällt worden sei, beruhe auf willkürlicher Tatsachenfeststellung und verletze den Anspruch der Klägerin auch durch Verweigerung des rechtlichen Gehörs. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf den Rekursentscheid der II. Zivilkammer Nr. 4H vom 29. Oktober 1969, abgedruckt in Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1969, Heft 2, S. 163 ff.

Wie in der Vernehmlassung des Handelsgerichtes mit Recht festgestellt wird, übersieht die Klägerin offensichtlich die Tatsache, daß am angefochtenen Beschluß zwei diplomierte Elektroingenieure mitgewirkt haben. Diese Fachrichter, von denen der Referent des Verfahrens beruflich als Leiter der Patentabteilung einer namhaften Maschinenfabrik tätig ist, waren aufgrund ihrer Kenntnisse in der Lage, die sich stellenden technischen und patentrechtlichen Fragen fachmännisch zu beurteilen. Aus diesem Grunde treffen die Erwägungen, von denen sich das Obergericht im erwähnten Rekursentscheid leiten ließ, auf den vorliegenden Fall nicht zu. Dort wurde die Sache zur Einholung eines vorläufigen Gutachtens zurückgewiesen, weil die Vorinstanz auf wesentliche Vorbringen einer Partei materiell nicht eingetreten war und deren Anspruch auf rechtliches Gehör mangels richterlicher Kenntnis des in Frage stehenden Sachgebietes nur durch Beiziehung eines Sachverständigen verwirklicht werden konnte.

6. Der angefochtene Beschluß des Handelsgerichtes ist somit ohne Weiterungen zu bestätigen.

PatG Art 77 Abs. 2 und Art. 79 Abs. 1 und 2

Im Rahmen eines Verfahrens betreffend vorsorgliche Maßnahmen hat der Richter von der gesetzlichen Vermutung der Gültigkeit eines Patentbeschlusses auszugehen.

Ist die Patentverletzung glaubhaft gemacht, so besteht ein Anspruch auf vorsorgliche Maßnahme, auch wenn sich daraus wirtschaftliche Nachteile für die Beklagte ergeben. Sie kann durch eine Verpflichtung der Beklagten zur Leistung einer Kaution nur abgewendet werden, wenn damit dem Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin Genüge getan ist.

Au cours de la procédure concernant les mesures provisionnelles, le juge doit partir de la présomption légale qu'un brevet est valable.

Lorsque le titulaire d'un brevet rend vraisemblable qu'il a été lésé, il a droit à des mesures provisionnelles même s'il en résulte des inconvénients économiques pour la défenderesse. Cette dernière ne peut prévenir une telle mesure en s'engageant à fournir une caution, que lorsque cela suffit pour satisfaire au besoin de protection juridique de la demanderesse.

Verfügung des Kantonsgerichtspräsidiums Zug vom 13. Oktober 1975 i.S. Koppen + Lethem AG, NV Industrie- en Handelmaatschappij Koppen + Lethem und N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek gegen Beringer Hydraulik GmbH.

Erwägungen:

1. Das Patent verschafft seinem Inhaber das ausschließliche Recht, die Erfindung gewerbsmäßig zu benützen. Als Benützung gelten neben dem Gebrauch und der Ausföhrung insbesondere auch das Feilhalten, der Verkauf und das Inverkehrbringen (Art. 8 Abs. 1 und 2 PatG). Wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt – wobei als Benützung auch die Nachahmung gilt –, kann gemäß den Bestimmungen der Art. 66 ff. PatG zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Der Verletzte kann auf Unterlassung oder auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes und auf Schadenersatz klagen (Art. 72 und 73 PatG). Zur Beweissicherung, zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes oder zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche verfügt die zuständige Behörde überdies auf Antrag eines Klageberechtigten vorsorgliche Maßnahmen, vorausgesetzt, daß eine Patentverletzung glaubhaft gemacht wird. Ist Gefahr im Verzug, so kann schon vor Anhören der Gegenpartei eine einstweilige Verfügung erlassen werden (Art. 77 PatG).

2. Die Gesuchstellerinnen sind Inhaber der Schweizer Patente Nr. 444601, Nr. 513340 und Nr. 513341. Sie bzw. ihre Rechtsvorgänger erwarben diese Patente bzw. ihre Anmeldungen am 23. Oktober 1968 bzw. 29. September 1972 von der Gesuchsbeklagten und damit das alleinige Recht zu ihrer Verwertung und behaupten heute, die Gesuchsbeklagte verletze diese Patente durch die Herstellung und den Vertrieb von Beringer-Proportional-Wegeventilen mit lastunabhängiger Durchflußregelung, namentlich der Typen MHV und MEV und der sogenannten 3. Generation von Beringer. Die Gesuchsbeklagte bestreitet diese Verletzung, wobei sich die Begründung ihrer Bestreitung mit den folgenden Worten ihres Rechtsvertreters in der Duplik zusammenfassen läßt:

«Ich möchte darauf hinweisen, daß gemäß Schweizerischem PatG eine Patentanmeldung nicht auf ihren rechtlichen Bestand geprüft wird, also nicht darauf, ob die Patentanmeldung zu Recht besteht. Es geht deshalb m. E. nicht an, beim Nachweis der Glaubhaftmachung einer Rechtsverletzung einfach auf den Wortlaut des Patentanspruches abzustellen, der nach schweizerischen Gepflogenheiten immer sehr weit gefaßt wird. Es muß vielmehr glaubhaft gemacht werden, daß der patentfähige Patentanspruch verletzt wird, nicht das also, was in Worten steht, sondern das, was effektiv und tatsächlich patentfähig ist.»

Mit diesen Ausführungen in Verbindung mit den Darlegungen in der Klageantwort stellt die Gesuchsbeklagte den sachlichen Geltungsbereich der Patente der Klägerinnen

zur Diskussion. Sie argumentiert, die Ansprüche der Patente seien eigentlich zu weit gefaßt und verdienten deshalb nicht in vollem Umfang Rechtsschutz. Aus gewissen Andeutungen sind sogar Zweifel an der Gültigkeit der Patente herauszulesen. Im Rahmen eines Verfahrens betreffend vorsorgliche Maßnahmen hat jedoch der Richter von der gesetzlichen Vermutung der Gültigkeit eines Patentbesitzes auszugehen, und was den sachlichen Geltungsbereich eines Patentbesitzes anbetrifft, so bestimmt sich dieser nach dem vom Patentbewerber aufgestellten Patentanspruch, in welchem er die Erfindung definiert (Art. 51 PatG). Die Beschreibung der Erfindung kann zur Auslegung des Patentanspruches und der Unteransprüche herangezogen werden (Art. 50 PatG). Der Patentanspruch dient also der Umschreibung der Erfindung, und deren Wesen kommt – nach schweizerischer Übung – gewöhnlich erst in jenem Teil des Patentanspruches zum Ausdruck, der den Worten «dadurch gekennzeichnet» folgt, während sich der vorausgehende Oberbegriff mit schon Bekanntem, nicht zur Erfindung Gehörendem befaßt (BGE 83 II 224). Anspruch des Patentbesitzes Nr. 444601 ist daher eine Steuervorrichtung für hydraulisch betriebene Einrichtungen, mit einem den Durchfluß zwischen ... regulierenden ... Schieber ..., *dadurch gekennzeichnet*, daß zur Konstanthaltung des Druckabfalles zwischen Pumpe und Verbraucher eine Druckdifferenzwaage vorgesehen ist, welche mit dem Pumpkanal und dem Rücklaufkanal sowie in Abhängigkeit des Schiebers mit der Verbraucherleitung in Strömungsverbindung steht. Ähnlich lautet der Anspruch des Patentbesitzes Nr. 513340. Bei der Prüfung der Frage, ob die Gesuchsbeklagte durch die Herstellung und den Vertrieb von Beringer-Proportional-Wegeventilen mit lastunabhängiger Durchflußregelung, namentlich der Typen MHV und MEV und der sogenannten 3. Generation von Beringer, die Patente der Klägerinnen verletzt, ist daher einzig zu untersuchen, ob die Steuereinrichtungen, wie sie die Beklagte nunmehr propagiert und wie sie in ihren Patentschriften Nr. 534 816 und 556974 beschrieben sind, bereits von den 3 älteren und den Klägerinnen verkauften Patenten beansprucht worden sind. Der Privatgutachter Fritz Isler bejahte dies. Ebenso eindeutig lautet das Urteil des gerichtlichen Experten Valentin Balass. Die Steuervorrichtung gemäß dem Patent 534 816 stellt nach seiner Ansicht ganz eindeutig eine Verkörperung der Lehre des Patentanspruches des Patentbesitzes Nr. 444601 dar. Dasselbe gilt für mehrere Unteransprüche. Der Experte legte ferner überzeugend dar, daß «der Patentanspruch des Patents Nr. 513 340 wörtlich auf die Steuervorrichtung gemäß der Patentschrift 534816 gelesen werden» kann. «Das heißt also, daß diese Steuervorrichtung gemäß der Patentschrift 534 816 die Merkmale des Patentanspruches des Patents 513 340 ebenfalls aufweist und damit eine Nachahmung der Erfindung gemäß diesem Patentanspruch verkörpert.» Zusammenfassend hielt der Experte fest, daß die von der Beklagten propagierten Ventile MEV und MHV, die im wesentlichen vor allem der Patentschrift 534 816 entsprechen, klar erkennbar die Lehre der ersten beiden Patente verkörpern und zwar klar erkennbar deshalb, «weil die Patentansprüche dieser ersten beiden Patente wörtlich auf diese Ventile gelesen werden können. Man muß diese Ventile also als Nachahmungen bezeichnen, trotz aller Unterschiede und Weiterentwicklungen, die sie aufweisen und die noch patentiert worden sind.» In Bezug auf das Patent 556974 sagte der Experte, daß es Merkmale von Unteransprüchen aufweise, die im Patent 444 601 aufgeführt sind.

Es ist daher mehr als glaubhaft gemacht, daß die Beklagte durch die Herstellung und den Vertrieb ihrer Wegeventile der Typenbezeichnung MHV und MEV und der sogenannten 3. Generation von Beringer die Patente der Klägerinnen verletzt.

3. Bei dieser Situation besteht kein Anlaß zur Aufhebung der Verfügung vom 17. Juli 1975. Die Klägerinnen haben aufgrund der glaubhaft gemachten Verletzung ihrer

Patente Anspruch auf vorsorgliche Maßnahmen zur vorläufigen Vollstreckung ihres Unterlassungsanspruchs (vgl. BGE 99 II 344). Daran können die für die Beklagte mit dem Herstellungs- und Vertriebsverbot verbundenen wirtschaftlichen Nachteile nichts ändern. Mit einer Kaution ist den Klägerinnen nicht gedient. Die Klägerin Brons hat glaubwürdig dargetan, aufgrund der von der Beklagten erworbenen Rechte ihrem Betrieb eine Hydraulik-Abteilung angegliedert und dafür einen dreiteiligen Shedbau errichtet zu haben, wo ausschließlich Beringer-Ventile hergestellt werden, ferner, daß sie mit den in dieser Abteilung beschäftigten Leuten im Jahre 1974 einen Fabrikationsertrag von gegen 4 000 000 Fr. erzielt hat, wobei der Absatz zu 80% im Export auf dem Weltmarkt durch die beiden anderen Klägerinnen usw. erfolgte. Mit einem bloßen Verweis ins Hauptverfahren verbunden mit der Verpflichtung der Beklagten zur Leistung einer Kaution wird daher ihrem Rechtsschutzbedürfnis nicht Genüge getan, abgesehen davon, daß sich ein allfälliger Schaden kaum je auch nur annähernd errechnen ließe und durch Geld nicht wiedergutzumachen wäre (vgl. TROLLER, S. 1209). Nur durch ein vorsorgliches Verbot kann die den Klägerinnen drohende Einbuße abgewendet werden. Die vorsorglich verfügte Beschlagnahme der Akten braucht jedoch nicht aufrechterhalten zu werden. Die Beklagte hat im vorliegenden Verfahren die Karten auf den Tisch gelegt, so daß es sich erübrigt, die wenigen Offerten und Rechnungen zwecks Sicherung des Beweises beschlagnahmt zu lassen.

4. Nach Art. 79 PatG soll der Antragsteller in der Regel zur Leistung einer Sicherheit verhalten werden. Diese Sicherheit soll angemessen sein und nicht den Anspruch auf vorsorgliche Maßnahmen vereiteln. Im vorliegenden Fall fällt in Betracht, daß die Beklagte durch vorsorgliche Maßnahme eine recht erhebliche Einbuße erleiden kann. Sie anerbot denn auch die Leistung einer Sicherheit im Betrage von 250 000 Fr. für den Fall der Aufhebung der Verfügung vom 17. Juli 1975. In Abwägung aller Interessen erscheint es gerechtfertigt, den Klägerinnen eine Kaution in der gleichen Höhe aufzuerlegen. Und im Interesse einer baldigen richterlichen Beurteilung der Ansprüche der Klägerinnen ist die Frist zur Einreichung der ordentlichen Klage auf einen Monat festzusetzen.

5. Die Kosten sind von den Klägerinnen zu erheben, unter Vorbehalt des Rückgriffsrechts.

verfügt:

1. In Bestätigung der Verfügung vom 17. Juli 1975 wird der Beklagten unter Androhung der Überweisung ihrer verantwortlichen Personen an den Strafrichter zur Bestrafung wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen gemäß Art. 292 StGB (Sanktion: Haft oder Buße) im Widerhandlungsfalle befohlen.

a) jedes weitere Herstellen, Anbieten oder Ausliefern von handbetätigten oder magnetbetätigten Proportional-Wegeventilen in Platten- und Monoblockbauweise mit lastunabhängiger Durchflußregelung, namentlich der sogenannten 3. Generation von Beringer und der Typenbezeichnung MHV und MEV, zu unterlassen und

b) jede Mitwirkung, Begünstigung und Erleichterung solcher Handlungen durch Dritte, namentlich nahestehende Firmen und andere Vertretungen, zu unterlassen.

Im übrigen wird Ziffer 1 der Verfügung vom 17. Juli 1975 aufgehoben.

2. Den Klägerinnen wird eine Frist von 30 Tagen seit Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung für die Anhebung der Klage mit der Androhung angesetzt, daß im Säumnisfalle die verfügte Maßnahme (Ziffer 1) dahinfällt.

3. Die Klägerinnen haben binnen 10 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung 250 000 Fr. als Sicherheit für allfällige Schadenersatzforderungen der Beklagten

zu leisten. Der Betrag ist auf der Gerichtskanzlei Zug zu hinterlegen. Als Sicherheit gilt auch die Garantie einer schweizerischen Großbank oder der Zuger Kantonalbank, für begründete Schadensforderungen der Beklagten wegen dieser Verfügung bis zum Betrage von 250000 Fr. einzustehen.

Wird die Kaution nicht fristgerecht geleistet, fällt Ziffer 1 der Verfügung dahin.

4. ...

Prozeßrecht (Zürich)

Der Ablehnungsgrund der Befangenheit bei der Bestellung eines Sachverständigen (nach zürcherischem Prozeßrecht).

Récusation pour cause de suspicion en cas de désignation d'un expert (d'après le code zuricois de procédure).

Beschluß der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 25. November 1974 i. S. M. gegen AM.

Aus den Erwägungen:

da die Ernennung eines Experten gegen den Willen einer Partei nur einer Verweigerung des rechtlichen Gehörs gleichkommt, wenn ein gesetzlicher Ablehnungsgrund vorliegt (ZR 32 Nr. 73),

da der Ablehnungsgrund der Befangenheit im Sinne des § 113 Ziff. 5 GVG – ein anderer wird nicht behauptet – bei der Bestellung eines Sachverständigen nur dann erfüllt ist, wenn besonders gravierende Gründe zur Annahme der Befangenheit vorliegen, weil in den übrigen Fällen der ablehnenden Partei zugemutet werden kann, die Fertigstellung des Gutachtens abzuwarten, und – falls sich aus diesem ergeben sollte, daß der Sachverständige tatsächlich befangen ist – immer noch eine neue Expertise bestellt werden kann (ZR 21 Nr. 12),

da die dem Gutachter zur Kenntnis gelangten Beschlüsse der Vorinstanz vom 12. Juli 1974 und vom 4. Oktober 1974 deshalb nicht geeignet sind, seine Befangenheit zu begründen, schon gar nicht, die Wahrscheinlichkeit einer Befangenheit einigermaßen glaubhaft zu machen,

da die Bekanntgabe dieser die Bestellung des Gutachters betreffenden Akten zwar dem Kreisschreiben des Obergerichtes vom 31. Dezember 1883 (Rechenschaftsbericht 1883, S. 87) zu widersprechen scheint, diese Anweisung jedoch lediglich eine Ordnungsvorschrift auf Verordnungsstufe darstellt, weshalb auch in Verbindung mit dem erst dreißig Jahre später erlassenen § 218 Abs. 2 ZPO nicht von der Verletzung einer klaren Prozeßvorschrift gesprochen werden kann (vgl. EUGEN WEBER, Der Rekurs «wegen Verletzung klarer Prozeßvorschriften» im zürcherischen Zivilprozeß (§ 334 Ziff. 3 a E. ZPO), Diss. Zürich 1956, S. 158),

da im übrigen auch von der Rekurrentin nicht bestritten wird, daß der Gutachter ein ausgewiesener Textilfachmann ist und der Patentanspruch eine Frage aus seinem Fachbereich beschlägt, ein Gutachten deshalb – entgegen der Auffassung der Rekurrentin – nicht unnützlich, sondern höchstens unvollständig werden könnte, falls es sich erweisen sollte, daß der Experte die – nur für den Teilaspekt der Neuheit des Patentes wichtigen – schleiftechnischen Fragen nicht gemeinsam mit Patentanwalt Isler zu behandeln vermöchte, so daß nicht ein nicht wiedergutzumachender Schaden zu entstehen droht und

die Rekursinstanz deshalb nicht in das noch laufende Beweisverfahren eingreifen darf (ZR 52 Nr. 52), wird der Rekurs abgewiesen.

II. Muster- und Modellrecht

MMG Art. 17 und MMV Art. 14

*Begriff und gesetzliche Voraussetzungen einer gültigen Hinterlegung.
Umfang der Prüfung der Gültigkeitsvoraussetzungen durch das Amt.*

*Notion et conditions légales de protection des dessins ou modèles industriels.
Etendue, effet et mode de l'examen auquel procède le Bureau.*

PMMBI 15 (1976) I, S. 44, Auskunft des Amtes vom 20. Februar 1976.

Sur la question de savoir dans quelle mesure le Bureau procède à un examen des demandes de dépôt de dessins ou modèles industriels *le Bureau se prononce comme suit*:

1. Aux termes de la loi, constitue un dessin ou un modèle toute disposition de lignes ou toute forme plastique, combinée ou non avec des couleurs, devant servir de type pour la production industrielle d'un objet (art. 2 LDMI).

Complétant cette définition, la jurisprudence exige que le dessin ou modèle présente une certaine originalité, qu'il témoigne d'une recherche esthétique visant à doter l'objet considéré de qualités propres à satisfaire le goût, le sens du beau (RO 95 II 472, 99 Ib 346). Ainsi sont exclues de la protection les formes banales ou conditionnées par la seule destination de l'objet ou son mode de production. Il ne suffit pas que le dessin ou modèle corresponde à ces critères, encore doit-il être nouveau, c'est-à-dire n'être connu ni du public ni des milieux industriels et commerciaux intéressés (art. 12 ch. 1 LDMI; RO 95 II 473). Enfin, les dessins et modèles industriels ne bénéficient de la protection légale que s'ils sont déposés conformément à la loi (art. 5 LDMI). Accordée par périodes consécutives de 5 ans, la protection a une durée maximale de 15 ans (art. 8 LDMI). En principe, durant la première période, le dépôt peut être ouvert ou cacheté (art. 9 al. 1 LDMI).

2. a) Au moment du dépôt, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle procède, dans tous les cas, à un examen de forme: il s'assure que les modalités de dépôt définies par la loi ainsi que par le règlement d'exécution ont été respectées. Lorsque le dépôt est ouvert (ou lorsqu'un dépôt secret est transformé en dépôt ouvert), le Bureau procède, en outre, à un examen de fond limité: il contrôle si l'objet déposé est un dessin ou un modèle industriel au sens de la loi, et s'il ne viole pas la loi, une convention internationale ou les bonnes mœurs (art. 17 LDMI).

b) En revanche, le Bureau n'a pas à vérifier les droits du déposant, ni la nouveauté du dessin ou du modèle déposé. Le dépôt crée, cependant, la présomption de la nouveauté de l'objet déposé, et de la qualité d'auteur du déposant (art. 6 LDMI).

c) Quand ils doivent se prononcer sur l'aptitude à la protection légale d'un dessin ou d'un modèle, le Bureau comme le juge adoptent la démarche suivante: ils écartent de l'objet de la demande de dépôt les caractères techniques et utilitaires, avant tout fonctionnels, puis les éléments banals; ils examinent alors si, du dessin ou du modèle ainsi décanté, se dégage ou non quelque composante esthétique (RO 95 II 473-475).

III. Markenrecht

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

Schutzwürdiges Interesse der Klägerin am Unterlassungsbegehren trotz Einstellung des Gebrauchs der beanstandeten Zeichen bejaht, da die Beklagte auch noch in der Berufungsbegründung auf ihrem Standpunkt beharrt, daß zwischen den streitigen Zeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Eine Markenrechtsverletzung liegt auch dann vor, wenn nur das Klagezeichen als Marke eingetragen ist, nicht aber die Zeichen der Beklagten, wenn die letzteren aber tatsächlich wie Marken gebraucht worden sind.

Verwechselbarkeit der Zeichen «Annette» und «Annette extra» mit der Marke «Annabelle», die alle für Zeitschriften gebraucht werden, bejaht. Da die streitigen Zeichen auf einem gemeinsamen Frauennamen (Anna) beruhen, erwecken sie den Eindruck von Serienzeichen.

Die Veröffentlichung des Urteilspruches rechtfertigt sich, da die Beklagte den Streit reklamehalber öffentlich bekanntmachte.

La demanderesse a un intérêt digne de protection à actionner en cessation de l'utilisation d'un signe, bien que cette utilisation ait été suspendue, car la défenderesse persiste encore, même dans la motivation du recours en réforme, à soutenir qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les signes litigieux.

Le droit à la marque enregistrée de la demanderesse est aussi violé lorsque les signes effectivement utilisés comme marques par la défenderesse n'ont pas été enregistrés comme telles.

Il y a un risque de confondre les signes «Annette» et «Annette extra» avec la marque «Annabelle», tous utilisés comme signes de périodiques. Etant donné que les signes litigieux participent d'un prénom de femme (Anna), ils éveillent l'impression de signes en série.

Publier le jugement se justifie parce que la défenderesse a fait connaître le procès au public pour se faire de la réclame.

Praxis 1976, S. 372, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 30. März 1976 i.S. Ringier & Co. AG gegen Annabelle Verlagsgesellschaft und Weltwoche Verlag AG.

Die Annabelle Verlagsgesellschaft gibt seit 30 Jahren die Frauenzeitschrift «Annabelle» heraus. Die Verlagsrechte gehören der Weltwoche Verlag AG, die auch Inhaberin der seit 1966 eingetragenen Marke «Annabelle» ist. Die Ringier & Co. AG erteilte 1971 und 1973 zwei Marktforschungsinstituten den Auftrag, die Aussichten einer neuen Frauenzeitschrift zu prüfen. Von Oktober 1973 bis Ende 1975 ließ sie sodann die Zeit-

schrift «Annette» erscheinen; dazu kam monatlich eine Sonderausgabe unter dem Namen «Annette extra». – Im Dezember 1973 ersuchten die Annabelle Verlagsgesellschaft und die Weltwoche AG den Richter, der Firma Ringier den Gebrauch der Bezeichnung «Annette» und «Annette extra» vorsorglich zu untersagen. Dieses Gesuch wurde abgewiesen. Die Annabelle Verlagsgesellschaft und die Weltwoche AG klagten daraufhin gegen die Firma Ringier auf Feststellung, daß die Beklagte ihre Markenrechte verletze und unlauteren Wettbewerb begehe; ferner stellten sie Begehren um Unterlassung weiterer Verletzung und um Urteilsveröffentlichung. Das Handelsg Aargau schützt die Klage. Das Bg bestätigt.

1. Die Beklagte macht in ihren Ausführungen zur Veröffentlichung des Urteils geltend, die Zeitschrift «Annette» sei nach Ausfällung des angefochtenen Entscheides mit einer anderen Frauenzeitschrift verschmolzen worden und erscheine seit Januar 1976 unter dem Namen «Femina». Den Klägerinnen fehle deshalb ein Interesse an der Feststellung einer Verletzung und ihr Anspruch auf Unterlassung sei gegenstandslos geworden.

Dieser Einwand geht fehl. Das Berufungsbegehren vom 21. Januar 1976 lautet auf Abweisung der Klage in vollem Umfange. In der Berufungsbegründung beharrt die Beklagte auf ihrem Standpunkt, daß zwischen den streitigen Zeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe, folglich weder von einer Markenrechtsverletzung noch von unlauterem Wettbewerb die Rede sein könne. Sie versucht die gegenteilige Auffassung der Vi denn auch bis ins einzelne zu widerlegen und hält «Annette» für ein zulässiges Zeichen. Angesichts dieses prozessualen Verhaltens der Beklagten haben die Klägerinnen unbekümmert darum, daß die Zeitschrift «Annette» seit anfangs 1976 unter einem anderen Namen erscheint, auch im Berufungsverfahren noch ein schützenswertes Interesse am Entscheid darüber, ob ihre Klagebegehren begründet sind. Anders verhielte es sich nur, wenn die Beklagte die Begehren der Klägerinnen in der Berufungsschrift wenigstens teilweise anerkannt oder sich ihnen gegenüber verpflichtet hätte, die Bezeichnungen «Annette» und «Annette extra» inskünftig nicht mehr zu verwenden, was gemäß OG 40 in Verbindung mit BZP 73 im Berufungsverfahren zu berücksichtigen wäre (vgl. BGE 83 II 61, 91 II 85 E. 4 und 148 E. 1 = Pr 46 Nr. 36, 54 Nr. 127 und Nr. 108 mit Zitaten). Weder das eine noch das andere trifft zu. Die Beklagte erklärte auf Anfrage des Instruktionsrichters vielmehr, daß sie die Herausgabe der Zeitschrift «Annette» *nicht* im Sinne einer Anerkennung der klägerischen Begehren einstellte, noch die Benützung des Zeichens durch die Einstellung der Zeitschrift präjudizieren wollte.

2. Die Beklagte hat die Zeichen «Annette» und «Annette extra» nicht als Marken eintragen lassen. Das schließt eine Verletzung von älteren Drittrechten indes nicht aus, wenn die Zeichen, wie dies hier geschehen ist, tatsächlich wie Marken gebraucht worden sind. Die Beklagte wendet dagegen mit Recht nichts ein. Sie bestreitet auch nicht, daß ihre Zeichen und die Marke «annabelle» der Weltwoche-AG sich auf gleichartige Erzeugnisse, nämlich auf Zeitschriften bezogen haben, mögen diese in ihrer äußeren Aufmachung auch voneinander abgewichen sein; die Beklagte anerkannte vielmehr schon im kant. Verfahren, daß wegen der Gleichartigkeit der Ware ein strenger Maßstab anzuwenden ist (vgl. BGE 96 II 404 E. 2 = Pr 60 Nr. 85 mit Zitaten). Ihre Zeichen wären daher nur zulässig, wenn sie sich durch wesentliche Merkmale von demjenigen der Weltwoche-

AG unterschieden (MSchG 6 I und III). Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, hängt vom Gesamteindruck ab, den die Zeichen insbesondere beim kaufenden Publikum hinterlassen, der jedoch durch einen einzelnen Bestandteil entscheidend beeinflußt werden kann (BGE 98 II 140 E. 1 mit Zitaten).

Dieser Eindruck wird hier, wie die Vi richtig annimmt, vor allem dadurch bestimmt, daß der Hauptbestandteil der streitigen Zeichen auf dem gleichen Frauennamen Anna beruht. Von diesem Bestandteil in der Marke der Weltwoche-AG unterscheidet sich das Zeichen «Annette» einzig durch die diminutive Form des Namens. Der Mädchename Annette ist von Anna abgeleitet, was entgegen den Einwänden der Beklagten in weiten Kreisen der Bevölkerung bekannt ist, mag die angehängte Bildungssilbe auch aus der französischen Sprache stammen. Das fremde Suffix -ette kommt nicht nur bei französischen Vornamen (z. B. Jeanne/Jeanette, Georges/Georgette, Antoine/Antoinette), sondern als Verkleinerungsform auch im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch oft vor (z. B. Kasse/Kassette, Oper/Operette, Zigarre/Zigarette), ohne daß das abgeleitete Wort seine Beziehung zum Grundwort verliert.

Angesichts dieser inneren Beziehung können hier in den übrigen Unterschieden zwischen den streitigen Zeichen keine wesentlichen Merkmale im Sinne von MSchG 6 I erblickt werden. Das läßt sich insbesondere nicht von der Zahl der Silben und Buchstaben, noch vom Schriftbild und der Aussprache oder von der Reihenfolge und der Kadenz der Vokale sagen. Was in der Erinnerung des Käufers haften bleibt, sind vor allem die Namen Anna und Annette, nicht die verschiedenen Nachsilben oder andere visuelle und klangliche Unterschiede, welche von der Beklagten offensichtlich überwertet werden. Daran ändert sich selbst dann nichts, wenn auch Annabelle vom Publikum als ein von Anna abgeleiteter Frauenname empfunden und verwendet wird, wie die Beklagte behauptet. Die Beziehung zum gleichen Grundwort wird dadurch nicht aufgehoben, zumal «belle» eine Sachbezeichnung und daher ein schwacher Zusatz ist. Es verhält sich ähnlich wie z. B. bei den Zeichen «Lysol» und «Lysolats», «Alps» und «Alpina», «Aqua» und «Aquamatica», «Sihl» und «Silbond», die das Bg als verwechselbar erachtet hat (BGE 57 II 609, 73 II 186, 82 II 233, 92 II 261 = Pr 21 Nr. 42, 37 Nr. 42, 56 Nr. 41).

Da die streitigen Zeichen auf einem gemeinsamen Frauennamen beruhen, schließt die Vi zudem mit Recht, daß sie den Eindruck von Serienzeichen erwecken. Wer sie hört oder liest, kann leicht auf den Gedanken kommen, daß die Erzeugnisse, die sie kennzeichnen, aus dem gleichen Verlag stammen oder doch Waren von zwei Unternehmen seien, die wirtschaftlich eng miteinander verbunden sind. Diese Täuschungsgefahr wird auch durch das Zeichen «Annette extra» nicht vermindert, sondern noch gefördert. Ob die Beklagte bewußt auf eine Nachahmung der Marke «annabelle» ausgegangen sei, was die Klägerinnen ihr unter Hinweis auf die Empfehlungen der beiden Marktforschungsinstitute schon in der Klage vorgeworfen haben, die Vi aber bezweifelt, kann offenbleiben; die Verwechslungsgefahr ist unabhängig davon zu prüfen, ob der Inhaber des späteren Zeichens bei dessen Wahl gut- oder bösgläubig gehandelt habe (BGE 78 II 383, 82 II 541 = Pr 42 Nr. 6, 46 Nr. 5). Immerhin ist zu bemerken, daß der Verdacht einer beabsichtigten Angleichung nach den umfangreichen Vorbereitungen der Beklagten naheliegt, diese folglich auch deswegen nicht im Ernst behaupten kann, daß sich ihre Zeichen durch wesentliche Merkmale von der Marke der Weltwoche-AG unterscheiden. Die Vi räumt denn auch ein, die Beklagte habe die Möglichkeit erkannt, daß die beiden Namen zu Verwechslungen führen könnten.

3. Liegt Verwechslungsgefahr nach MSchG 6 vor, so besteht sie auch im Sinne von UWG 1 II d, da die Parteien, was unbestritten ist, im wirtschaftlichen Wettbewerb mit-

einander stehen. In solchen Fällen sind nach ständiger Rechtsprechung beide Bestimmungen anzuwenden (BGE 93 II 268 = Pr 57 Nr. 8 E. 6; BGE 96 II 238 E. 1) ...

4. Die Beklagte beanstandet, daß die Vi die Klägerinnen ermächtigt, den Urteilspruch in zwei Frauenzeitschriften ihrer Wahl zu veröffentlichen. Sie macht geltend, die Vi verkenne, daß auch die Klägerinnen an die Depeschagentur gelangten und dadurch den Streit in der Öffentlichkeit weiter behandelten. Von weit größerer Bedeutung sei jedoch die bereits im September 1975 erschienene Pressemitteilung, wonach die Zeitschrift «Annette» von 1976 an in die «Femina» aufgenommen werden sollte.

Die Vi hält der Beklagten indes mit Recht vor, daß sie den Streit als erste in die Öffentlichkeit getragen hat, weshalb sich die Publikation des Urteilspruches aufdränge. Dazu kommt, daß der Beklagten im Entscheid über die vorsorgliche Maßnahme ausdrücklich nahegelegt wurde, angesichts der nicht geringen Prozeßrisiken auf die weitere Verwendung der Zeichen zu verzichten. Sie tat das jedoch nicht, sondern machte den Streit reklamehalber öffentlich bekannt. Das rechtfertigt die Veröffentlichung des Urteilspruches. Das Interesse der Klägerinnen an dieser Maßnahme wurde durch das Zusammenlegen der Zeitschriften «Annette» und «Femina» nicht aufgehoben; denn die Beklagte hielt die klägerischen Begehren unbekümmert darum für unbegründet.

MSchG Art. 7 Abs. 1; Markenlizenz

Die Stiftung, die mangels eines eigenen Geschäftsbetriebes nach ihren Rezepten durch Lizenznehmer Nahrungsmittel herstellen läßt und kontrolliert, ist befugt, Marken zu registrieren.

Die hinterlegungsrechtliche Stiftung kann gültige Markenlizenzen erteilen.

Une fondation qui ne possède pas d'entreprise a qualité pour déposer des marques, quand elle concède des licences en vue d'exploiter ses propres recettes de fabrication de denrées alimentaires, et qu'elle est en mesure de contrôler la production de ses licenciés.

Une fondation habilitée à déposer des marques est en droit d'accorder valablement des licences de marque.

PMMBI 15 (1976) I, S. 39f., Auskunft des Amtes vom 9. Oktober 1975.

Zur Frage, ob eine nach schweizerischem Recht konstituierte Stiftung ohne eigenen Fabrikations- oder Handelsbetrieb zur Hinterlegung von Marken berechtigt sei, die sie lizenzweise Dritten zum Gebrauch überlasse, nimmt das Amt wie folgt Stellung:

1. Das Recht zur Hinterlegung von Marken steht gemäß Art. 7 Abs. 1 Ziff. 1 MSchG Industriellen, sonstigen Produzenten sowie Handeltreibenden zu, deren Produktionsgeschäft sich in der Schweiz befindet bzw. die hier eine feste Handelsniederlassung besitzen. Bei den vom Gesetz genannten Berechtigten kann es sich sowohl um natürliche wie juristische Personen als auch um rechtsfähige Personengesellschaften handeln. Die Stiftung ist demnach grundsätzlich berechtigt, Marken zu hinterlegen, sobald sie gemäß Art. 52 ZGB das Recht der Persönlichkeit erlangt hat.

2. Die Rechtsfähigkeit allein genügt für die Hinterlegungsberechtigung indes noch nicht. Erforderlich ist außerdem, daß der Antragsteller Erzeugnisse von der im Warenverzeichnis beanspruchten Art entweder selbst herstellt bzw. produziert oder daß er damit Handel treibt. In der Regel muß die Marke zum Gebrauch durch den Hinterleger selbst bestimmt sein. In der Rechtsprechung werden jedoch von diesem Grundsatz Ausnahmen gemacht. So hat das Bundesgericht im bekannten Entscheid BGE 75 I 340ff. einer Holdinggesellschaft Hinterlegereigenschaft zuerkannt, die zwar kein eigenes Fabrikations- oder Handelsgeschäft betrieb, ihre Marke aber der ihr angegliederten Tochtergesellschaft zum Gebrauch überließ. Diese Rechtsprechung läßt sich auch mit dem Grundsatz vereinbaren, wonach der Markengebrauch durch den Lizenznehmer als Gebrauch durch den Lizenzgeber gilt (BGE 61 II 62, 72 II 426; 83 II 330). Der Gebrauch durch den Lizenznehmer ist nicht nur geeignet, das Dahinfallen der Marke wegen Nichtgebrauchs gemäß Art. 9 MSchG zu verhindern (BGE 83 II 330 und das Urteil des Bundesgerichts vom 11. Dezember 1973 i. S. G. Staehle KG gegen Dixon AG, publ. in «Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht», Mitt. 1974 S. 120ff., besonders S. 130), sondern begründet sogar Gebrauchspriorität zu Gunsten des Lizenzgebers (BGE 72 II 423ff. und 61 II 62 sowie TROLLER, in Mitt. 1956 S. 55). Wer schon vor der Hinterlegung sein Zeichen aufgrund von Lizenzen durch Dritte gebrauchen läßt oder dies nach der Eintragung zu tun beabsichtigt, muß demnach gleich wie ein Fabrikant, sonstiger Produzent oder Handeltreibender behandelt werden; es ist ihm Hinterlegungsberechtigung zuzuerkennen.

3. Die Markenlizenz kann gemäß Art. 11 MSchG nur anerkannt werden, wenn der Lizenznehmer das Geschäft, dessen Erzeugnissen die Marke zur Unterscheidung dient, zum Gebrauch übernimmt, oder wenn er mit ihm wirtschaftlich eng verbunden ist und die Benützung der Marke durch den Lizenznehmer weder das Publikum täuscht noch sonstwie öffentliche Interessen verletzt. Die wirtschaftlich enge Verbundenheit ist u. a. dann zu bejahen und eine Täuschungsgefahr oder Verletzung anderer öffentlicher Interessen auszuschließen, wenn der Lizenznehmer den mit der Lizenzmarke gekennzeichneten Waren die wesentlichen Eigenschaften nach Rezepten des Lizenzgebers verleiht (bereits zitiertes Urteil i. S. G. Staehle KG gegen Dixon AG, Mitt. 1974 S. 126f. unter Hinweis auf BGE 58 II 180, 61 II 62, 72 II 426 und 75 I 347f.).

Wesentlichster Teil des Vermögens der hier in Frage stehenden Stiftung sind Rezepte zur Herstellung von Nahrungsmitteln für eine gesunde Ernährungsweise. Sie werden lizenzweise verschiedenen Fabrikanten überlassen. Die unter Verwendung dieser Produktionsverfahren hergestellten Erzeugnisse werden von der Stiftung kontrolliert und sollen mit ihrer Marke gekennzeichnet werden. Die Stiftung kann daher gemäß der zitierten Rechtsprechung gültige Markenlizenzen erteilen.

4. Unter den genannten Voraussetzungen ist demnach die Hinterlegereigenschaft der Stiftung zu bejahen.

MSchG Art. 7, UWG Art. 5 Abs. 2, Prozeßrecht (Basel-Land)

Das Obergericht Basel-Land hält dafür, daß von der durch BGE 75 I 352 begründeten Rechtsprechung abzugehen und Holdinggesellschaften generell die Fähigkeit, Träger einer Marke zu sein, abzusprechen ist.

Dagegen ist die Klagelegitimation einer Holdinggesellschaft in bezug auf Wettbewerbshandlungen, die gegen ihre Tochtergesellschaft gerichtet sind, gegeben, da

die durch unlauteren Wettbewerb bewirkte wirtschaftliche Schädigung nicht nur diese, sondern auch jene betrifft.

Zuständigkeit des Obergerichts Basel-Land für die Beurteilung der Ansprüche aus UWG, obwohl auf die markenrechtliche Klage nicht einzutreten ist.

Le Tribunal supérieur de Bâle-Campagne estime devoir s'écarter de la jurisprudence fondée sur l'ATF 75 I 352 et dénier aux sociétés holding en général la faculté d'être titulaires d'une marque de fabrique.

En revanche, une société holding a qualité pour agir relativement à des actes de concurrence dirigés contre sa filiale car le dommage économique résultant d'une concurrence déloyale affecte à la fois celle-ci et celle-là.

Le Tribunal supérieur de Bâle-Campagne est compétent pour statuer sur les prétentions découlant de la loi sur la concurrence déloyale, bien que la demande relative au droit des marques soit irrecevable.

BJM 1976, S. 166 ff., Urteil des Obergerichtes des Kantons Basel-Land vom 25. November 1975 i.S. M.-H. AG und U.-H. AG gegen A. AG.

Aus den Erwägungen:

1. Strittig ist, ob die Klägerinnen als Holdinggesellschaften überhaupt zu einer markenrechtlichen Klage legitimiert sind. Für die Bejahung der Legitimation genügt der Hinweis auf die Markeneintragung nicht, vielmehr setzt sie voraus, daß die Klägerinnen überhaupt fähig sind, Träger einer Marke zu sein. Da die Marke auf die Herkunft der mit ihr bezeichneten Ware hinweist, verlangt Art. 7 Abs. 1 Ziff. 1 MSchG, daß ihr Hinterleger entweder Industrieller oder sonstiger Produzent oder Händler sei. Dies trifft für Holdinggesellschaften, die die betreffende Ware weder produzieren, noch damit handeln, nicht zu. Das Bundesgericht hat nun aber in BGE 75 I 352 gestützt auf eine weite Auslegung der Begriffe «Industrieller» und «Produzent» sowie in analoger Anwendung von Art. 7^{bis} MSchG einer Holdinggesellschaft dann das Recht zur Eintragung einer Marke zugestanden, wenn es sich um eine Verwaltungs- oder Kontrollholdinggesellschaft, die die Interessen verschiedener zur gleichen Industriegruppe gehörenden Unternehmen zusammenfassen will, und nicht um eine reine Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft handelt. In BGE 100 II 164f. hat das Bundesgericht allerdings festgestellt, daß die Schweiz mit der Auffassung, eine Holdinggesellschaft müsse eine Einzelmarke hinterlegen können, allein geblieben sei und Versuche, die Anerkennung der Holdingmarke international durchzusetzen, an der Lissabonner Konferenz zur Revision der PVUe gescheitert seien. Ob in Anbetracht dieser Tatsache an der bisherigen Rechtsprechung festgehalten werden könne, müsse offen bleiben.

Das Obergericht hält dafür, daß von der durch BGE 75 I 352 begründeten Rechtsprechung abzugehen und der Holdinggesellschaft die Fähigkeit, Träger einer Marke zu sein, generell abzusprechen ist. Es geht hierbei einerseits von der Überlegung aus, daß es oft schwer überprüfbar ist, ob die betreffende Holdinggesellschaft eine Verwaltungs- und Kontrollgesellschaft oder eine Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft darstellt. Aus der im Handelsregister verwendeten Zweckumschreibung ist dies nämlich nicht ohne weiteres erkennbar, da die Verwaltungs- und Kontrollfunktionen dort nicht notwendig

erwähnt werden müssen, weil die diesbezüglichen Befugnisse der Gesellschaft in bezug auf andere Unternehmen sich schon aus der Beteiligung ergeben können. Andererseits kann die Tatsache, daß die Holding-Marke international nicht anerkannt wird, auch die Schweiz nicht gleichgültig lassen. Die fehlende internationale Anerkennung hat nicht nur zur Folge, daß die Holding-Marke den Schutz, den sich große Unternehmen mit international weitverzweigter Tätigkeit für den Fall des Verlustes ihres Einflusses auf ihre Tochtergesellschaften versprechen, nicht bieten kann, sondern sogar, daß diese Unternehmen durch ihr Vertrauen auf die Gültigkeit der im internationalen Register eingetragenen Holdingmarke ihre ausländischen Markenrechte aufs Spiel setzen (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Auflage, Bd. II, S. 749f.). Gestützt auf diese Überlegungen lehnt das Obergericht es ab, auf die markenrechtliche Klage der Klägerinnen einzutreten.

2. ...

3. Die Klägerinnen stützen ihr Begehren nicht nur auf das MSchG, sondern auch auf das UWG, wobei die Zuständigkeit des Obergerichts aufgrund der gleichzeitigen Anhängigmachung einer markenrechtlichen Klage gemäß Art. 5 Abs. 2 UWG als gegeben erachtet wird. Auch insoweit ist vorweg die Frage ihrer Legitimation zu prüfen. Literatur und Rechtsprechung stellen sich auf den Standpunkt, daß der Wettbewerb stets ein Unternehmen als Ganzes umfasse. Wenn eine Tochtergesellschaft Wettbewerbspartei sei, sei es auch das Mutterunternehmen (vgl. BIZR 36/1937 N. 91: VON BÜREN, Kommentar zum UWG, Allgemeines, N. 48 = S. 20). Der zitierte Zürcher Entscheid begründet die Klagelegitimation einer Muttergesellschaft in bezug auf Wettbewerbshandlungen, die gegen ihre Tochtergesellschaft gerichtet sind, damit, daß die durch unlauteren Wettbewerb bewirkte wirtschaftliche Schädigung nicht nur diese, sondern auch jene betreffe. Daraus ergibt sich, daß die Klagelegitimation für Wettbewerbsklagen auch Holdinggesellschaften zugestehen ist. Die unterschiedliche Beurteilung der Legitimationsfrage in bezug auf das Markenrecht und das Wettbewerbsrecht ist nach Auffassung des Obergerichts deswegen gerechtfertigt, weil im UWG anders als im MSchG in bezug auf die möglichen Markenrechtsträger eine gesetzliche Umschreibung des Kreises der möglichen Wettbewerbsteilnehmer fehlt und weil die Wettbewerbsteilnahme anders als das Markenrecht nicht ein subjektives Recht, sondern ein faktisches wirtschaftliches Verhalten darstellt, das Unternehmen verschiedener Stufen gleichzeitig verwirklichen können.

MSchG Art. 11 und MSchV Art. 21

Bei der Löschung von Mitinhabern handelt es sich nicht bloß um eine Namensänderung, sondern um eine Markenübertragung, die wegen besonderer Umstände in casu allerdings keinen Geschäftsübergang erfordert.

La radiation de cotitulaires ne constitue pas un simple changement de nom mais un transfert qui, compte tenu des circonstances particulières du cas, n'exige pas celui de l'entreprise.

PMMBI 15 (1976) I S. 42f., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 18. Mai 1976 i.S. Bethge gegen das Amt.

A. Am 1. Dezember 1951 schlossen sich Arthur Egle, Hermann Wende und Walther Bethge zum «Consortium Thergla», einer einfachen Gesellschaft im Sinne der Art. 530 ff. OR zusammen, um die Erfindungen Bethges auf dem Gebiet der Flächenbeheizung zu verwerten. Mit einem vom 20. Juni 1951 datierten «Lizenzvertrag» erwarb die Royal & Cie. AG, Zürich, vom Consortium das ausschließliche Recht zur Verwertung der Erfindungen Bethges. Sie ließ am 23. Februar und 6. Mai 1952 auch die Marken THERFOL, THERGLA, THOGLA und THRIGLA unter den Nummern 141.227 ff. auf ihren Namen eintragen. Im Jahre 1953 übertrug die Royal & Cie. AG die Herstellung der auf den Erfindungen Bethges beruhenden Spezialgläser der Frigotherm AG, Emmenbrücke, deren Glasabteilung am 1. Februar 1955 von der Verres industriels SA Moutier übernommen wurde.

Am 1. Februar 1955 schlossen sich Bethge, Jean-Pierre de Montmollin und René Gugger zum «Consortium Ceverre», einer einfachen Gesellschaft zusammen, die ebenfalls die Verwertung der Patente Bethges bezweckte. Gemäß «Abtretungsvertrag» vom 25. Februar 1955 schieden Egle und Wende rückwirkend auf den 31. Dezember 1954 aus dem «Consortium Thergla» aus und traten Gugger und de Montmollin in das neu gegründete Consortium ein. Die anderen Gesellschafter verpflichteten sich, alle Markenrechte, die gemäß Vertrag vom 1. Dezember 1951 zugunsten des «Thergla-Consortiums» zu registrieren waren, auf das neue Consortium zu übertragen.

Gemäß Zusatzvertrag vom 25. März 1955 zum Gesellschaftsvertrag vom 1. Februar 1955 waren die Patente Bethges nicht – wie am 1. Februar 1955 vereinbart – auf dessen Namen, sondern auf den Namen der drei Gesellschafter einzutragen. De Montmollin und Gugger verpflichteten sich jedoch, die Bethge gehörenden Rechte auf dessen erstes Verlangen zulasten des Consortiums zurück zu übertragen, was § 27 des Vertrages vom 1. Februar 1955 entsprach.

Mit Schreiben vom 3. Juni 1955 forderte das Eidg. Amt für geistiges Eigentum das «Consortium Ceverre» auf, das Begehren um Übertragung der Schweizer Marken Nr. 141.227 ff. von der Royal & Cie. AG, Zürich, auf Bethge, de Montmollin und Gugger u. a. durch eine Erklärung zu ergänzen, wonach die drei Markeninhaber gemeinsam das Unternehmen führen, dessen Erzeugnisse durch die Marken gekennzeichnet sind. Mit Brief vom 4. Juni 1955 teilte das «Consortium Ceverre» dem Amt mit, es habe die fraglichen Marken von der Royal & Cie. AG, Zürich, übernommen und sie würden gegenwärtig von der Verres industriels SA Moutier gebraucht, bei der de Montmollin Präsident, Gugger Delegierter des Ver-

waltungsrates und Bethge technischer Direktor seien. Mit Brief vom 10. Juni 1955 antwortete das Amt dem «Consortium Ceverre», es habe gegen die Übertragung der betreffenden Marken auf die drei Gesellschafter nichts einzuwenden. Diese erklärten am 15. Juni 1955 gegenüber dem Amt, daß sie das Unternehmen, dessen Erzeugnissen die Marken dienen, gemeinsam betreiben. Am 18. und 24. November 1955 wurden die Marken Nr. 141.227 ff. unter den neuen Nummern 159.119 ff. – von «THERFOL» abgesehen am Ende mit einem «s» ergänzt – je für Verbundsicherheitsglas (Thriglas), isolierende Mehrfachverglasung (Thoglas), Flächenheizkörper (Therfol) und elektrische Heizescheiben (Therglas) auf die Namen Bethge, de Montmollin und Gugger eingetragen. In der Folge wurden die Marken unter den Nummern 190.546 ff. auch international registriert.

Im Jahre 1958 überwarfen sich die drei Gesellschafter. Bethge klagte gegen de Montmollin und Gugger auf Auflösung des «Consortium Ceverre». Am 12. Mai 1965 hieß das Bundesgericht (I. Zivilabteilung), das die Parteien direkt angerufen hatten, die Klage gut. In den Urteils-erwägungen wurde u. a. festgehalten, daß die Gesellschaft zu liquidieren, die auf den Namen der Gesellschafter eingetragenen Patente auf den Kläger zu übertragen seien.

Mit Entscheid vom 3. Oktober 1965 stellte der von den Gesellschaftern mit der Auseinandersetzung beauftragte Schiedsrichter fest, daß Bethge der alleinige Inhaber der streitigen Marken sei und daß de Montmollin und Gugger als Markeninhaber im Register gelöscht werden müßten.

Das Amt lehnte ein entsprechendes Löschungsbegehren Bethges am 4. Februar 1976 ab.

B. Bethge beantragt mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde, die Verfügung des Amtes aufzuheben, und dieses anzuweisen, de Montmollin und Gugger als Mitinhaber der Marken Nr. 159119–122 im Register zu streichen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Das Amt ist der Ansicht, der Vollzug des Löschungsbegehrens laufe auf eine Markenübertragung hinaus, die nach Art. 11 Abs. 1 MSchG die Mitübertragung des dazu gehörenden Geschäftes oder Geschäftszweiges voraussetze. Die genannte Vorschrift wolle nach der Rechtsprechung das Publikum davor schützen, daß es die mit der Marke versehene Ware einem Geschäftsbetrieb zuschreibe, aus dem sie in Wirklichkeit nicht stamme (BGE 84 IV 122). Aus dem Schiedsgerichtsurteil ergebe sich nicht, daß die Marken mit dem dazu gehörenden Geschäft oder Geschäftszweig auf den Beschwerdeführer übertragen werden. Da es folglich Art. 11 Abs. 1 MSchG zuwiderlaufe, könne es nicht vollstreckt werden.

2. Ob das Amt die beantragte Löschung vom Nachweis des Geschäftsüberganges auf den Beschwerdeführer abhängig machen und damit sinngemäß überprüfen durfte, ob der

Schiedsspruch eine genügende Beweisurkunde im Sinne des Art. 16 und ein Urteil im Sinne des Art. 34 Abs. 1 MSchG sei, kann offen bleiben, wenn Art. 11 Abs. 1 MSchG nicht anwendbar ist.

Das Amt geht in seiner Argumentation davon aus, daß die Markenrechte den drei Gesellschaftern vor der Auflösung des «Consortiums Ceverre» zur gesamten Hand (Art. 544 OR) gehörten. Das ist formell richtig, nicht aber materiell. Aus dem Zusatzvertrag vom 25. März 1955 zum Gesellschaftsvertrag vom 1. Februar 1955 geht klar hervor, daß Bethge die Patente auf den Namen aller Gesellschafter eintragen ließ; daß aber de Montmollin und Gugger sich ihm gegenüber verpflichteten, auf erstes Verlangen die Schutzrechte zurück zu übertragen. Die Patente wurden also den drei Gesellschaftern bloß treuhänderisch abgetreten. Das gilt auch für die Markenrechte, die mit der Benützung der Patente zusammenhängen und (spätestens) mit der Liquidation der einfachen Gesellschaft wieder auf den Beschwerdeführer übertragen werden mußten. Das streitige Begehren hat also nicht bloß, wie der Beschwerdeführer behauptet, eine Änderung des Namens der Markeninhaber nach Art. 21 MSchG zum Gegenstand. Es zielt vielmehr darauf ab, im Hinblick auf die Auseinandersetzung der drei Gesellschafter die Eintragung zu bereinigen. Für diese Liquidation spricht der Umstand, daß im Zeitpunkt des Begehrens die Marken nicht von den drei Eingetragenen, sondern von der Verres industriels SA Moutier als Lizenznehmerin benützt wurden, keine Rolle. Das Amt war seinerzeit mit der Übertragung der Marken von der Royal & Cie AG auf die drei Gesellschafter ausdrücklich einverstanden, obwohl es wußte, daß sie den Betrieb der Royal & Cie AG nicht übernahmen, sondern die Marken durch ein Unternehmen gebrauchen ließen, das ihnen nicht gehörte. War aber im Jahre 1955 die Tatsache, daß das Geschäft, auf dessen Erzeugnissen die Marken angebracht wurden, nicht den drei Gesellschaftern gehörte, kein Hindernis des Eintrages, so kann sie nicht zu einem solchen geworden sein, bloß weil von den drei Eingetragenen der eine als alleiniger Markeninhaber registriert sein will. Das Amt nimmt das ihm vorher bekannte Auseinanderklaffen zwischen Markeninhabern und Geschäftsinhabern zum Anlaß, um die Auseinandersetzung zwischen den Markeninhabern zu vereiteln. Das ist sinnlos und abzulehnen, da nicht verhindert würde, daß die Benützerin der Marken mit den Eingetragenen nicht identisch ist. Das Amt mißbraucht Art. 11 MSchG zu einem seinem Sinne nicht entsprechenden Zweck. Diese Bestimmung will nicht die Auseinandersetzung zwischen drei Gesellschaftern verhindern, die ohnehin mit der bisherigen Benützerin der Marken nicht identisch sind.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird gutgeheißen, die Verfügung des Amtes für geistiges Eigentum vom 4. Februar 1976 aufgehoben und das Amt angewiesen, Jean Pierre de Montmollin und René Gugger als Mitinhaber der Nationalmarken Nr. 159 119 THRIGLAS, 159 120 THOGLAS, 159 121 THERGLAS und 159 122 THERFOL zu streichen.

MSchG Art. 24

Kein Rechtsschutzinteresse einer Unterlassungsklage, wenn die Klägerin den Gebrauch der streitigen Firma und Marke im bisherigen Umfang ausdrücklich als rechtmäßig anerkennt und lediglich verhindern will, daß er auf neue, vom Warenverzeichnis nicht gedeckte Waren ausgedehnt wird, solange keine konkreten Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß die Beklagte diese Absicht tatsächlich hegt.

Das gilt auch dann, wenn sich die Beklagte in der vorprozessualen Korrespondenz geweigert hat, das Recht der Klägerin auf Untersagung einer über den bisherigen Gebrauch hinausgehenden Benützung der Marke anzuerkennen und sich zur Nichtbenützung zu verpflichten.

Une action en cessation d'utilisation ne présente pas un intérêt digne de protection juridique quand la demanderesse reconnaît expressément comme légitime l'utilisation, dans la même ampleur que jusqu'alors, de la raison sociale et de la marque litigieuses, et qu'elle cherche uniquement à empêcher que cette utilisation ne soit étendue à de nouvelles marchandises non mentionnées dans la liste des marchandises, cela aussi longtemps qu'il n'existe aucun indice concret que la défenderesse a effectivement cette intention.

Cette règle vaut même lorsque la défenderesse a refusé, dans la correspondance antérieure au procès, de reconnaître à la demanderesse le droit de lui interdire d'utiliser la marque dans une plus grande ampleur que jusqu'alors, et refusé au surplus de s'engager à ne pas l'utiliser.

EVG 1975, S. 57 ff., Urteil der Zivilkammer des Kantonsgerichtes vom 11. Juni 1975 i. S. B.

Die Klägerin ist Inhaberin der Marke BBC, erstmals im Jahre 1919 im schweizerischen Markenregister eingetragen. Das Warenverzeichnis umfaßt nebst Generatoren und Elektromotoren eine Vielzahl elektrischer Maschinen und Apparate sowie elektrotechnischer Produkte.

Die Beklagte wurde 1954 als Tochtergesellschaft einer amerikanischen Firma in der Schweiz gegründet. Die Muttergesellschaft hatte damals die Marke GBC für «Maschinen zum Anbringen metallener und/oder plastischer Heftelemente an zum Binden bestimmten Artikeln» im schweizerischen Markenregister eintragen lassen. Durch Statutenrevision im Jahre 1971 fügte die Beklagte ihrem bisherigen Gesellschaftszweck «Herstellung von und Handel mit Maschinen, deren Zubehör sowie Papeterie- und Buchbinderei-Artikeln» als weiteren Zweck den Erwerb von Liegenschaften bei. Die Klägerin, die aus der Publikation schloß, die Beklagte beabsichtige, ihren bisherigen Geschäftsbereich zu verlassen und jenen der Maschinenindustrie im weiteren Umfange zu betreten, beantragte mit Klage beim Kantonsgericht, der Beklagten zu verbieten, die Marke für andere als die im bisherigen Warenverzeichnis aufgeführten Erzeugnisse zu benützen. Das Kantonsgericht wies die Klage mangels Rechtsschutzinteresses ab.

Aus den Erwägungen:

3. a) Die Unterlassungsklage setzt nach Rechtsprechung und Lehre ein besonderes Rechtsschutzinteresse des Klägers voraus. Es ist gegeben, wenn das Verhalten des Be-

klagen eine künftige Verletzung «ernstlich befürchten läßt» (BGE 97 II 108, 95 II 500), wenn der Eingriff «unmittelbar droht» (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, S.252). Auch nach TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band II, 2.Aufl. S.1110, kann Gegenstand des Unterlassungsbegehrens «nur eine genau umschriebene, bestimmte Handlung sein, die vom Beklagten begangen wurde oder deren Begehung droht», und VON BÜREN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S.166 N.6, weist darauf hin, die Störungen hätten bei Klageeinleitung meist bereits eingesetzt, weshalb man technisch nicht von Störungsgefahr, sondern von «Wiederholungsgefahr» als Voraussetzung des Unterlassungsanspruchs rede. Der Beklagte muß also das Rechtsgut entweder bereits verletzt oder sich sonstwie in einer Weise verhalten haben, die eine Verletzung in absehbarer Zeit ernstlich befürchten läßt. Unterlassungsklagen ohne besonderen Anlaß, also bloß «auf Vorrat» hin, sind unzulässig.

b) Anlaß zur Klage gab nach Darstellung der Klägerin primär die Veröffentlichung der Statutenrevision der Beklagten vom 12. März 1971. Durch diese Publikation will die Klägerin auf die Firma der Beklagten und deren Absicht, die Fabrikation von Maschinen im allgemeinen in den Geschäftszweck einzubeziehen, aufmerksam geworden sein. Objektiv betrachtet gab die Statutenrevision keinerlei Hinweis, die Beklagte beabsichtige, ihren bisherigen Produktionsbereich zu verlassen und die Fabrikation andersartiger Maschinen oder gar von Maschinen im allgemeinen aufzunehmen. Statutarischer Zweck der Beklagten war seit der Gründung im Jahre 1954 die Herstellung von und der Handel mit Maschinen sowie Papeterie- und Buchbinderei-Artikeln, ferner die Beteiligung an andern Unternehmen. Neu in den Zweckartikel aufgenommen wurde im Jahre 1971 lediglich der Erwerb von Liegenschaften, also eine Tätigkeit, die mit dem Produktionsbereich an sich, namentlich aber mit dem Wettbewerbs- oder markenmäßigen Gebrauch der Buchstabengruppe GBC überhaupt nichts zu tun hat. Anders verhielte es sich, wenn der Gesellschaftszweck anfänglich auf die Produktion von Maschinen der Papeterie- und Buchbindereibranche eingeschränkt gewesen und nun allgemein auf Maschinen und deren Zubehör ausgedehnt worden wäre, oder wenn die Beklagte ihre Marke GBC mit erweiterter Warenliste erneuert und publiziert hätte. Daraus hätte allenfalls auf eine Ausdehnung des maßgebenden Tätigkeitsbereiches geschlossen werden können. Doch dergleichen ist nicht geschehen.

Zu Unrecht beruft sich die Klägerin auf BGE 97 II 237 (Intershop Holding AG/Interstop AG). In jenem (firmenrechtlichen) Fall war die beklagte Firma neu gegründet worden, sie hatte also durch die Wahl ihres Firmennamens und die Publikation des Firmenzeichens zur Klage auf Unterlassung und auf Löschung der Firma unmittelbar Anlaß gegeben, da sie die verwechselbare Firmenbezeichnung laufend gebrauchte und es ablehnte, ihren Namen zu ändern. Die Verletzungshandlungen waren m.a.W. in vollem Gange, das Klageinteresse war selbstverständlich zu bejahen. Im vorliegenden Falle handelt es sich dagegen weder um eine Neugründung, noch steht ein neuer Firmenname oder eine neue Marke zur Diskussion. Vielmehr verwendet die Beklagte die Buchstabengruppe GBC seit ihrer Gründung im Jahre 1954 unverändert als Firmenbestandteil und als Marke, und die Klägerin anerkennt ausdrücklich den durch diesen langjährigen Gebrauch wohl erworbenen Besitzstand. Es geht also nicht darum, der Beklagten die Verwendung der Buchstabengruppe überhaupt zu verbieten, vielmehr wird der Gebrauch im bisherigen Umfang ausdrücklich als rechtmäßig anerkannt, die Klägerin will lediglich verhindern, daß er auf neue, vom Warenverzeichnis nicht gedeckte Waren ausgedehnt wird. Um ihr Klageinteresse nachzuweisen, müßte sie, wie gesagt, konkrete Anhaltspunkte dafür liefern, daß die Beklagte diese Absicht tatsächlich hegt. Der bloße Umstand, daß die

Beklagte seit ihrer Gründung ohne besondere Einschränkung Herstellung und Vertrieb von Maschinen und deren Zubehör im Gesellschaftszweck aufführt und diesen Firmen-zweck anlässlich einer Statutenrevision, die mit dem Produktionsbereich überhaupt nichts zu tun hat, erneut publizierte, vermag eine solche Befürchtung nicht zu begründen. Dies um so weniger, als nicht behauptet wird, die Beklagte habe in all den Jahren je Fabrikate hergestellt oder vertrieben, die nicht zu der im Markenregister eingetragenen Waren-kategorien gehörten.

c) Eine drohende Verletzungsgefahr läßt sich entgegen der Auffassung der Klägerin auch nicht daraus ableiten, daß sich die Beklagte in der vorprozessualen Korrespondenz geweigert hat, das Recht der Klägerin auf Untersagung einer über den bisherigen Ge-brauch hinausgehenden Benützung der Marke GBC anzuerkennen und sich zur Nicht-benützung zu verpflichten. Solange die Beklagte keinen Anlaß zur Annahme gegeben hatte, sie wolle ihren bisherigen Warenbereich künftig überschreiten, war sie zur Abgabe einer solchen Erklärung ohnehin nicht verpflichtet. Sonst könnte jeder Markeninhaber von den Inhabern ähnlicher, aber für völlig andere Warenbereiche eingetragenen Marken jederzeit derartige Verzichtserklärungen fordern. Überdies ist auch die Rechtslage nicht völlig klar. Selbst wenn man die Verwechselbarkeit der beiden Marken bejahte und dem BBC-Zeichen den Charakter einer «berühmten Marke» mit erhöhter Schutzwirkung zuerkannte (dazu TROLLER, Band I S. 70f.), ließe sich heute die Tatsache nicht weg-diskutieren, daß die Beklagte an ihrem Zeichen GBC einen wertvollen Besitzstand erworben hat, der ihr auch nach Ansicht der Klägerin belassen werden muß. Ob ihr unter diesen Umständen zum vornherein verwehrt werden kann, den bisherigen Warenbereich zu überschreiten und in Randgebiete vorzustoßen, auf denen die Klägerin zugegebener-maßen nicht tätig ist, bleibt eine offene Frage. Jedenfalls ist es verständlich, wenn sie es bei dieser Sachlage ablehnte, mit der Verpflichtung, das Zeichen GBC nur gerade für die im eng gefaßten Warenverzeichnis genannten Produkte zu verwenden, sich für alle Zeiten die Hände zu binden.

d) Unter Berufung auf BGE 90 II 59f. macht die Klägerin weiter geltend, die Ver-letzung ihrer Rechte drohe auch deshalb, weil die Beklagte die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken BBC und GBC bestreite und damit eine Ausdehnung des Gebrauchs als rechtmäßig ansehe. Jenem Entscheid lag aber ein völlig anderer Tatbestand zugrunde. Die dortige Beklagte hatte auf unlautere Weise Stoffzeichnungen der Klägerin nachge-ahmt und auf den Markt gebracht; da sie zudem ihr Verhalten als rechtmäßig ansah, be-jahte das Bundesgericht die Wiederholungsgefahr. Im vorliegenden Falle kann dagegen der Beklagten keinerlei Rechtsverletzung vorgeworfen werden. Sie braucht ihr Zeichen GBC seit nahezu zwanzig Jahren, und sie darf es – auch nach Ansicht der Klägerin – im bisherigen Umfang weiterhin gebrauchen. Sie wird also ihre Marke wohl oder übel ver-teidigen müssen, würde sie aber – nicht zuletzt in Auseinandersetzungen mit Dritten (vgl. BGE 91 II 5ff.) – ganz empfindlich schwächen, wenn sie die Verwechslungsgefahr mit der Marke BBC zugäbe. Sich solcherweise selbst dem Messer auszuliefern, ist der Beklagten nicht wohl zuzumuten.

e) Fehl geht schließlich die Berufung der Klägerin auf die Bundesgerichtsentscheide 87 II 111, 84 II 322 und 58 II 172. Selbstverständlich kann aus der Hinterlegung einer Marke auf die Gebrauchsabsicht geschlossen werden; dem Inhaber der älteren Marke muß deshalb gestattet sein, sofort gegen die neue Marke, von der er Verwechslungen be-fürchtet, vorzugehen, wenn die Löschung abgelehnt wird. Die Beklagte hat aber weder eine neue Marke eingetragen noch den bisherigen Eintrag – etwa durch Erweiterung der Warenliste – verändern lassen; markenmäßig ist überhaupt nichts geschehen. Bloß dar-

aus, daß sie bei der Gründung im Jahre 1954 einen weitgefaßten Geschäftsbereich im Handelsregister eintragen ließ, kann heute nicht ohne weiteren Anlaß geschlossen werden, sie wolle ihre Geschäftstätigkeit demnächst ausdehnen.

f) Dazu kommt schließlich, daß die Beklagte wiederholt erklärt hat, sie plane keine Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit für die nächste Zeit.

IV. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 lit. d und Art. 8; OR Art. 42 Abs. 2; Prozeßrecht

Vergleichende Werbung ist nicht schlechthin als unlauter abzulehnen.

Unwahre, irreführende oder unnötig verletzende Äußerungen sind nicht die einzigen Mittel, die geeignet sein können, eine vergleichende Werbung als mißbräuchlich im Sinne der Generalklausel des Art. 1 Abs. 1 UWG erscheinen zu lassen. So kann die Ausbeutung des guten Rufes eines Mitbewerbers oder seines Erzeugnisses in der sogenannten anlehrenden Werbung, die eine besondere Spielart der vergleichenden Werbung ist, mißbräuchlich sein.

Das Interesse an der Feststellung der Widerrechtlichkeit einer vergleichenden Werbung ist auch bei einer allfälligen Gutheißung des Schadenersatzanspruches zu bejahen.

Nach Art. 42 Abs. 2 OR, der auch für das Wettbewerbsrecht gilt (Art. 8 UWG), ist der nicht ziffernmäßig nachweisbare Schaden nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Maßnahmen abzuschätzen. Diese Vorschrift bezieht sich sowohl auf den Eintritt wie auf die Höhe eines Schadens.

Der Ansprecher hat alle Umstände, die für den Eintritt eines Schadens sprechen und dessen Schätzung erlauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar zu behaupten und zu beweisen.

Ermessensweise Festsetzung entgangenen Gewinns auf 10000 Fr. nach Art. 42 Abs. 2 OR.

On ne peut pas considérer sans autre que la réclame comparative est déloyale.

Les allégations mensongères, trompeuses et inutilement blessantes ne constituent pas le seul moyen de faire apparaître le caractère abusif, au sens de la clause générale de l'art. 1 al. 1 LCD, d'une réclame comparative. Ainsi, le fait d'exploiter la bonne réputation d'un concurrent ou de ses produits dans une publicité comportant un rattachement parasitaire, variante de la réclame comparative, peut être abusif.

La constatation du caractère illicite d'une réclame comparative se justifie même lorsque les conclusions tendant au paiement de dommages-intérêts sont adjugées.

L'art. 42 al. 2 CO, qui s'applique aussi en matière de concurrence déloyale (art. 8 LCD), prévoit que lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition vise aussi bien la preuve que le montant du dommage.

Il incombe au demandeur d'invoquer et de prouver, dans la mesure du possible et de l'exigible, l'existence des circonstances permettant d'admettre la survenance d'un dommage et d'évaluer celui-ci ou d'en faciliter l'évaluation.

Fixation, grâce au pouvoir d'appréciation du juge, d'un manque à gagner de 10000 fr. selon l'art. 42 al. 2 CO.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 30. Juni 1975 und der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 18. Mai 1976 i. S. L. gegen B.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes:

1. ...

2. Die Beklagte versandte am 7. April 1972 das folgende Schreiben:

«Betrifft: b. – Untermatratze – MUBA 72

Sehr geehrte Herren,

Wir haben eine neue, sensationelle Untermatratze als Gegenprodukt zur <L.> entwickelt, unsere neue b.-Matratze (+ Patent Nr. 51 623).

Diese Matratze ist mehr als 20% günstiger als die <L.> und trotzdem in jeder Beziehung (Bewegungsfähigkeit der Lättli usw.) ebenbürtig, unserer Ansicht nach sogar wesentlich besser und stabiler.

Gerne möchten wir Ihnen diese Matratze zu Spezialkonditionen anbieten und laden Sie höflich ein, an der diesjährigen MUBA unseren Stand Nr. 388, Halle 15 (Rundbau 1. Stock) besuchen zu wollen.

Es würde uns freuen, sämtliche Mitglieder an unserem Stand begrüßen zu dürfen.»

Die Klägerin verlangt die gerichtliche Feststellung, daß die Beklagte mit der Versendung dieses Briefes gegen Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG verstoßen habe (Ziffer 2 des Rechtsbehrens). Der erste Absatz sei ein typisches Beispiel einer unzulässigen anlehenden Werbung. Im zweiten Absatz vergleiche die Beklagte in wettbewerbsrechtlich verpönter Weise ihr «b.»-Bettgestell mit dem Produkt der Klägerin.

a) Unlauterer Wettbewerb ist «jeder Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen Treu und Glauben verstoßen» (Art. 1 Abs. 1 UWG). Die vergleichende Werbung erfüllt diesen Tatbestand nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes nicht in jedem Fall. Unzulässig ist sie nur dann, wenn sie unwahr, irreführend oder unnötig verletzend ist. Denn dann verstößt sie gegen Art. 1 Abs. 2 lit. a oder lit. b UWG, wonach gegen Treu und Glauben handelt, wer andere oder deren Leistungen durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äußerungen herabsetzt oder wer über sich und seine Leistungen unrichtige oder irreführende Angaben macht (BGE 94 IV 34, 87 II 116 und dort zitierte Urteile; für ein generelles Verbot der vergleichenden Werbung B. v. BÜREN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Zürich 1957, S. 69 ff.).

aa) Nach Auffassung der Klägerin ist der im Brief der Beklagten enthaltene Vergleich schon deshalb unlauter, weil nicht objektiv überprüfbare Eigenschaften verglichen werden.

Die Beklagte stellt in ihrem Brief einen Preis- und einen Qualitätsvergleich an. Sie führt aus, daß ihre Matratze bei in jeder Beziehung ebenbürtiger Qualität (Bewegungsfähigkeit der Lättli usw.) um mehr als 20% billiger sei als die <L.>-Matratze. Der Preis ist eine objektiv vergleichbare Größe. Objektiv vergleichbar sind auch die körperlichen Eigenschaften der Matratze, insbesondere die Bewegungsfähigkeit der Lättli, die mutmaßliche Gebrauchsdauer, die Störungsanfälligkeit, allfällige Reparaturkosten, das Gewicht und andere Merkmale. Daß hier ein Gesamtvergleich vorgenommen wurde und nicht einzelne Eigenschaften miteinander verglichen wurden, ist unerheblich. Im Falle BGE 59 II 22 beanstandete auch das Bundesgericht nicht, daß ein Putzmittel als von «gleichwertiger Qualität» wie ein bestimmtes Konkurrenzprodukt bezeichnet wurde. Die Argumentation der Klägerin ist daher in diesem Punkte nicht stichhaltig.

bb) Die Klägerin bringt weiter vor, der im Brief enthaltene Vergleich sei unlauter, weil er irreführend sei und sie herabwürdige. Aufgrund der vagen Angabe «mehr als 20% günstiger» müsse der Käufer annehmen, der Preis der <b.>-Matratze liege 30, 40 oder gar 50% unter demjenigen der <L.>-Matratzen. Er werde zudem zur Annahme verleitet, sie (die Klägerin) biete ihre Produkte zu weit übersetzten Preisen an.

Auch dieser Vorwurf ist unbegründet. Der Hinweis auf den mehr als 20% günstigeren Preis kann, wie die Beklagte ausführt, nur so verstanden werden, daß die Preisdifferenz bei ca. 21 oder 22% liege. Läge die Preisdifferenz z.B. bei 26 oder 27%, wäre zweifellos gesagt worden, daß <b.>-Matratzen preislich über 25% günstiger seien. Ebensowenig ist im Hinweis auf die Preisdifferenz der Vorwurf enthalten, daß die Klägerin viel zu teuer verkaufe. Es wird ja eingangs im Schreiben erklärt, daß es der Beklagten gelungen sei, eine neue, sensationelle Untermatratze zu entwickeln, so daß sich für den Leser die Annahme aufdrängte, daß das Produkt der Beklagten auf einer andern Konstruktion beruhe, die einen günstigeren Preis erlaube.

Die Klägerin führt im Zusammenhang mit dem im Brief enthaltenen Preisvergleich an Schranken aus, daß die Beklagte für jedes einzelne der von ihr vertriebenen Produkte zu beweisen habe, daß ihre Preise am 7. April 1972 mindestens 20% tiefer als diejenigen der Klägerin gewesen seien. Wenn auch nur mit Bezug auf ein einziges Produkt die Preisdifferenz weniger als 20% betrage, so sei die Briefwerbung der Beklagten wettbewerbswidrig. Die Klägerin übersieht bei dieser Argumentation zweierlei: Einmal hat nicht die Beklagte, sondern die Klägerin die Tatsachen nachzuweisen, welche die Unlauterkeit des beklagteschen Verhaltens ausmachen (Art. 8 ZGB; B. v. BÜREN, a.a.O., S. 26). Zum andern hat die Beklagte den Preisvergleich ausdrücklich nur zwischen der <L.>- und der <b.>-Matratze gezogen. Beweisthema wäre somit lediglich die Preisdifferenz zwischen diesen Produkten. Daß zwischen diesen Artikeln keine oder eine geringere Preisdifferenz bestehe, als die Beklagte in ihrem Brief ausführte, behauptet aber die Klägerin nicht. Es erübrigt sich deshalb, darüber Beweis zu führen.

cc) Die Klägerin macht schließlich geltend, unlauter sei der Vergleich auch deshalb, weil die Aussage, die <b.>-Matratze sei der <L.>-Matratze «in jeder Beziehung ebenbürtig», ja sogar besser und stabiler, offensichtlich unwahr sei. Sie begründet dies vor allem damit, daß der Konstruktion <b.> technische Mängel anhaften.

Vorerst ist festzuhalten, daß die Beklagte ihre Behauptung, die <b.>-Matratze sei besser und stabiler, mit der Einschränkung äußerte, dies sei ihre persönliche Ansicht. Sie drückt damit für jeden Leser erkennbar aus, daß es sich um eine subjektive Wertung handle, und

überläßt die Prüfung, ob das Produkt tatsächlich besser und stabiler sei, dem Leser. Das ist nicht unlauter.

Bei der Beantwortung der Frage, ob die <b.>-Matratze dem <L.>-Modell tatsächlich in jeder Beziehung ebenbürtig sei, muß berücksichtigt werden, daß es sich bei der Aussage der Beklagten um eine Werbeäußerung handelte. Diese dient in erster Linie dem Verkauf und weniger der Information. Dessen ist sich auch der jeweils angerufene Käufer bewußt, besonders bei Verwendung von Superlativen oder ähnlichen Wendungen (TROLLER, Kritische Würdigung der Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung in der Schweiz und im Ausland, Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft, NF Heft 131, S. 141f.) und dann, wenn der Adressat der Werbung – wie im vorliegenden Fall – ein Zwischenhändler ist, der berufsmäßig mit dem angepriesenen Produkt zu tun hat und deshalb erfahrungsgemäß solche Äußerungen weniger wörtlich als ein unerfahrener Laie nimmt. Die Erklärung, die Matratze sei der <L.>-Matratze «in jeder Beziehung ebenbürtig», darf daher nicht so verstanden werden, daß sie mit Bezug auf jede irgendwie in Betracht fallende Eigenschaft qualitativ gleichwertig sein müsse. Die Aussage der Beklagten ist vielmehr so aufzufassen, daß die <b.>-Matratze gesamthaft betrachtet dem Käufer im großen und ganzen die gleichen Vorteile biete wie die <L.>-Matratze (vgl. BGE 22, 1170 und 1175, wo das Bundesgericht eine Klage abwies, weil die vom Beklagten geübte Kritik «im wesentlichen» der Wahrheit entsprochen habe). Oberflächlich gesehen trifft dies wohl zu. Müßten sämtliche Eigenschaften der Matratzen wie die Bewegungsfähigkeit der Lättli, die mutmaßliche Gebrauchsdauer, die Störungsanfälligkeit, allfällige Reparaturkosten und andere Merkmale, wissenschaftlich genau geprüft werden und wären die einzelnen Eigenschaften zwecks Vornahme einer Gesamtwertung entsprechend ihrer Bedeutung für den Käufer zu gewichten, so wären wohl aufwendige Untersuchungen durch Experten nötig. Ob eine derartig gründliche Prüfung zur Beantwortung der Frage, ob die beiden Matratzenmodelle einander ebenbürtig seien oder nicht, nötig ist, oder ob es vielmehr bei einer oberflächlichen vergleichenden Gegenüberstellung sein Bewenden haben kann, darf offen gelassen werden. Letztlich ist nämlich die Frage nicht von prozeßentscheidender Bedeutung. Denn das klägerische Rechtsbegehren, es sei festzustellen, daß die Beklagte durch Versendung des umstrittenen Briefes unlauteren Wettbewerb betrieben habe, muß aus andern Gründen ohnehin geschützt werden. Dies zeigen die folgenden Ausführungen.

b) Die Beklagte nahm im Jahre 1971 die Fabrikation eines von ihr entwickelten und patentierten Liegemöbel-Gestelles auf, das sie bewußt als Gegenprodukt zum Liegemöbel-Gestell <L.> der Klägerin geschaffen hatte und unter dem Namen <b.> zu vertreiben begann. Im angefochtenen Schreiben vom 7. April 1972 begnügte sie sich nicht damit bekanntzugeben, daß sie eine neue, sensationelle Untermatratze entwickelt habe, ihre <b.>-Matratze. Sie fügte vielmehr, ohne daß dies zur Kennzeichnung der Art ihres Produktes notwendig gewesen wäre, ausdrücklich bei, daß es sich um ein Gegenprodukt zur <L.>-Matratze handle, das der <L.>-Matratze in jeder Beziehung ebenbürtig, ihrer Ansicht nach sogar besser sei, aber mehr als 20% günstiger zu stehen komme. Damit nahm sie bei der Einführung ihres neuen Produktes auf das seit Jahren unter dem Namen <L.> bekannte Konkurrenzzeugnis Bezug, schrieb die diesem nachgesagte Qualität der eigenen Ware zu und forderte mit dem Hinweis, es handle sich um ein Gegenprodukt zur <L.>-Matratze, den potentiellen Käufer auf, ihr Produkt anstelle des Konkurrenzzeugnisses zu kaufen. Das ist schmarotzerische Ausbeutung des guten Rufes des Konkurrenten und nach der herrschenden Lehre unlauter. Wer sich als unbekannter Neuling oder als wenig erfolgreicher Mitbewerber ohne Notwendigkeit auf den wohlbekanntem Konkur-

renten oder seine mit Erfolg auf den Markt gebrachte Ware bezieht und sie in seiner Werbung als Vorspann benützt, um damit selber besser ins Geschäft zu kommen, nützt den Goodwill des Mitbewerbers, den guten Ruf von dessen Waren und Leistungen in einer Weise aus, die gegen Treu und Glauben und damit gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verstößt (TROLLER, a.a.O., S. 1065 und dort zitierte Autoren; GERMANN, Zum Leistungsprinzip im Wettbewerbsrecht, WuR 20.158; derselbe, Unlauterer Wettbewerb, S. 276 ff.; B. v. BÜREN, a.a.O., S. 11 und 50). Auch das Bundesgericht vertritt offenbar diese Ansicht. Als z. B. die MIGROS ihr «Ohä»-Waschpulver als «Ersatz für Persil» anpries, sagte es – allerdings eher beiläufig und andere Argumente ergänzend –, ein Gewerbetreibender, der sich durch ein Erzeugnis bekannt gemacht habe, brauche sich nicht gefallen zu lassen, daß seine Konkurrenten bei der Anpreisung ihrer Ware beständig auf seinen Namen oder sein Produkt hinwiesen, um dergestalt seine mit Mühe und Geld erzielten Erfolge kostenlos für sich auszubeuten (BGE 58 II 461).

Zu präzisieren bleibt, daß das Verhalten der Beklagten nicht gegen den von der Klägerin in ihrem Rechtsbegehren angerufenen Absatz 2 lit. a des Art. 1 UWG, sondern gegen die Generalklausel, also gegen Absatz 1, verstößt, da die anlehrende Werbung nur unter diese subsumiert werden kann (GERMANN, Vergleichende Reklame, WuR 6.286).

c) Der Anspruch auf gerichtliche Feststellung der Widerrechtlichkeit (Art. 2 Abs. 1 lit. a UWG) setzt voraus, daß der Betroffene an der Feststellung rechtlich interessiert ist, wobei freilich kein allzu strenger Maßstab angelegt werden darf (BGE 93 II 270, 90 II 59, 82 II 359). Da die Beklagte bestreitet, mit dem Brief vom 7. April 1972 unlauteren Wettbewerb begangen zu haben, also offenbar nach wie vor der Auffassung ist, es sei zulässig, bei ihrer Werbung den guten Ruf der «L.»-Matratze auszunützen, muß dieses Interesse bejaht werden. Die Klägerin macht zwar neben dem Feststellungs- auch einen Schadenersatzanspruch geltend. Würde dieser grundsätzlich gutgeheißen, so wäre damit auch die Widerrechtlichkeit bejaht. Dieses Ergebnis und das der Beklagten zur Last gelegte Verhalten müßten aber der Urteilsbegründung entnommen werden. Damit wäre der Klägerin nicht gedient, die ein begründetes Interesse daran hat, die Widerrechtlichkeit eines bestimmten Verhaltens dem Urteilsdispositiv entnehmen zu können, um es zur Bestätigung der Rechtslage allenfalls Dritten vorlegen zu können (TROLLER, a.a.O., S. 11107). Dies um so mehr, als – wie hier – mehrere von der Klägerin als widerrechtlich gerügte Verhalten zur Diskussion stehen und einen Schadenersatzanspruch begründen können.

d) Es steht fest, daß die Beklagte Art. 1 Abs. 1 UWG verletzt hat. Die Klägerin verlangt aber die Feststellung, daß die Beklagte durch die Versendung des Schreibens vom 7. April 1972 gegen Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG verstoßen habe. Rechtsbegehren sind indessen nicht nach der Formulierung, sondern nach dem wahren Sinn, Inhalt und Zweck auszulegen (LUTZ, Kommentar zum Zivilrechtspflegegesetz, Art. 205 Ziff. 3, S. 144 und dort zitierte Urteile). Ihren Ausführungen an Schranken ist zu entnehmen, daß die Klägerin den Brief der Beklagten deshalb in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der Herabsetzung im Sinne des Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG betrachtet, weil ihrer Ansicht nach das Bundesgericht noch nie eindeutig Stellung zur Frage der Widerrechtlichkeit der bezugnehmenden Werbung genommen hat. Es geht ihr also gar nicht darum, einen Verstoß ausgerechnet gegen Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG im Urteil festgehalten zu haben, sondern wie in allen derartigen Fällen um die Feststellung der Widerrechtlichkeit an sich. Der Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit beschränkt sich im übrigen ohnehin darauf, vom Richter ein Urteil zu erhalten, in welchem ein konkret umschriebenes Verhalten als widerrechtlich bezeichnet wird. Widerrechtlich ist aber jeder Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben ver-

stoßen, ob er nun unter einen der Tatbestände des zweiten oder unter die Generalklausel des ersten Absatzes des Art. 1 UWG fällt. Die im zweiten Absatz enthaltenen Tatbestände sind lediglich einige typische, als Beispiele aufgezählte Konkretisierungen der Generalklausel, deren Abgrenzung zueinander häufig fließend und unklar ist (man denke nur an die vergleichende Werbung, die sowohl unter lit. a als auch unter lit. b fallen kann). Es steht somit nichts entgegen, das Begehren der Klägerin zu schützen und im Urteil festzustellen, daß die Beklagte durch Versendung des Schreibens «Betrifft: B.-Untermatratze-Muba 1972» vom 7. April 1972 Art. 1 Abs. 1 UWG verletzte.

3. Die Klägerin verlangt, es sei festzustellen, daß die Beklagte gegen Art. 1 UWG verstoße, indem sie durch die Ausgestaltung der unter der Bezeichnung <b.> hergestellten und vertriebenen Einlageuntermatratzen-Modelle <A> und und der Reklame für diese Produkte, besonders die Wahl des Namens, die Produkte und die Reklame der Klägerin, besonders die <L.>-Modelle XFK, OK, EN und EN-H, sowie die bekannte Bezeichnung <L.> in einer Weise nachahme, die geeignet sei, zu Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen und dem Geschäftsbetrieb der Klägerin zu führen (Rechtsbegehren Ziffer 3). Es sei denkbar, daß einzelne der von der Beklagten getroffenen Maßnahmen, für sich allein betrachtet, im Grenzbereich dessen liegen, was wettbewerbsrechtlich noch zulässig sei. Der Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht liege indessen besonders in der Wirkung, die von der Summe der getroffenen Einzelmaßnahmen ausgehe, und im bewußten Ausnutzen des täuschenden Effektes dieser Maßnahmen.

a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes (BGE 95 II 477f.; 93 II 280f.; 92 II 206f.; 73 II 196; TROLLER, a.a.O., I 566 ff.) ist die Nachahmung, ja sogar die sklavische Nachahmung einer nach Muster- und Modellrecht nicht geschützten Form unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts grundsätzlich erlaubt. Das UWG steht der Nachahmung oder Nachmachung der vom Sondergesetz nicht geschützten Waren eines Mitbewerbers nur im Wege, wenn sie wegen besonderer Umstände gegen Treu und Glauben verstößt. Das ist insbesondere der Fall, wenn sie eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG hervorruft, d. h. wenn sie beim Käufer die Meinung aufkommen läßt, die Ware stamme aus dem Betrieb des andern Mitbewerbers. Doch kann die Verwechselbarkeit zweier Erzeugnisse auch unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts dann nicht beanstandet werden, wenn eine patentrechtlich nicht geschützte technische Konstruktion übernommen wird oder die übernommene Ausstattung durch die Herstellungsweise und den Gebrauchszweck des in Frage stehenden Erzeugnisses bedingt ist. Technisches Gedankengut und nach dem Gebrauchszweck gestaltete Elemente müssen außerhalb der abschließenden Regelungen der Sondergesetze frei bleiben, sind deshalb als Kennzeichnungsmittel ungeeignet und genießen keinen Ausstattungsschutz. Von einem Konkurrenten kann nicht verlangt werden, daß er auf eine nach Herstellungsweise und Gebrauchszweck naheliegende und zweckmäßige Ausstattung verzichte und an ihrer Stelle eine weniger praktische, weniger solide oder mit größeren Herstellungskosten verbundene Ausführung wähle und damit die Konkurrenzfähigkeit seines Erzeugnisses herabmindere.

Im folgenden sind die von der Klägerin zur Begründung ihres Rechtsbegehrens vorgebrachten Tatsachen einzeln und gesamthaft im Lichte dieser Rechtsprechung zu würdigen.

b) Die Klägerin bringt in erster Linie vor, die Beklagte habe nicht nur die technisch bedingten Elemente, sondern auch die frei wählbare, für sie (die Klägerin) typische, kennzeichnungskräftige Ausgestaltung der Bettgestelle übernommen, so etwa die Zahl der Latten (13 anstatt 12 bewegliche Latten, je eine Latte am Kopf- und am Fußende),

deren Breite und Abstand, die Verwendung der grauen Farbe, die Verwendung und Ausgestaltung des Mittelbandes, die Ausgestaltung des Zugriffes am Mittelband, die Rahmenschutzkappe und das kurze Kopfteil. Alle diese Elemente seien derart sklavisch nachgeahmt worden, daß die Konkurrenzprodukte ohne genaue Untersuchung nicht voneinander unterschieden werden könnten.

aa) Nach Darstellung der Beklagten ist die Zahl der Latten kein kennzeichnungs-kräftiges Merkmal und technisch bedingt. Je nach der gewünschten Federungsintensität variiere die Breite der Latten und damit die Anzahl, da ja die Länge der Matratze als feste Größe gegeben sei. Auch die übrige Konkurrenz verwende ungefähr die gleiche Anzahl Latten (4 Firmen 12–14, eine 17–18 und eine weitere 11–15 Latten).

Daß die Federungsintensität und die Modulationsfähigkeit der Auflagefläche von der Anzahl und der Breite der Querlatten abhängt, daß ein zu großer Abstand zwischen den Querlatten die Regelmäßigkeit der Auflage beeinträchtigt, daß eine zu große Zahl von Querlatten das Produkt verteuert und daß demnach Anzahl, Breite und Abstände der Querlatten in erster Linie technisch bedingte Größen sind, leuchtet ohne weiteres ein. Im übrigen ist unbestritten, daß die meisten Matratzenfabrikanten mit 12–14 Latten arbeiten. In der Verwendung von 13 Latten durch die Beklagte kann schon deshalb nicht eine Nachahmung erblickt werden. Davon abgesehen ist die Zahl der Latten in keiner Weise kennzeichnend für die Erzeugnisse der Klägerin, wenn die Mehrzahl der Konkurrenten die gleiche oder eine ähnliche Anzahl verwenden.

Dasselbe gilt bezüglich der Lattenbreite, die gemäß Klageantwort bei der Klägerin 66 mm und bei der Beklagten 63 mm, gemäß Duplik 68 mm und 61 mm beträgt. Nach der unbestrittenen Darstellung der Beklagten handelt es sich bei den von ihr verwendeten Latten um handelsübliche, normierte Ware. Aus den eingereichten Katalogen ist ersichtlich, daß auch andere Matratzenhersteller ungefähr dieselben Breiten gebrauchen. Deshalb kann weder von einer Nachahmung noch von einer die Matratzen der Klägerin kennzeichnenden Eigenschaft der Lattenbreiten gesprochen werden.

Da die Länge der Matratzen durch den Gebrauchszweck vorgegeben ist, bestimmen Zahl und Breite der Latten deren Abstand untereinander. Für den Abstand gilt somit das gleiche, was zur Zahl und Breite der Latten gesagt worden ist.

bb) Farben sind grundsätzlich freizuhalten. Bezeichnenderweise verwenden denn auch andere Matratzenfabrikanten für ihre Gestellrahmen die graue Farbe. Im übrigen handelt es sich bei der grauen Farbe nicht um ein für das (L.-)Modell typisches Merkmal. Das geht schon daraus hervor, daß die Klägerin in ihrer farbig gedruckten Werbung zum Teil naturholzfarbene Gestelle wiedergibt und die lackierten Gestelle gemäß Verkaufspreisliste offenbar in verschiedenen Normalfarben (weiß, hellgrau, schwarz) liefert. Der graue Anstrich der Gestelle der Beklagten vermag daher für sich allein keineswegs Anlaß zu Verwechslungen mit den Produkten der Klägerin zu geben, zumal da er eine etwas andere Tönung als das von der Klägerin verwendete Grau besitzt.

cc) Beide Parteien verwenden für ihre Gestelle ein Mittelband. Die Klägerin bringt vor, daß sie das als erste getan habe. Ihr Mittelband werde von den Konkurrenten nachgeahmt, weil es für ihr wissenschaftlich durchdachtes Bett typisch geworden sei. Es sei richtig, daß die Beklagte für ihre Konstruktion eines oder mehrere Mittelbänder haben müsse, weil sonst bei fehlender Belastung die Querlatten kippen würden. Es wäre jedoch für deren Matratze besser, wenn zwei Bänder entlang der Seiten angebracht würden. Die Klägerin macht demgegenüber geltend, das Mittelband erfülle bei ihr rein technische Funktionen und werde auch von andern Fabrikanten verwendet.

Die Klägerin gibt zu, daß die von der Beklagten gewählte Lagerung der Querlatten die

Verwendung eines oder mehrerer Mittelbänder bedingt. Bei dieser Sachlage kann in der Verwendung eines einzigen Mittelbandes durch die Beklagte keine Nachahmung der Untermatratze der Klägerin erblickt werden. Wenn *ein* Mittelband genügt, kann der Beklagten nicht zugemutet werden, zwei anzubringen, nur um sich in dieser Beziehung von der Klägerin zu unterscheiden. Da das Mittelband von andern Herstellern ebenfalls gebraucht wird, kann auch nicht die Rede davon sein, es sei typisch und damit kennzeichnend für die Gestelle der Klägerin.

dd) Sowohl bei der Klägerin wie bei der Beklagten besteht das Mittelband aus einem ungefähr gleich breiten, praktisch gleichfarbenen Gummistreifen, dessen loses Ende an der Kopfstütze den Zuggriff bildet. Der Übergang vom eigentlichen Mittelband zum Zuggriff ist gleich ausgestaltet, ebenso die Fixierung an den Querlatten. Es ist offensichtlich, daß es sich bei dieser Ausgestaltung um die technisch einfachste, praktischste und produktionsmäßig am günstigsten zu stehen kommende Konstruktion eines Zuggriffs und Fixierung des Mittelbandes an den Querlatten handelt. An solchen technischen Lösungen kann die Klägerin außerhalb des Patentrechts keine Monopolstellung beanspruchen.

ee) Die sogenannten Riemenschutzkappen an den Enden der Längsträger dienen dem Schutz des Gestelles und sind daher technisch bedingt. Die Klägerin hat deshalb daran ebenfalls kein Exklusivrecht. Sofern die Kappen unauffällig gehalten sind, beeinflussen sie das Aussehen des Gestelles praktisch nicht. Das ist bei der Klägerin der Fall. Ihren Riemenschutzkappen kommt daher auch keinerlei kennzeichnende Wirkung zu.

ff) Die Klägerin bringt schließlich noch vor, sie verwende für ihre <L.>-Matratzen ein charakteristisches, ungewöhnlich kurzes Kopfteil, das nicht den üblichen Kopfteilen entspreche und die <L.>-Konstruktion deutlich von den übrigen Konstruktionen unterscheide. Die Beklagte habe dieses verkürzte Kopfteil nachgeahmt. Die Beklagte entgegnet, die Länge des Kopfteiles sei technisch bedingt durch die Breite der Lättli.

Auch hier kann nicht von einer unzulässigen Nachahmung gesprochen werden. Die Klägerin schreibt in ihrer Werbung, ihr Kopfteil sei genau den normalen Körperproportionen angepaßt. Wenn das zutrifft, ist die Länge des Kopfteiles technisch bedingt. Sie kann daher von der Klägerin nicht exklusiv für sich beansprucht werden. Dazu kommt, daß nach den Akten auch andere Fabrikanten kurze Kopfteile herstellen und daß die Länge des Kopfteiles keineswegs eine Eigenschaft der Untermatratze darstellt, die für die Erzeugnisse der Beklagten charakteristisch ist und für sie Verkehrsgeltung erlangt.

gg) Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die von der Klägerin erwähnten Gestaltungselemente, welche die Beklagte nachgeahmt haben soll, praktisch ausschließlich durch den Gebrauchszweck vorgegeben oder dann technisch bedingt sind. Soweit dadurch eine Verwechslungsgefahr geschaffen worden ist, kann sie wettbewerbsrechtlich nicht beanstandet werden. Zudem kommt den Elementen keine kennzeichnende Wirkung zu. Sie sind nicht originell und weisen nicht auf den Betrieb der Klägerin und deren Produkte hin. Selbst in Ihrem Zusammenwirken vermögen sie beim Konsumenten nicht den Eindruck zu erwecken, die von der Beklagten hergestellten Untermatratzen stammen von der Klägerin. Bei dieser Sachlage kann nicht gesagt werden, daß die Beklagte mit der Ausgestaltung ihrer Bettgestelle unlauteren Wettbewerb betreibt.

cc) Die Klägerin wirft der Beklagten weiter vor, für ihre Lattenbettgestelle die Bezeichnung <b.-flex> verwendet zu haben. Sie erklärt, die Ähnlichkeit der beiden Bezeichnungen liege auf der Hand, macht aber keine Markenverletzung geltend. Die Beklagte bringt demgegenüber vor, daß der einzig übereinstimmende Bestandteil beider Marken, nämlich das Suffix-<Flex>, eine Sachbezeichnung für Ware mit flexiblen Eigenschaften darstelle, deren Monopolisierbarkeit sowohl marken- wie wettbewerbsrechtlich unmöglich

sei. Die für den Gesamteindruck der Marken wesentlichen Vorsilben <L.> und <b.> unterschieden sich in aller nur wünschbaren Deutlichkeit, wobei zusätzlich zu erwähnen sei, daß das Wort <b.> seit vielen Jahren für sie eingetragen sei.

Mit der Wahl der Marke <b.-flex> für ihre Matratzen verstieß die Beklagte nicht gegen das UWG. Die Nachsilbe <flex> scheint sich für Untermatratzen mit beweglichen Querratten als Sachbezeichnung geradezu eingebürgert zu haben. Jedenfalls vertreiben eine ganze Reihe von Firmen derartige Matratzen unter Namen, die mit der Silbe <flex> enden. Es finden sich z. B. die Namen <happy-flex> (Firma Fröhlich & Co. AG, Gossau), <dorma-flex> (Firma J. Schnyder AG, Wädenswil) und <Wimaflex> (A. Wiedemann, Amriswil). Bei dieser Sachlage kann die Silbe <flex> keine für die Klägerin kennzeichnende Wirkung haben. Die Ausdrücke <L.> und <b.> aber sind derart verschieden, daß jede Verwechslungsmöglichkeit zum vornherein ausscheidet.

d) Die Klägerin macht schließlich noch geltend, die Beklagte preise ihre Produkte in ähnlicher Weise an wie sie. Die Ähnlichkeit der Anpreisung ergibt sich jedoch, wie die Beklagte zutreffend ausführt, aus der Art des Produktes und aus dem Verwendungszweck der Untermatratze. Die Werbung der Parteien unterscheidet sich denn auch bezeichnenderweise nicht wesentlich von derjenigen anderer Hersteller von Untermatratzen. Die Ähnlichkeit der Werbung der Parteien ist daher nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen.

e) Auch wenn die Ausstattung der <b.->Matratze und der Name <b.-flex> gesamthaft mit der Ausstattung der <L.->Matratzen und der Marke <L.-flex> verglichen werden und die beidseitige Werbung miteinbezogen wird, kann keine Rede davon sein, daß Name und Ausstattung der von der Beklagten vertriebenen Matratzen geeignet sind, Verwechslungen mit entsprechenden Produkten der Klägerin oder deren Geschäftsbetrieb herbeizuführen. Die Beklagte hat somit durch die Ausgestaltung ihrer Einlageuntermatratzen-Modelle, durch die Werbung für diese Produkte und durch die Wahl der Marke keinen unlauteren Wettbewerb betrieben, sodaß Ziffer 3 des Rechtsbegehrens abgewiesen werden muß.

4. Die Klägerin verlangt, es sei ihr der wegen der unerlaubten Wettbewerbsbehandlungen entstandene, Fr. 50500.- übersteigende (gemäß Duplik Fr. 434214.65 betragende) Schaden zu ersetzen (Rechtsbegehren Ziffer 4). Die Beklagte treffe ein schweres Verschulden. Der erlittene Schaden bestehe im Gewinn, der ihr durch das Verhalten der Beklagten entgangen sei, und in den Aufwendungen, die zur Abwehr des unlauteren Angriffs der Beklagten notwendig geworden seien. Gewinn sei ihr jedesmal entgangen, wenn es der Beklagten gelungen sei, eines ihrer Wettbewerbsmodelle <A> oder dank ihres unlauteren Verhaltens zu verkaufen. Der Durchschnittspreis derartiger Bettgestelle sei Fr. 225.-. Bei einer Gewinnmarge von 6% betrage der entgangene Gewinn durch Verkauf der Bettmodelle <A> und für sie je Fr. 13.50, was dem pro verkauften Bett erzielten Gewinn der Beklagten entspreche. Das Beweisverfahren werde ergeben, welche Zahl von Betten die Beklagte verkauft habe. Der entgangene Gewinn pro Bett, multipliziert mit der Anzahl der verkauften Betten, ergebe den Schaden, der ihr zugefügt worden sei. Da nach ihren eigenen Erhebungen 23500 Untermatratzen verkauft worden seien, ergebe sich ein entgangener Gewinn von Fr. 317290.-. Zur Milderung der Verwechslungsgefahr habe sie sodann ihr Produkt ändern müssen. Sie habe allein für einen andern Gurtengriff Fr. 29715.- aufgewendet. Daneben sei eine Inseratenaktion notwendig geworden, wofür sie Fr. 87209.65 aufgewendet habe.

Die Beklagte bestreitet Verschulden und Schaden. Sie führt aus, die Klägerin sei nicht

in der Lage, auch nur einen einzigen Fall namhaft zu machen, in welchem ihr ein Geschäft wegen ihres (der Beklagten) angeblich unlauteren Verhaltens entgangen sei. Es werde auch der entgangene Gewinn von Fr. 13.50 pro Bett bestritten. Die Position von Fr. 29715.— für die Änderung des Gurtengriffes, die ebenfalls bestritten werde, stehe in keinem adäquaten Kausalzusammenhang mit der Streitsache. Das gleiche gelte für die Position von Fr. 87209.65 für Reklame. Die Klägerin bearbeite die Kaufsinteressenten schon seit Jahren mit ihrer massiven Reklame für «L.». Es sei unerfindlich, wieso diese Reklame nun plötzlich von ihr, der Beklagten, bezahlt werden müsse. Es sei schließlich prozessual unzulässig, in der Klageschrift eine Fr. 50000.— übersteigende Schadenersatzforderung zu stellen und diese dann in der Replik auf Fr. 434214.65 zu beziffern. Wenn ein Fr. 50000.— übersteigender Schadenersatz gefordert werde, erfasse dieses Rechtsbegehren vielleicht noch einen Schadenersatz von Fr. 60000.— oder Fr. 70000.—, niemals aber Fr. 434214.65.

a) Die Klägerin hat ihr in der Klageschrift aufgestelltes Rechtsbegehren in der Replik nicht geändert. Es lautet nach wie vor, die Beklagte habe ihr den ihr aus den unlauteren Wettbewerbshandlungen entstandenen, Fr. 50000.— übersteigenden Schaden nach Maßgabe des Ergebnisses des Beweisverfahrens zu ersetzen. In der Replik hat sie lediglich bei Begründung dieses Begehrens ausgeführt, daß die Beklagte nach ihren Erhebungen 23 500 Betten in Verkehr gebracht habe, so daß bei einem Gewinn von Fr. 13.50 pro Bett allein der ihr entgangene Gewinn Fr. 317 290.— betrage, aber ausdrücklich beigelegt, die genaue Höhe des Schadens werde sich erst aufgrund eines Beweisverfahrens ergeben. Ferner hat sie in der Replik unter Hinweis auf zwei nur wenige Tage alte Aktenstücke ausgeführt, daß sie für die notwendig gewordene Änderung des Gurtengriffes Fr. 29715.— und für eine notwendig gewordene Inseratenaktion Fr. 87 209.65 aufgewendet habe, was für entgangenen Gewinn und zusätzliche Aufwendungen einen Gesamtschaden von Fr. 434 214.65 ergebe. In diesen Zahlenangaben ist keine unzulässige Klageänderung zu erblicken.

b) Der Klägerin kann nur Schadenersatz zugesprochen werden, wenn sie wegen des wettbewerbswidrigen Verhaltens der Beklagten einen Schaden erlitten hat und wenn die Beklagte ein Verschulden trifft (Art. 2 Abs. 1 lit. d UWG). Beide Voraussetzungen sind erfüllt. Der Wortlaut des Briefes vom 7. April 1972 läßt keinen Zweifel offen, daß die Beklagte ganz bewußt den Namen der Produkte der Klägerin benützte, um ihre eigene Ware auf dem Markt einzuführen. Sie hätte wissen müssen, daß ein solches Verhalten wettbewerbsrechtlich verpönt ist. Aus dem Wortlaut läßt sich auch mit Gewißheit schließen, daß der Brief an verschiedene Zwischenhändler ging. Dafür sprechen die Anrede («Sehr geehrte Herren») und der Beilagevermerk («1 Engros-Preisliste»), besonders aber der Schlußsatz, man würde sich freuen, *sämtliche Mietglieder* am Mustermessestand begrüßen zu dürfen, eine Wendung, die nur sinnvoll ist, wenn der Brief an sämtliche Mitglieder eines Verbandes gerichtet war. Daß durch die Verwendung eines Schreibens von der Art desjenigen der Beklagten an eine Vielzahl von Zwischenhändlern dem Konkurrenten ein wirtschaftlicher Schaden erwächst, entspricht den Erfahrungen des Lebens.

c) Aufwendungen für einen andern Gurtengriff waren wegen des Briefes vom 7. April 1972 nicht notwendig, so daß die Forderung von Fr. 29715.— wegfällt. Die von der Klägerin erwähnte Inseratenserie, die sie Fr. 87 209.65 kostete, wird in der Rechnung der Werbeagentur Zeugin mit der «Nachahmung» durch die Beklagte begründet, steht also ebenfalls nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem als unlauter erkannten Verhalten der Beklagten. Als zu ersetzender Schaden kommt daher einzig der Gewinn in

Betracht, welcher der Klägerin durch die Versendung des Briefes vom 7. April 1972 entgangen ist.

Wie groß der zusätzliche Gewinn der Klägerin gewesen wäre, wenn die Beklagte den Brief vom 7. April 1972 nicht versandt hätte, ist außerordentlich schwierig zu beantworten. Es ist nicht zu übersehen, daß die Beklagte ihre Matratzen billiger verkauft als die Klägerin, was allein schon manchen Käufer bewogen haben mag, anstelle einer <L.>-eine <b.>-Matratze zu kaufen. Dazu kommt, daß nach dem von den Parteien eingelegten Werbematerial auf dem Untermatratzenmarkt offenbar eine erhebliche Konkurrenz vorhanden ist, so daß auch aus diesem Grunde nicht jeder <b.>-Kunde ein <L.>-Kunde geworden wäre. Die Bemessung des Schadens fällt auch deswegen schwer, weil die Klägerin in der Klageschrift kurzerhand behauptet hat, der Durchschnittspreis pro Untermatratze sei Fr. 225.- und ihre Gewinnmarge betrage 6%, ohne indessen diese Angaben, die von der Beklagten ausdrücklich bestritten werden, durch irgendwelche Kalkulations- oder Beweisanträge zu untermauern. Es bleibt unter diesen Umständen nichts anderes übrig, als die Höhe des Schadens ermessensweise festzusetzen. Dabei sind die bereits genannten Tatsachen, daß die Beklagte billiger verkauft als die Klägerin und daß noch mehr Konkurrenten auf dem Markt vorhanden sind, zu berücksichtigen, aber auch die weiteren Umstände, daß es sich beim Briefversand um eine einmalige Aktion handelte, daß die Adressaten nicht Laien, sondern Zwischenhändler waren und daß der Verstoß an sich nicht besonders schwer wiegt. Alle diese Momente lassen ermessensweise auf einen Schaden von rund Fr. 10000.- schließen. Da keine speziellen Herabsetzungsgründe vorliegen, hat die Beklagte der Klägerin diesen Betrag zu ersetzen. Er ist entsprechend dem Begehren der Klägerin mit 6% seit dem 20. März 1973 (Datum der Klageeinreichung) zu verzinsen. Es handelt sich um einen Schadenszins, dessen Satz sich nach den Verhältnissen auf dem Geldmarkt richtet (BGE 78 I 90; 81 II 221).

Aus den Erwägungen des Bundesgerichts:

5. a) Das Handelsgericht meint, die Beklagte verstoße mit der Verwendung des streitigen Schreibens nicht gegen Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG, sondern gegen die Generalklausel des Art. 1 Abs. 1 UWG. Es kommt auf Grund der Ausführungen der Klägerin zum Schluß, daß diese nicht unbedingt die Verletzung des Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG, sondern die Widerrechtlichkeit an sich festgestellt haben wolle. Ob es damit das Rechtsbegehren richtig auslegte, ist eine Frage des kantonalen Prozeßrechts, dessen Anwendung im Berufungsverfahren nicht überprüft werden darf (Art. 43 OG). Das Urteil wird denn auch in diesem Punkt von keiner Partei angefochten.

b) Die Klägerin rügt, die Vorinstanz habe die Verletzung des Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG durch die Beklagte zu Unrecht verneint. Sie ist mit dieser Kritik nicht zu hören. Wollte sie die Verletzung des Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG festgestellt haben, so hatte sie einen entsprechenden Antrag mit selbständiger Berufung oder Anschlußberufung zu stellen.

6. Die Beklagte bezeichnet die Ansicht des Handelsgerichts, das streitige Schreiben verstoße nicht gegen Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG, sondern gegen die Generalklausel des Art. 1 Abs. 1 UWG, als widersprüchlich. Ob diese Rüge zutrifft, hängt davon ab, ob die vergleichende Reklame, die weder unwahr, irreführend noch unnötig verletzend ist, gegen Art. 1 Abs. 1 UWG verstoßen kann (vgl. auch GERMANN, Vergleichende Reklame, WuR 1954 S. 269 und 275; derselbe, Zum Leistungsprinzip im Wettbewerbsrecht, WuR 1968 S. 157). Das Bundesgericht bezeichnet im Entscheid 94 IV 38 die vergleichende Werbung als zulässig, wenn sie weder unwahr, irreführend noch unnötig herabwürdigend ist. Es nimmt dabei Bezug auf das Urteil 87 II 116, wo es an der Rechtsprechung zu «Art. 48

OR» (richtigerweise Art. 50 aOR und Art. 48 rev. OR) festhielt. Dabei führte es insbesondere aus, das UWG erlaube jedem, den andern mit der eigenen Leistung zu übertreffen und im Wettkampf zu schlagen (Leistungsprinzip), sofern er dadurch nicht gegen Treu und Glauben verstoße. Art. 1 Abs. 2 UWG nenne denn auch die vergleichende Werbung nicht als Beispiel des unlauteren Wettbewerbs, obwohl sich bei Erlaß des Gesetzes die Frage seiner Zulässigkeit gestellt habe. Gegenteils sei aus Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG zu schließen, daß der Gesetzgeber nur bestimmte Formen der vergleichenden Werbung habe verbieten wollen. Diese Vorschrift untersage dem Bewerber Äußerungen über die Konkurrenten, ihre Waren, Werke und Leistungen oder Geschäftsverhältnisse nicht schlechthin, sondern nur, wenn sie unrichtig, irreführend oder unnötig verletzend seien.

Diese Argumentation überzeugt mindestens insofern nicht, als sie die Zulässigkeit der vergleichenden Werbung bloß unter dem Gesichtswinkel des Art. 1 Abs. 2 lit. a (und wohl auch lit. b) UWG beurteilt. Nach der Generalklausel des Art. 1 Abs. 1 UWG ist unlauterer Wettbewerb *jeder* Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder *andere Mittel*, die gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoßen. Art. 1 Abs. 2 lit. a–h UWG nennt Fälle unlauteren Wettbewerbs. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Auch andere Handlungen können unlauter sein, wenn sie der Umschreibung des Art. 1 Abs. 1 UWG entsprechen und den Mitbewerber im Sinne des Art. 2 UWG in seiner Kundschaft, in seinem Kredit oder beruflichen Ansehen usw. schädigen oder gefährden (BGE 72 II 390/91). Unwahre, irreführende oder unnötig verletzende Äußerungen sind also nicht die einzigen Mittel, die geeignet sein können, eine vergleichende Werbung als mißbräuchlich erscheinen zu lassen. Gerade weil Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG die vergleichende Werbung nicht eigens nennt, hindert nichts, sie nicht bloß nach den besonderen Merkmalen dieser Bestimmung, sondern umfassend im Lichte des Grundsatzes von Treu und Glauben zu würdigen, ohne daß sie schlechthin als unlauter abzulehnen ist. Daß sie im Wettbewerb üblich sei und sich allgemein durchgesetzt habe, wie die Beklagte behauptet, ändert nichts. Es mag zutreffen, daß ihre Verpönung nur unter den in Art. 1 Abs. 2 lit. a und b umschriebenen Voraussetzungen der Vorzug einer klaren und leicht zu handhabenden Regelung hat. Die Sondertatbestände des UWG können aber, so vollständig sie auch scheinen mögen, die Generalklausel nicht ersetzen (vgl. GERMANN, Zur Generalklausel des UWG, SJZ 40 S. 286). Diese allein erlaubt, die Vielfalt des Wettbewerbes zu erfassen, daher den vollen Schutz des Gesetzes zu gewähren.

Diese Erkenntnis liegt verschiedenen Entscheiden vor und nach Erlaß des Wettbewerbsgesetzes zugrunde. So führte das Bundesgericht i. S. Migros AG c. Henkel AG (BGE 58 II 461/62) u. a. aus, die Beklagte habe in der Reklame in erster Linie deshalb ständig auf das Waschpulver der Klägerin Bezug genommen, um sich dadurch den guten Ruf der Mitbewerberin beim Publikum zunutze zu machen; ein Gewerbetreibender, der sich mit einem Erzeugnis bekannt gemacht habe, brauche sich aber nicht gefallen zu lassen, daß Mitbewerber bei der Anpreisung ihrer Waren ständig auf seinen Namen oder Erzeugnis hinweisen, um so seine mit Mühe und Geld erzielten Erfolge kostenlos für sich auszunutzen; es widerspreche unter den gegebenen Umständen den Regeln eines lauteren Konkurrenzkampfes, daß sich die Beklagte in ihrer Reklame Ausdrücken, wie «Ersatz für Persil», «Kein Persil aber gleich gut» und dergleichen bediente. BGE 70 II 249 ff. prüft u. a. unter persönlichkeits- und wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten, ob der Ruf der «Unip»-Klingen zugunsten der «Unic»-Apparate ausgenützt werde. BGE 72 II 390/91 anerkennt, daß unlauterer Wettbewerb nach der Generalklausel des Art. 1 Abs. 1 UWG in der Ausnützung des bekannten Rufes eines Konkurrenten liegen kann. Im Entscheid 72 II 397/98 sagt ferner das Bundesgericht, insbesondere könne unlauterer Wettbewerb

«auch erfüllt sein durch die Ausnützung einer Verkehrsgeltung, die nicht als Hinweis auf einen bestimmten Hersteller, sondern als Hinweis auf eine bestimmte Qualität der Ware wirkt ...», und es genüge «schon jede Maßnahme, die dazu angetan ist, den guten Ruf des Mitbewerbers auszubeuten und ihn dem eigenen Angebot des Nachahmers als Vorspann dienstbar zu machen». Nach BGE 79 II 182 ff. kann der Gebrauch einer gesetzmäßigen Firma unter Umständen unlauterer Wettbewerb sein, wobei nicht klar gesagt wird, ob im konkreten Fall gegen Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG oder allgemein gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoßen wurde. Daß das Bundesgericht auch die Generalklausel als verletzt betrachtete, ergibt sich aber aus dem Vorwurf (a.a.O. S. 191), die Wahl der Firma «Laboratoire André de Trey SA Genève» verstoße deshalb gegen Treu und Glauben, weil damit die Beklagte mißbräuchlich den Ruf, den die Klägerin unter der Bezeichnung «de Trey frères SA» erlangt hatte, auszunützen trachtete. Diese Rechtsprechung schafft zu BGE 87 II 114, der sich mit ihr nicht auseinandersetzt, keinen Gegensatz, sondern faßt den Anwendungsbereich des Gesetzes weiter. Das gilt auch für zwei neuere Urteile, wo das Bundesgericht die Frage stellte und offenließ, ob planmäßige Annäherung an eine fremde Warenausstattung in der Absicht, den guten Ruf des Konkurrenzserzeugnisses auszunützen, als unlauterer Wettbewerb nach der Generalklausel des Art. 1 Abs. 1 UWG zu werten sei (BGE 95 II 198/99, 95 II 469/70). Wie in diesen Entscheidungen, so geht es im Urteil 87 II 114 um sogenannte anlehrende Werbung. Sie ist als besondere Spielart der vergleichenden Werbung nach Art. 1 Abs. 1 UWG mindestens dann als mißbräuchlich zu verwerfen, wenn sie sachlich nicht gerechtfertigt und verletzend in der Form ist (vgl. GERMANN, Zur Generalklausel des Wettbewerbsgesetzes, a.a.O. S. 288; derselbe, Vergleichende Werbung, a.a.O. S. 288 ff.; derselbe, Zum Leistungsprinzip im Wettbewerbsrecht, a.a.O. S. 160 ff.; TROLLER, Immaterialgüterrecht II, 2. Aufl. S. 1063 ff.; ferner REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht II, 4. Aufl. S. 214 ff.; TETZNER, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2. Aufl. S. 121 ff.)

7. Die Beklagte bestreitet, mit ihrem Schreiben gegen Art. 1 Abs. 1 UWG verstoßen zu haben. Sie beanstandet zu Unrecht, daß sich das Handelsgericht auf BGE 58 II 489 ff. berief. Wohl trifft zu, daß sich der damals beurteilte Fall mit dem vorliegenden Tatbestand insofern nicht vergleichen läßt, als hier keine herabwürdigende Reklame in Frage steht. Indessen läßt der im angeführten Entscheid (a.a.O. S. 461/62) ausgesprochene Grundsatz über die mißbräuchliche Ausbeutung des guten Rufes eines Mitbewerbers oder seines Erzeugnisses sich zwanglos auf die Beklagte übertragen (vgl. auch BGE 70 II 250, 72 II 391, 397/98, 79 II 190/91).

Es steht fest, daß die Beklagte im Jahre 1971 die Herstellung ihres bewußt als Gegenprodukt zur «L.»-Matratze geschaffenen Liegemöbel-Gestells begonnen und es unter der Bezeichnung «b.» zu vertreiben begonnen hat. Sie begnügte sich im Schreiben nicht mit dem Hinweis auf ihre Neuentwicklung, sondern fügte bei, daß es sich um ein «Gegenprodukt» zur «L.» handle, das dieser in jeder Beziehung ebenbürtig, ja sogar überlegen, aber um mehr als 20 % billiger sei. Die Beklagte macht im streitigen Schreiben keine Angaben über Beschaffenheit und Preis ihres Möbels. Sie schreibt vielmehr die offenbar als bekannt vorausgesetzten Eigenschaften der «L.»-Matratze ihrem Erzeugnis zu und versucht mit diesem «Gegenprodukt» die Gunst der Kaufinteressenten für sich zu gewinnen. Sie hat es augenscheinlich darauf abgesehen, den guten Ruf eines Mitbewerbers und seines auf dem Marke eingeführten Erzeugnisses der eigenen Werbung dienstbar zu machen. Das ist nach Art. 1 Abs. 1 UWG nicht zulässig.

8. Der Anspruch der Klägerin auf Feststellung der Widerrechtlichkeit setzt nach Art. 2 Abs. 1 lit. a UWG voraus, daß der Berechtigte an der Feststellung rechtlich interessiert sei

(BGE 93 II 270 mit Hinweisen). Ein solches Interesse besteht neben der Leistungsklage u.a. dann, wenn die Veröffentlichung des Urteils geboten erscheint, kann aber auch in anderen Fällen bestehen (BGE 90 II 59).

Obwohl die Beklagte die Veröffentlichung des Urteils nicht verlangt, ist das Feststellungsinteresse zu bejahen. Daran ändert nichts, daß die Widerrechtlichkeit bei einer allfälligen Gutheißung des Schadenersatzanspruches bejaht werden müßte. Sie käme in diesem Falle bloß in den Erwägungen des Urteils zum Ausdruck. Die Klägerin hat aber ein berechtigtes Interesse daran, daß die der Beklagten zur Last gelegte Rechtsverletzung im Dispositiv ausdrücklich festgehalten werde, damit sie es nötigenfalls Dritten zur Bestätigung der Rechtslage vorweisen kann (TROLLER, a.a.O. S. 1107).

9. Der Schadenersatzanspruch der Klägerin setzt voraus, daß die Beklagte schuldhaft unlauteren Wettbewerb begangen hat (Art. 2 Abs. 1 lit. d UWG).

a) Wie dargetan verfolgte die Beklagte mit ihrem Schreiben offensichtlich den Zweck, das bekannte Erzeugnis der Klägerin als Vorspann für die eigene Werbung auszunützen. Sie konnte nicht darüber im Zweifel sein, daß ein solches Gebaren unerlaubt ist.

b) Das Handelsgericht legt im Zusammenhang mit der Bemessung des Schadenersatzanspruches dar, aus dem Wortlaut des genannten Schreibens sei mit Gewißheit zu schließen, daß es an «verschiedene Zwischenhändler» gegangen sei. Dafür sprächen die Anrede («Sehr geehrte Herren») und der Beilagevermerk («eine Engros-Preisliste»), sondern aber der Schlußsatz, man würde sich freuen, «sämtliche Mitglieder» am Mustermesse-Stand begrüßen zu dürfen, eine Wendung, die nur einen Sinne habe, wenn der Brief an sämtliche Mitglieder eines Verbandes gerichtet gewesen sei. Die Lebenserfahrung zeige, daß durch die Versendung des streitigen Schreibens an eine «Vielzahl von Zwischenhändler» dem Konkurrenten ein Schaden entstehe.

Die Beklagte rügt, die Feststellung, der Brief sei an verschiedene bzw. an eine Vielzahl von Zwischenhändler gegangen, verletze Bundesrecht, weil das Handelsgericht einseitig auf die bestrittene Darstellung der Klägerin abgestellt habe. Das gelte auch für die weitere Feststellung, beim «Briefversand» habe es sich um eine «einmalige Aktion» gehandelt. Die Beklagte weist ferner darauf hin, daß es nach ihrer Darstellung im kantonalen Verfahren nicht um ein Zirkular, sondern um ein Einzelschreiben gegangen sei, das sie an den Leiter einer Einkaufsgruppe gerichtet habe. Sie sagt aber nicht, die Vorinstanz habe von ihr angebotene Beweise nicht angenommen, sondern bemängelt nur, die Klägerin habe den Versand des Briefes in mehr als einem Exemplar nicht bewiesen, insbesondere ihren Gewährsmann nicht als Zeugen genannt. Die Stellungnahme der Vorinstanz beruht indessen weder auf dem einen noch dem anderen Parteistandpunkt, sondern auf eigener Auslegung des von der Klägerin eingereichten Schreibens, also auf Beweiswürdigung, die im Berufungsverfahren nicht überprüft werden darf. Im übrigen wäre der Beklagten auch dann nicht geholfen, wenn man auf ihre Rüge abstellte. Sie bestätigt in der Berufungsschrift (S. 18), daß das an den Leiter einer Einkaufsgruppe gerichtete Schreiben nach dem Schlußsatz nur den Sinn haben konnte, er solle die Mitglieder der Gruppe zum Besuch des Standes der Beklagten an der MUBA einladen. Weder sagt sie, wieviele Mitglieder die Gruppe zählte, noch bestreitet sie, daß es Zwischenhändler waren. Damit anerkennt die Beklagte, daß das Schreiben zwar an einen einzelnen Adressaten, ihm aber zuhanden einer Mehrzahl Interessenten zugestellt wurde. Wenn sodann im angefochtenen Urteil von einer einmaligen Aktion die Rede ist, so entspricht das der eigenen Darstellung der Beklagten, wobei das Handelsgericht diesen Umstand bei der Schadensbemessung zu ihren Gunsten würdigte.

c) Die Beklagte wirft der Vorinstanz Verletzung von Bundesrecht vor, weil sie der

Klägerin Schadenersatz zugesprochen habe, obwohl kein Schaden nachgewiesen sei. Sie räumt zwar ein, daß der Schadensbeweis bei unlauterem Wettbewerb oft schwierig zu erbringen sei, so daß der Richter von seinem Ermessen Gebrauch machen müsse. Der Ansprecher habe aber auch in einem solchen Falle die für die Bemessung des Schadens erforderlichen «Umstände und Fakten» darzutun, was hier nicht geschehen sei. Im übrigen sei der vom Handelsgericht zugesprochene Betrag übersetzt.

Nach Art. 42 Abs. 2 OR, der auch für das Wettbewerbsrecht gilt (Art. 8 UWG), ist der nicht ziffernmäßig nachweisbare Schaden nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Maßnahmen abzuschätzen. Diese Vorschrift bezieht sich nach der Rechtsprechung sowohl auf den Eintritt wie auf die Höhe eines Schadens. Sie ist also auch anzuwenden, wenn eine Schädigung an sich nicht nachweisbar ist, aber nach den Umständen mit einer gewissen Überzeugungsgewalt angenommen werden muß. Allerdings entbindet auch Art. 42 Abs. 2 OR den Ansprecher nicht der Pflicht, alle Umstände, die für den Eintritt eines Schadens sprechen und dessen Schätzung erlauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar zu behaupten und zu beweisen (BGE 98 II 37 und dort erwähnte Entscheide). Dabei bestimmt das kantonale Prozeßrecht, inwieweit der Richter nicht behauptete Tatsachen berücksichtigen darf (BGE 89 II 121, Erw. 2 a).

Das Handelsgericht erklärt, als zu ersetzender Schaden komme einzig der Gewinn in Betracht, der der Klägerin durch die Versendung des Briefes entgangen sei. Es setzt diesen nach Art. 42 Abs. 2 ermessensweise auf 10000 Fr. fest und zieht dabei in Betracht, daß die Beklagte billiger verkauft als die Klägerin; daß es auf dem Markt noch andere Konkurrenten gibt; daß es beim Briefversand um eine einmalige Aktion ging, die «Adressaten» nicht Laien, sondern Zwischenhändler waren und der Verstoß an sich nicht besonders schwer wiege. Berücksichtigt man, daß der Natur der Sache nach die Klägerin Anhaltspunkte für Bestand und Höhe des Schadens nur innert engen Grenzen nennen konnte, so ist dem Handelsgericht keine Ermessensüberschreitung vorzuwerfen. Eine solche läßt sich weder mit dem summarischen Hinweis auf andere Gerichtsentscheide noch mit dem Einwand belegen, die Klägerin habe nicht einmal den Verlust eines einzigen Auftraggebers nachgewiesen, statt des Originals eine Fotokopie des Schreibens eingelegt und die Vernehmung des Empfängers als Zeugen nicht verlangt. Wie die Schätzung des Handelsgerichts wegen verlässlicher Unterlagen kaum überprüfbar ist, so fehlt andererseits nicht weniger jeder Anhaltspunkt für eine andere Beurteilung, wenn man der Klägerin nicht bloß einen symbolischen Betrag als Schadenersatz zusprechen will. Das würde aber weder dem schuldhaft unlauteren Verhalten der Beklagten noch seinen erfahrungsgemäß eingetretenen Auswirkungen gerecht.

10. Das Handelsgericht spricht der Klägerin auf der Schadenssumme antragsgemäß einen Zins von 6% seit 20. März 1973 (Datum der Klageeinreichung) zu und erklärt, es handle sich um Schadenszins, dessen Höhe sich nach den Verhältnissen auf dem Geldmarkt richte (BGE 81 II 221, 78 I 90). Von einer Verletzung des Art. 104 Abs. 1 OR, wie sie die Beklagte behauptet, kann somit keine Rede sein.

UWG Art. 9, Firmenrecht (OR Art. 951 Abs. 2)

Verwechselbarkeit der Kurzbezeichnung ELFORA mit der Firma ELORAG bejaht.

Eine vorsorgliche Maßnahme ist gerechtfertigt, wenn durch die bestehende Ver-

wechslungsgefahr eine Kreditschädigung der Klägerin bei ihrem Kundenkreis und ihren Lieferanten anzunehmen ist.

Admission du risque de confondre l'abréviation ELFORA avec la raison sociale ELORAG.

Une mesure provisionnelle se justifie lorsqu'il y a lieu d'admettre que le risque actuel de confusion nuit au crédit de la demanderesse auprès de sa clientèle et de ses fournisseurs.

Verfügung des Bezirksgerichts Zürich vom 29. April 1976 i.S. Elorag AG, Elektro-Apparate Engros gegen Elektro + Foto + Radio AG, Elfora.

Aus den Erwägungen:

III. Im Anschluß an die mündliche Verhandlung wurde das Verfahren im Einverständnis der Parteien einstweilen sistiert, um diesen Gelegenheit zur Aufnahme von Vergleichsverhandlungen zu geben. Mit Eingabe vom 27. April 1976 teilte der klägerische Vertreter dem Gericht mit, daß er an seinem Begehren vollumfänglich festhalte, da die Beklagte zwar den Eintrag ihres abgeänderten Namens in das Handelsregister bewirkt, nicht aber den Gebrauch des Zusatzes «ELFORA» aufgegeben habe; sowohl in der Ladenanschrift als auch im Geschäftsverkehr verwende sie nach wie vor die Bezeichnung «ELFORA». Gleichzeitig ließ die Klägerin das Begehren stellen, der Beklagten sei auch die Verwendung der Abkürzung «EFORA» zur Bezeichnung ihrer Firma zu verbieten und es sei eine entsprechende einstweilige Verfügung zu erlassen.

IV. Das klägerische Begehren in bezug auf das gegenüber der Beklagten auszusprechende Verbot, die Kurzbezeichnung «EFORA» zu verwenden, stellt eine Erweiterung und auch eine inhaltliche Abänderung des Rechtsbegehrens vom 12. März 1976 und damit eine unzulässige Klageänderung dar; über diese Begehren ist daher in einem gesonderten Verfahren zu entscheiden. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bleibt demnach das beantragte Verbot der Verwendung der Bezeichnung «ELFORA» durch die Beklagte. Nach telefonischer Auskunft des Handelsregisteramtes des Kantons Zürich wurde die Namensänderung des Beklagten am 9. April 1976 ins Handelsregister aufgenommen. Demnach war die Beklagte im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung noch mit ihrem Firmenzusatz «ELFORA» eingetragen. Für das vorliegende Verfahren ist indes weniger der Eintrag der Namensänderung im Handelsregister, als der Gebrauch der Bezeichnung «ELFORA» durch die Beklagte relevant. Nach klägerischer Darstellung verwendet die Beklagte diese Bezeichnung weiterhin; nach Darstellung des beklaglichen Vertreters ist nicht auszuschließen, daß die Beklagte diese Bezeichnung während einer Umstellungszeit von zwei bis drei Monaten auch noch weiterhin verwenden könnte. Das Begehren ist daher nicht gegenstandslos geworden, sondern es muß darüber entschieden werden.

V. Gemäß Art. 9 UWG kann eine vorsorgliche Maßnahme zur vorläufigen Vollstreckung eines – wie vorliegend geltend gemachten – Unterlassungsanspruches verfügt werden. Der Antragsteller hat dabei glaubhaft zu machen, daß die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwendet, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen, und daß ihm infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann.

1. Die Parteien stehen im wirtschaftlichen Wettbewerb, da beide in derselben Branche

tätig sind, der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit am gleichen Ort liegt und der Abnehmerkreis ihrer Waren somit identisch ist.

2. Die Klägerin macht geltend, die Beklagte verstoße gegen die Grundsätze von Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb, indem sie durch die Verwendung der Kurzbezeichnung «ELFORA» eine Verwechslungsgefahr mit dem Geschäftsbetrieb der Klägerin herbeiführe (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG).

3. Gemäß Art. 951 Abs. 2 OR müssen sich Firmen von Aktiengesellschaften von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden. Diese Unterscheidung ist in bezug auf die Firmen der Parteien zwar gegeben; der firmenrechtliche Schutz wird jedoch im Hinblick auf die Art und Weise des Firmengebrauchs durch den wettbewerbsrechtlichen Schutz erweitert, so daß der Gebrauch einer an sich zulässigen Firma wettbewerbsrechtlich unzulässig sein kann (BGE 40 II 601; 74 II 235). Ob Verwechslungsgefahr besteht oder nicht, beurteilt sich vom Gesichtsfeld des Kundenkreises aus (BGE 52 II 167; 56 II 228). Die Beurteilung hat dabei nach objektiven Gesichtspunkten zu erfolgen; Absicht, eine Verwechslungsgefahr zu schaffen, ist nicht erforderlich. Die Verwechslungsgefahr setzt dabei auch nicht den Nachweis bereits erfolgter Verwechslungen voraus (BGE 78 II 382; 82 II 154), wie umgekehrt der Nachweis einzelner Verwechslungen nicht unbedingt als Nachweis von Verwechslungsgefahr gelten kann (BGE 80 II 165).

Die Verwechslungsgefahr ist desto größer, je enger das räumliche Wettbewerbsverhältnis ist; Firmen, die am gleichen Ort arbeiten, sind strenger zu beurteilen als solche, die sich weniger stören. Bei der Frage der Beurteilung der deutlichen Unterscheidbarkeit ist an die Firmen juristischer Personen ein strengerer Maßstab anzulegen als an Einzelunternehmen und an die Firmen von Personengesellschaften; denn im Gegensatz zu diesen stehen jenen für die Wahl ihres Namens wesentlich mehr Möglichkeiten zu Gebote (BGE 72 II 185). Besonders hohe Anforderungen sind am Platze, wenn sich Unternehmen gegenüberstehen, die auf demselben Sachgebiet und am gleichen Orte tätig sind (BGE 82 II 152).

Unter diesen Gesichtspunkten ist vorliegend eine Verwechslungsgefahr zwischen «Elorag» und «Elfora» zu bejahen. Die Parteien, die sich dieser Bezeichnungen bedienen, stehen in einem engen wirtschaftlichen und räumlichen Wettbewerbsverhältnis (gleiche Branche, gleicher Ort, gleicher Kundenkreis). Wesentlich für die beiden Bezeichnungen ist deren akustischer und visueller zentraler Bestandteil «ora», der große Anfangsbuchstabe «E», als auch die Vokal- und Silbenfolge «E-ora»; daneben fallen die stummen Konsonanten nicht ins Gewicht. Da die beiden Bezeichnungen in ihrem zentralen Wortbestandteil, in der Anzahl ihrer Buchstaben und in ihrer Vokal- und Silbenfolge beinahe identisch sind, ist die Verwechslungsgefahr nach den oben genannten Kriterien ohne Notwendigkeit einer weiteren Begründung zu bejahen.

4. Durch die bestehende Verwechslungsgefahr droht der Klägerin auch ein Schaden; dieser kann unter anderem in einer Kreditschädigung der Klägerin bei ihrem Kundenkreis und ihren Lieferanten bestehen und wäre somit nicht leicht wieder gut zu machen. Demnach ist eine vorsorgliche Maßnahme auch unter dem Gesichtspunkt der Dringlichkeit gerechtfertigt.

UWG Art. 13; StGB Art. 347

Ist ein Antragsdelikt durch die Presse begangen worden, gilt die Gerichtsstandsbestimmung von StGB Art. 347. Besteht eine Wahlmöglichkeit, hat der Unter-

suchungsrichter, welcher die Anzeige erhielt, den Anzeiger aufzufordern, den ihm genehmen Richter zu bezeichnen, wenn die Anzeige darüber nichts sagt.

L'art. 457 CP s'applique aux délits poursuivis sur plainte commis par la voie de la presse. S'il existe un choix, le juge d'instruction saisi de la plainte invite le plaignant à désigner le for qu'il choisit, si la plainte ne contient pas d'indication à ce sujet.

ZBJV 1975, S. 239 und RStrS 1976, S. 85, Entscheid der AK des Obergerichtes des Kantons Bern vom 1. Oktober 1971 i.S. B.

Si l'infraction visée dans une plainte pour concurrence déloyale a été commise par la voie de la presse, le for est déterminé par l'art. 347 CPS (HÄRDY, Handkommentar zum UWG, 4. Aufl., n. 2 ad art. 5). S'il y a for alternatif et si aucune instruction n'a été ouverte (en l'espèce les magistrats des deux fors avaient décliné leur compétence), il y a lieu, puisqu'il s'agit d'une infraction à requête, d'inviter le Juge d'instruction qui a reçu la plainte à faire indiquer par le plaignant le for qu'il entend choisir, à moins que la plainte ne permette de reconnaître sa volonté sur ce point.

Pour la fixation du for intercantonal il appartient au canton qui requiert le Tribunal fédéral de fournir les éléments nécessaires à la fixation du for (circ. TF 31. 1. et 26. 2. 1946). En appliquant cette règle par analogie, il est indiqué de charger le juge qui a reçu la plainte de réunir les éléments utiles pour la détermination du for à l'intérieur du canton.

Firmenrecht (OR Art. 944 Abs. 1; HRegV Art. 44 Abs. 1); OG Art. 103 lit. a

Legitimation zur Beschwerde der Gründer einer noch nicht eingetragenen Aktiengesellschaft.

Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts.

Sachbegriffe ohne Kennzeichnungskraft dürfen nicht als alleiniger Inhalt einer Firma anerkannt werden. Unzulässigkeit der Firma «Inkasso AG».

Voraussetzungen, unter denen eine Verwaltungsbehörde ihre Praxis ändern darf.

Qualité pour recourir des fondateurs d'une société anonyme non encore inscrite.

Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral.

Une raison de commerce ne peut pas être constituée uniquement par des désignations génériques sans force distinctive. Refus de la raison «Inkasso AG».

Conditions auxquelles une autorité administrative peut modifier sa pratique.

BGE 101 Ib, S. 361 ff. und Praxis 1976, S. 311 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. November 1975 i.S. Brupbacher und Mitbeteiligte gegen Eidg. Amt für das Handelsregister.

A. Hans Brupbacher, Walter Deplaz und Helene Sommer gründeten am 25. Juni 1975 unter der Firma «Inkasso AG» eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Das Eidg. Amt für das Handelsregister teilte am 7. Juni 1975 dem kantonalen Registerführer, der die Eintragung vorgenommen hatte, mit, die Publikation werde zurückgestellt, da eine Sachbezeichnung nicht monopolisiert werden könne und es an einer Individualisierung fehle, die zumindest durch Aufnahme der Sitzbezeichnung in die Firma geschehen sollte.

Auf Verlangen der Gründer erließ das Eidg. Amt am 24. Juni 1975 eine beschwerdefähige Verfügung.

B. Die Gründer, die vorläufig die Firma in «Inkassoservice AG» umbenannt haben, beantragen mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde, ihnen die Firma «Inkasso AG» zu bewilligen.

Das Eidg. Amt für das Handelsregister beantragt sinngemäß die Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Gründer einer Aktiengesellschaft bilden bis zu deren Eintragung eine einfache Gesellschaft und sind, wenn sie im vorinstanzlichen Verfahren als Partei zugelassen worden waren, nach Art. 103 lit. a OG zur Beschwerde berechtigt (BGE 95 I 278). Diese Voraussetzung trifft hier zu.

2. Die Beschwerdeführer beanspruchen die Firma «Inkasso AG» ohne Zusatz, insbesondere ohne Bezeichnung des Sitzes. Daß sie sich vorläufig mit der Firma «Inkassoservice AG» begnügen, beeinträchtigt ihr Rechtsschutzinteresse nicht. Entgegen der Ansicht des Amtes ist nicht zu prüfen, ob ihnen die Verwendung dieser Firma zugemutet werden darf, sondern ob sie zu Recht Anspruch auf die Firma «Inkasso AG» erheben.

3. Die Aktiengesellschaft kann unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen (Art. 950 Abs. 1 OR). Jede Firma darf neben dem vom Gesetz vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt Angaben enthalten, die auf die Natur des Unternehmens hinweisen, vorausgesetzt, daß sie wahr sind, zu keinen Täuschungen Anlaß geben und keinem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen (Art. 944 Abs. 1 OR, Art. 38 Abs. 1 HRegV). Bezeichnungen, die nur der Reklame dienen, dürfen in eine Firma nicht aufgenommen werden (Art. 44 Abs. 1 HRegV). Denn eine Firma hat die Aufgabe, ein Unternehmen zu kennzeichnen und zu unterscheiden. Sie ist nicht dazu bestimmt, es als wichtig, groß oder leistungsfähig hinzustellen (BGE 95 I 279 mit Hinweisen, 96 I 610, 100 Ib 31; GUHL/MERZ/KUMMER, OR S. 741).

4. Das Amt anerkennt, daß zahlreiche Firmen im Handelsregister eingetragen sind, die wie «Inkasso AG» reine Sachbezeichnungen sind. Der Grund hierfür liegt darin, daß bis vor zwei Jahren solche Firmen eingetragen wurden. Die Beschwerdeführer rügen diese neue Praxis als gesetzwidrig. Sie berufen sich hierfür auf BGE 100 II 224ff. Das Amt seinerseits sieht in diesem Urteil eine Änderung der bisherigen Rechtsprechung, auf die zurückzukommen sei.

a) Das Bundesgericht hatte im erwähnten Entscheid darüber zu befinden, ob sich die Firma «Außenhandel-Finanz AG» von der eingetragenen Firma «Außenhandel AG» genügend unterscheide. Es bejahte zuerst die Verwechselbarkeit der beiden Firmen

(a.a.O. S.226/27). Sodann setzte es sich mit der Auffassung PEDRAZZINI'S (Bemerkungen zur neueren firmenrechtlichen Praxis, in «Lebendiges Aktienrecht», Festgabe für Wolfhart Friedrich Bürgi, S.309) auseinander, der unter Berufung auf das öffentliche Interesse (Art.944 Abs.1 OR) Sachbezeichnungen allein wegen des Freihaltebedürfnisses von der Firmenbildung ausschließen möchte. Das Bundesgericht verwarf diese Argumentation, weil ihre Gutheißung zu einer grundlegenden und unerwünschten Änderung der Rechtsprechung führen würde und mit der geltenden Ordnung nicht vereinbar wäre. Es wies darauf hin, daß eine Aktiengesellschaft ihre Firma grundsätzlich frei wählen (Art.950 Abs.1 OR) und dabei auch Angaben verwenden dürfe, die auf die Natur des Unternehmens hinweisen (Art.944 Abs.1 OR). Sachbezeichnungen seien ausdrücklich erlaubt, und der Grundsatz der Firmenwahlfreiheit verbiete es, daß schon der Erstbenützer sie mit einem Zusatz versehen müsse. Dieses Erfordernis sei allein gegenüber dem Nachbenützer einer solchen Bezeichnung durchzusetzen. Der Vorbehalt des öffentlichen Interesses nach Art.944 Abs.1 OR sei nur als Korrektiv im Einzelfall zu verstehen und könne nicht Angaben ausschließen, die die gleiche Bestimmung ausdrücklich als zulässig erkläre. Zudem decke das öffentliche Interesse nicht das Freihaltebedürfnis für Sachangaben, sondern dränge angesichts der heutigen Wirtschaft (Konzentration und Diversifikation) auf klare Unterscheidung der Firmen, wofür aber der Nachbenützer einer solchen Bezeichnung zu sorgen habe.

Das Gesetz gewährt den Schutz «jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma» (Art.951 Abs.2 OR). Da im Firmenrecht – im Gegensatz zum Marken-, Muster- und Patentrecht (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd.II, 2.Aufl. S.1108/9) – die Nichtigkeit durch Klage oder Einrede nicht geltend gemacht werden kann, hat der Richter nicht zu prüfen, ob eine Firma zu Recht eingetragen worden ist. Es ließe sich mit dem vom Bundesgericht (a.a.O.) hervorgehobenen öffentlichen Interesse an deutlich unterscheidbaren Firmen kaum vereinbaren, eine neue Firma trotz Verwechselbarkeit nur deshalb zuzulassen, weil die früher eingetragene gar nicht hätte zugelassen werden dürfen. Die Erwägungen über die Zulässigkeit der Firma «Außenhandel AG» sind im Zusammenhang mit der Frage zu verstehen, ob gegenüber dem Nachbenützer einer reinen Sachbezeichnung hinsichtlich Unterscheidbarkeit geringere Anforderungen zu stellen seien, wie das ebenfalls von PEDRAZZINI (a.a.O. S.308) angeregt wurde. Auch unter diesem Vorbehalt gehen die Erwägungen des genannten Entscheides doch eindeutig dahin, daß der Erstbenützer eine Sachbezeichnung ohne jeden unterscheidenden Zusatz verwenden dürfe und daß allein der Nachbenützer für die Unterscheidung zu sorgen habe. Was für «Außenhandel AG» ausgeführt wurde, gilt in gleicher Weise für «Inkasso AG».

b) Das Amt berief sich für seine Praxisänderung zunächst auf BGE 43 II 93 ff., einen markenrechtlichen Entscheid, wonach die Rechtsprechung selbst im Firmenrecht je länger je mehr die Tendenz verfolge, die reinen Sachbezeichnungen nicht als ausschließliches Recht zuzuerkennen, sondern auch den andern Benützern offenzuhalten. Dieser Entscheid und die darin erwähnten früheren Urteile machten klar, daß das Bundesgericht die alleinige Beanspruchung einer Sachbezeichnung nur insoweit ablehnte, als damit Dritten die Verwendung überhaupt untersagt werden wollte, und daß die Mitbenützung stets zugelassen wurde, wenn die Nachbenützer durch entsprechende Zusätze für genügende Unterscheidung sorgten. Den gleichen Sinn haben auch verschiedene spätere Urteile (BGE 54 II 128 «Fleischwaren AG», 59 II 159 «Migros») und insbesondere BGE 82 II 340 «Eisen und Metall AG», der PEDRAZZINI hauptsächlich zur Kritik Anlaß gab (a.a.O. S.306). Dieses Urteil bestätigt, daß der Erstbenützer unter Umständen eine

Sachbezeichnung bis zu einem gewissen Grad für sich beanspruchen kann, was aber die notwendige Folge der gesetzlichen Ordnung sei, welche der Aktiengesellschaft die firmenmäßige Verwendung einer Sachbezeichnung erlaube (a.a.O. S. 342). Wenn das Bundesgericht sodann in dem vom Amt ebenfalls angeführten Entscheid 83 II 259 («Apostolische Gemeinde») erklärte, juristische Personen dürften allgemeine Sachbegriffe für ihren Namen nicht allein gebrauchen, so ist diese Auffassung nach dem Zusammenhang so zu verstehen, daß Nachbenützern die gleiche Bezeichnung offenstehe, wenn sie einen unterscheidungskräftigen Zusatz beifügen (vgl. ferner BGE 94 II 129 «Filtro SA», 97 II 158 «Isola-Werke», 98 II 63 und 69 «Standard Commerz Bank»).

c) Die geschilderte Rechtsprechung macht jedenfalls keinen Unterschied, ob die zu schützende Firma ausschließlich in einer Sachbezeichnung bestand oder diese nur als Bestandteil enthielt. Immerhin hat das Bundesgericht in jenem Fall wiederholt entscheidend auf die weitere Voraussetzung abgestellt, daß die Sachbezeichnung durch langen Gebrauch und Anerkennung in den beteiligten Kreisen sich zum unterscheidungskräftigen Kennzeichen durchgesetzt habe, wie das im Markenrecht anerkannt wird (BGE 59 II 160 «Migros», 64 II 251 «Wollen-Keller», 82 II 342 «Eisen und Metall» sowie unveröffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. April 1955 i.S. «Bankag»).

Im Ergebnis ist somit festzuhalten, daß das Bundesgericht im Entscheid 100 II 224 ff. die Rechtsprechung nicht geändert, sondern bestätigt hat.

5. Die Handelsregisterbehörden haben von Amtes wegen zu prüfen, ob eine Firma der Wahrheit widerspreche, Täuschungen verursache, dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufe (Art. 944 Abs. 1 OR) und reklamehaft (Art. 44 Abs. 1 HRegV) sei (Art. 940, 955 OR, 115 und 117 HRegV; BGE 100 Ib 31, 35 je mit Hinweisen). Sie dürfen die Eintragung nicht verweigern, wenn die beanspruchte Firma einer bereits registrierten ähnlich ist (BGE 55 I 191, 56 I 361, 65 I 273; Hs., Art. 940 OR N. 23, Art. 955 OR N. 11). In einem solchen Falle handelt es sich um eine materiellrechtliche Frage, die im Zweifel der prozessualen Auseinandersetzung der Beteiligten vorbehalten werden muß (BGE 91 I 362, 440 mit Hinweisen). Vorliegend hatte dagegen das Amt frei zu entscheiden, ob die von den Beschwerdeführern beanspruchte Firma mit Art. 944 Abs. 1 OR und Art. 44 Abs. 1 HRegV vereinbar sei.

a) Es ist der Meinung, das Bundesgericht dürfe die angefochtene Verfügung nur unter dem Gesichtspunkt der Ermessensüberschreitung oder des Ermessensmißbrauchs überprüfen. Richtig ist, daß das Amt nach Ermessen entscheidet, wenn es nach Art. 45 und 46 HRegV ausnahmsweise die firmenmäßige Verwendung nationaler, territorialer oder regionaler Bezeichnungen gestattet. Denn die Verordnung legt nicht fest, welches die besonderen Umstände sind, die eine solche Ausnahme rechtfertigen. Das Bundesgericht hat daher einen entsprechenden Entscheid des Amtes stets auf Ermessensüberschreitung und Ermessensmißbrauch hin überprüft und es abgelehnt, sein eigenes Ermessen anstelle jenes des Amtes zu setzen (BGE 93 I 564, 96 I 611, 97 I 75). Diese Rechtsprechung setzt aber voraus, daß Gesetz oder Verordnung einen Entscheid in das Ermessen des Amtes legen. Sie gilt nicht für die Beurteilung eines Eintragungsbegehrens nach Art. 944 Abs. 1 OR und Art. 44 Abs. 1 HRegV, wie das Amt unter Berufung auf gewisse, zu sehr verallgemeinernde Erwägungen in bundesgerichtlichen Urteilen annimmt (vgl. BGE 100 Ib 242 Erw. 3 und noch deutlicher der unveröffentlichte Entscheid der I. Zivilabteilung vom 7. Mai 1974 i.S. Schilling). Ob eine beanspruchte Firma den Anforderungen jener Bestimmungen entspricht, ist eine Rechtsfrage, welche die Anwendung und Auslegung von Bundesrecht betrifft (Art. 104 lit. a OG). Der in Art. 944 Abs. 1 OR ausgesprochene

Grundsatz des öffentlichen Interesses ist ein unbestimmter Rechtsbegriff (BGE 94 I 135), dessen Sinn nicht nach Ermessen, sondern frei zu ermitteln ist (BGE 96 I 373 und dort erwähnte Entscheide). Das Bundesgericht überprüft aber die Auslegung solcher Rechtsbegriffe durch die Verwaltungsbehörden mit Zurückhaltung, besonders wenn diese den maßgebenden örtlichen oder persönlichen Verhältnissen näher stehen (BGE 94 I 135, 96 I 373, 98 Ib 341, 467, 497). Solche besondere Verhältnisse gibt es hier nicht. Es stellt sich die abstrakte Frage, ob die Firma «Inkasso AG» unwahr, täuschend, reklamehaft sei oder den öffentlichen Interessen zuwiderlaufe. Das Bundesgericht kann sie im Verwaltungsverfahren in gleicher Weise beurteilen wie das Amt (vgl. BGE 64 I 56 «die Treuhänder», 79 I 176 «Grande pharmacie», 94 I 614 «Center», 96 I 610 «Centre»).

b) Das Amt behauptet, eine Firma widerspreche in der Regel dem Gebot der Firmenwahrheit wie auch dem Täuschungs- und Reklameverbot, wenn sie bloß aus einer Sach- oder Tätigkeitsbezeichnung besteht. Es läßt sich in der Tat die Auffassung vertreten, eine so allgemein gefaßte Bezeichnung wie «Inkasso AG» erwecke den Eindruck, daß das fragliche Unternehmen eine hervorragende Marktstellung habe (*die* Inkasso-Gesellschaft). In diesem Sinne äußert sich jedenfalls Hrs (Art. 946 OR, N. 46), und in die gleiche Richtung weisen die zitierten Entscheide (Erw. 5 a am Ende). Indessen fragt es sich, ob der Durchschnittsleser, auf den es ankommt (BGE 100 Ib 243), die Firma tatsächlich so versteht. Eine solche Befürchtung ist denn auch während Jahrzehnten nie aufgekommen, da sonst nicht bis vor zwei Jahren allgemeine Sachbezeichnungen in großer Zahl als Firmen im Handelsregister eingetragen worden wären.

c) Das Amt vertritt sodann die Auffassung, das nach Art. 944 Abs. 1 OR zu wahrende öffentliche Interesse gebiete die Freihaltung reiner Sachbezeichnungen.

Es trifft zu, daß ein Bedürfnis nach Freihaltung von Begriffen des sprachlichen Gemeingebrauchs besteht (vgl. PEDRAZZINI, a. a. O. S. 306/309). So weist das Amt darauf hin, daß die schrankenlose Zulassung von Firmen, die ausschließlich aus einer Sachangabe gebildet sind, es immer mehr erschweren, Interessenten mit vertretbarem Aufwand und hinreichender Zuverlässigkeit über Eintragungen im Zentralregister Auskünfte zu erteilen (vgl. Art. 119 Abs. 3 HRegV); daß es auch für die Gründer neuer Gesellschaften stets schwieriger werde, zu einer bereits geschützten Sachbezeichnung einen unterscheidungskräftigen Zusatz zu finden.

d) Es fragt sich andererseits, ob es nach Art. 944 Abs. 1 OR auch im öffentlichen Interesse liege, reine Sachbezeichnungen von der Firmenbildung auszuschließen. Das öffentliche Interesse, welches Art. 944 Abs. 1 OR vorbehält, hat den Sinn einer Generalklausel (vgl. dazu ProtExpK. 1924/25, S. 695 ff.). Es dürfte in erster Linie Firmen betreffen, die ihm im konkreten Fall zuwiderlaufen, wie z. B. unsittliche Bezeichnungen, die gegen das religiöse, sittliche oder nationale Empfinden verstoßen (VON BÜREN, Komm. zum UWG, S. 129 N. 72). Zudem kann es für sich genommen auch generelle Gesichtspunkte wie das Freihaltbedürfnis decken, nicht aber Bezeichnungen verhindern, die das Gesetz selbst ausdrücklich zuläßt (vgl. BGE 100 II 228).

Nach Art. 944 Abs. 1 OR darf jede Firma Angaben über die Natur des Unternehmens enthalten. In diesem Sinne gilt auch der Hinweis auf die Tätigkeit eines Geschäftes, und als solcher wird die Bezeichnung «Inkasso» in der Öffentlichkeit allgemein, nicht nur von den Fachleuten des Rechnungswesens verstanden, wie die Beschwerdeführer einwenden. Sachangaben sind aber nur «neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt» der Firma zugelassen. Diese Fassung deckt Firmen nicht, in denen die Sachangabe nicht bloß Bestandteil, sondern einziger Inhalt ist. Zu einem andern Ergebnis

könnte der Grundsatz der Firmenwahlfreiheit (Art. 950 Abs. 1 OR) führen, wenn daraus zu schließen wäre, daß die Firma der Aktiengesellschaft – im Unterschied zu den Personenangaben der Art. 945 und 947 OR – von Gesetzes wegen einen wesentlichen Inhalt nicht besitze. Dieser Schluß geht aber zu weit, wenn er es rechtfertigen soll, reine Sachbezeichnungen des sprachlichen Gemeingebrauchs zum ausschließlichen Inhalt einer Firma zu machen. Aufgabe der Firma ist es, ein Unternehmen zu kennzeichnen und von andern zu unterscheiden (Erw. 3). Art. 951 Abs. 2 OR, wonach sich die Firma einer Aktiengesellschaft von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden müsse, schafft ein entsprechendes Vorrecht, bestimmt aber nicht, daß Sachbegriffe ohne Kennzeichnungskraft zuzulassen seien, wenn nicht schon ein gleicher Eintrag besteht. Der Sinn eines solchen Firmenrechts ist nicht einzusehen. Die Auffassung des Amtes läßt sich daher bereits durch eine zweckentsprechende Auslegung des Gesetzes stützen, ohne daß auf das öffentliche Interesse abgestellt werden muß. Dafür spricht auch die Auslegung von § 4 des deutschen Aktiengesetzes. Obschon diese Bestimmung im Gegensatz zu Art. 944 Abs. 1 OR nicht bloß erlaubt, sondern als Regel vorschreibt, daß die Firma «dem Gegenstand des Unternehmens zu entnehmen» ist, sind nach Lehre und Rechtsprechung Sachfirmen, die nur allgemeine Gattungsbegriffe wie «Großhandels AG», «Handelsgesellschaft AG», «Wohnungsbau AG», «Kaufhaus AG» enthalten, mangels genügender Kennzeichnungskraft unzulässig (vgl. GESSLER/HEFERMEHL/ECKARDT/KROPFF, N. 10/11 § 4 AktG; SCHLEGELBERGER, N. 3 zu § 20 HGB).

e) Im übrigen läßt diese Auslegung es zumindest zu, das Freihaltebedürfnis auch als öffentliches Interesse zu berücksichtigen. Im Entscheid 100 II 228 hat das Bundesgericht erklärt, das öffentliche Interesse dränge angesichts des heutigen Wirtschaftsgeschehens (Konzentration und Diversifikation) mehr denn je auf klare Unterscheidung der Firmen. Es stellte daher im Firmenschutzprozeß der «Außenhandel AG» gegen die «Außenhandels-Finanz AG» entsprechend strenge Anforderungen an die Bezeichnung des Nachbenützers. Das öffentliche Interesse gebietet aber schon beim Erstbenützer einer Sachbezeichnung, daß diese die Firma kennzeichne und von andern Unternehmen unterscheide. Es widerspricht daher Art. 944 Abs. 1 OR nicht, Sachbegriffe des Gemeingebrauchs nicht als alleinigen Inhalt einer Firma anzuerkennen, auch wenn sie – im Unterschied zum Markenrecht (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG) – als wesentlicher Bestandteil in der Firma der Aktiengesellschaft zugelassen werden. Das Amt verletzte somit Bundesrecht nicht, wenn es die Eintragung der Firma «Inkasso AG» ablehnte. Inwiefern diese allenfalls zu ergänzen ist, steht hier nicht zur Beurteilung.

6. Die Beschwerdeführer werfen dem Amt Willkür vor, weil es mit der neuen Praxis jahrelang geübte Grundsätze aufgeben hat.

Verstöße gegen Art. 4 BV können als Verletzung von Bundesrecht geltend gemacht werden (Art. 104 lit. a OG; BGE 96 I 89, 187). Wie dargelegt, ist die neue Praxis des Amtes gerechtfertigt. Zudem ist nicht bestritten, daß das Amt sie seit zwei Jahren allgemein, nicht nur gegenüber den Beschwerdeführern befolgt. Es kann einer Behörde nicht verwehrt sein, eine Übung aufzugeben, die sie als unrichtig erkannt hat oder deren Verschärfung sie wegen veränderter Verhältnisse oder zunehmender Mißbräuche für zweckmäßig hält (BGE 91 I 218, 97 I 78 und dort erwähnte Entscheide).

Im übrigen ändert die neue Praxis des Amtes nichts daran, daß Firmen, die früher eingetragen wurden und den neuen Grundsätzen nicht entsprechen, weiterhin nach Art. 956 OR geschützt werden. Dabei behält die zugehörige Rechtsprechung einschließlich BGE 100 II 224ff. auch künftig ihre Bedeutung. Das führt auch nicht zu der von KUMMER (ZBJV 109/1973 S. 146) befürchteten Verwässerung des Firmenschutzes.

Firmenrecht (OR Art. 944 Abs. 2 und 952; HRegV Art. 45 und 46)

Anwendung dieser Bestimmung auf die schweizerische Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens.

Voraussetzungen, unter denen eine territoriale Bezeichnung in einer Geschäftsfirma verwendet werden darf. Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichtes.

Zulässigkeit der Bezeichnung « African » in der Firma der schweizerischen Zweigniederlassung einer Gesellschaft, die ihren Sitz in Liberia hat und Veröffentlichungen herausgibt, die mit dem afrikanischen Kontinent zusammenhängen.

Application de cette disposition à la succursale suisse d'une entreprise étrangère.

Conditions auxquelles une désignation territoriale peut être employée dans une raison de commerce. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral.

Admission de la désignation « African » dans la raison de la succursale suisse d'une société ayant son siège au Libéria et éditant des publications en rapport avec le continent africain.

BGE 101 Ib S. 16 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. März 1976 i.S. African Publishing House Ltd gegen Eidg. Amt für das Handelsregister.

A. La société African Publishing House Ltd, qui a son siège à Monrovia (Libéria), a notamment pour but l'édition de publications en rapport avec le continent africain. Elle édite une revue intitulée « Afrique Perspectives Internationales » et « Africa International Perspective », qui paraît en deux éditions séparées mais de contenu identique et s'adresse en français et en anglais aux cadres africains et internationaux.

Le 19 août 1975, elle a requis l'inscription sur le registre du commerce de Genève de sa succursale de ce lieu. Elle a demandé à l'Office fédéral du registre du commerce, par lettre du 7 novembre 1975, l'autorisation d'employer dans la raison de cette succursale la désignation territoriale « African ».

L'Office a refusé cette autorisation par décision du 3 décembre 1975.

B. African Publishing House Ltd forme devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif concluant à l'annulation de ce prononcé et à l'admission de la désignation territoriale « African » dans la raison sociale de sa succursale de Genève.

L'Office fédéral du registre du commerce propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1. La succursale suisse d'une entreprise dont le siège principal est à l'étranger est soumise, comme celle d'une maison suisse, à l'art. 952 al. 1 CO (RO 90 II 200 consid. 4, 93 I 563) : elle doit avoir la même raison que l'établissement principal, avec la faculté d'y apporter une adjonction spéciale, qui ne s'adapte qu'à elle. L'art. 952 al. 2 prescrit en

outre l'indication du siège de l'établissement principal et de la succursale et la désignation de celle-ci avec sa qualité. L'entreprise étrangère qui veut installer une succursale en Suisse doit se conformer à la législation de ce pays; la succursale suisse ne peut être inscrite au registre du commerce que si sa raison est conforme aux prescriptions impératives du droit public suisse relatives à la formation des raisons de commerce (RO 93 I 563).

2. a) Fondés sur l'art. 944 al. 2 CO, les art. 45 et 46 ORC interdisent l'emploi dans la raison des entreprises individuelles, sociétés commerciales et sociétés coopératives de désignations nationales, territoriales ou régionales, des exceptions pouvant être autorisées lorsqu'elles se justifient par des circonstances spéciales. Selon la jurisprudence, ces dispositions tendent à prévenir des abus: la désignation nationale ou territoriale 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 doit être accordée 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 qui la distingue objectivement des autres; il n'est pas nécessaire que l'entreprise en question bénéficie dans son domaine d'une position de monopole (RO 92 I 297, 298ss., 305, 94 I 560s., 96 I 611s., 98 Ib 299s., 99 Ib 37 consid. 2a, 100 Ib 244). La possibilité pour le requérant d'atteindre son but autrement que par l'emploi d'une désignation nationale ou territoriale n'est pas un motif suffisant pour lui refuser l'autorisation (RO 96 I 611). Le mot «exceptions» ne signifie pas que l'utilisation de désignations nationales, territoriales ou régionales doive rester aussi rare que possible (RO 92 I 297, 94 I 561 consid. 3, 96 I 611).

b) C'est l'Office fédéral du registre du commerce qui apprécie si des circonstances particulières justifient l'emploi d'une désignation nationale, territoriale ou régionale dans une raison de commerce. Il doit fonder sa décision sur des motifs objectifs et appliquer les règles du droit et de l'équité, selon le principe général de l'art. 4 CC (RO 92 I 294 consid. 2, 93 I 564). Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'Office. Il se borne à vérifier si la décision attaquée viole ou non le droit fédéral, c'est-à-dire à examiner si l'Office s'est référé à des critères objectivement déterminants et s'il n'a pas outrepassé les limites que le droit assigne à sa liberté d'appréciation (RO 93 I 564, 94 I 560, 96 I 611, 97 I 75 consid. 1, 101 Ib 366 consid. 5a).

3. a) La désignation litigieuse «African», équivalent anglais de l'adjectif «africain», qualifie tout ce qui se rapporte à l'Afrique. Selon la jurisprudence précitée (notamment RO 96 I 611), elle peut être utilisée en Suisse par toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection à individualiser son entreprise en mettant en évidence cet élément géographique. Elle ne saurait donc être réservée, comme le voudrait l'Office, aux entreprises issues d'une collaboration interétatique ou appartenant à un groupe multinational.

b) S'agissant de la succursale suisse d'une société d'édition qui a son siège en Afrique et dont le but est d'édition, imprimer et diffuser des publications en rapport avec le continent africain, notamment une revue intitulée «Afrique Perspectives Internationales» ou «African Internationale Perspective», on doit admettre l'existence d'un intérêt suffisant à justifier l'emploi dans la raison sociale de la désignation «African». Si la mission de cette revue, vouée «à l'étude, l'analyse et la documentation – en partant de points de vue spécifiquement africains – des problèmes et des techniques qui marquent les relations internationales des Etats, institutions, organismes et entreprises africaines», peut sembler ambitieuse, il n'apparaît pas pour autant que la désignation «African» soit employée seulement ni même principalement dans un but de réclame ou pour procurer à la société un avantage sur la concurrence. Sans doute le seul souci de mentionner le champ d'activité d'une entreprise ne suffit-il pas à justifier l'emploi d'une désignation territoriale (RO

86 I 249, 97 I 76). Mais on ne saurait suivre l'Office lorsqu'il considère la désignation litigieuse comme une « pure référence au champ d'activité ». Le caractère spécifiquement africain de la requérante ne ressort pas seulement du siège de la société et du territoire sur lequel elle déploie son activité principale; il se manifeste encore par toute l'orientation de cette activité, en particulier par les matières traitées et les lecteurs visés. Ce caractère distingue la raison litigieuse des raisons de commerce « Eurofiduciaire » (RO 86 I 243ss.), « American Automobile Service (Aktiengesellschaft) » (RO 91 I 212ss.) et « Eurotrans, Europa Transport und Spedition A.G. » (RO 97 I 73ss.) refusées par le Tribunal fédéral en raison de leur caractère éminemment publicitaire dans le cas d'espèce. Il constitue une circonstance spéciale qui justifie l'emploi par la requérante de la désignation « African » dans la raison sociale de sa succursale suisse.

c) L'Office se réfère à tort à l'arrêt RO 101 I b 000, à l'appui de son point de vue selon lequel les termes « African Publishing House » donneraient à penser qu'il s'agit de la seule maison d'édition sur le continent africain. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si, pour le lecteur moyen, une désignation aussi générale que « Inkasso AG » suscite l'impression que l'entreprise en question occupe une position dominante sur le marché et si elle doit être considérée comme trompeuse et servant uniquement de réclame (consid. 5b). Relevant que l'art. 944 al. 1 CO n'autorise des indications sur la nature de l'entreprise que « outre les éléments essentiels prescrits par la loi » et que la raison de commerce a pour but d'individualiser une entreprise et de la distinguer des autres, la cour de céans a admis qu'il n'était pas contraire à cette disposition de refuser une raison formée uniquement d'une désignation générique parce qu'elle en assurerait le monopole à son titulaire (consid. 5d). Ces considérations ne s'appliquent pas en l'espèce. La raison de la succursale suisse de la requérante doit indiquer le siège de l'établissement principal et celui de la succursale, la qualité de celle-ci étant expressément mentionnée (art. 952 al. 2 CO). Compte tenu de tous ces éléments, elle ne saurait être comparée à une raison formée d'une seule désignation générique. D'autre part, contrairement à ce que pense l'Office, l'emploi de la désignation « African » ne conférera aucun monopole à la requérante; cette désignation restera accessible à toute entreprise justifiant d'un intérêt suffisant, à condition qu'elle choisisse une raison ne prêtant pas à confusion avec celles qui existent déjà. C'est enfin une exigence légale que la raison de la succursale soit en principe la même que celle de l'établissement principal (art. 952 al. 1 CO).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

1. Admet le recours et annule la décision du 3 décembre 1975 de l'Office fédéral du registre du commerce;
2. Dit que la recourante est autorisée à adopter pour sa succursale de Genève la raison sociale « African Publishing House Ltd, Monrovia, succursale de Genève ».

V. Urheberrecht

URG Art. 53 Ziff. 1 und 2

*Zulässigkeit der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde gegen eine superprovisorische Verfügung betreffend vorsorgliche Massnahmen nach zürcherischem Prozeßrecht.
Dringlichkeit für den Erlaß einer vorsorglichen Verfügung ohne Anhörung der*

Gegenpartei ist gegeben, wenn die erhebliche Gefahr besteht, daß die Beklagte als erste Maßnahme auf die Zustellung irgendeiner gerichtlichen Urkunde hin ihre Vorräte an rechtswidrigen Waren (in casu Posters) sofort außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gerichtes verbringen würde.

An die Unersetzbarkeit des Nachteils sind keine zu hohen Anforderungen zu stellen. Beweisschwierigkeiten hinsichtlich der Anzahl der abgesetzten Waren (Posters) in einem späteren Schadenersatz- oder Bereicherungsprozeß können genügen.

Admissibilité d'un pourvoi en nullité cantonal contre une décision préprovisionnelle concernant des mesures provisionnelles selon le code de procédure zuricois.

L'urgence de rendre une décision provisionnelle sans que la partie adverse ait été entendue est donnée lorsqu'il y a un gros risque que la défenderesse prenne comme première mesure, à la suite de la notification de quelque acte judiciaire que ce soit, de transporter immédiatement ses réserves de marchandise illicite (des posters, en l'occurrence) hors du ressort du tribunal.

Il ne faut pas poser des exigences excessives en ce qui concerne l'irréparabilité du dommage. Il suffit d'envisager la difficulté d'établir ultérieurement, dans un procès en paiement de dommages-intérêts ou en enrichissement illégitime, le nombre des marchandises enlevées (des posters).

Beschluß der III. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 31. August 1976 i.S. Bubbles Incorporated S.A. und The Roy Export Company Establishment gegen Wizard & Genius AG.

Erwägungen:

1. Mit Verfügung vom 18. Juni 1976 untersagte der Einzelrichter im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Meilen auf Begehren der Klägerinnen (1 und 2) der Beklagten unter Androhung der gerichtlichen Bestrafung ihrer Organe gemäß Art. 292 StGB mit Haft oder Buße im Wiederhandlungsfalle mit sofortiger Wirkung, Posters (oder andere Bilder) mit irgendwelchen Szenen aus Filmen von Charles Chaplin herzustellen oder herstellen zu lassen und in irgend einer Form zu vertreiben oder vertreiben zu lassen. — Gemäß Ziff. 2 der Verfügung wurde der gesamte Vorrat von Postern mit Abbildungen von Charles Chaplin, namentlich mit Szenen aus dem Film «The Kid», der sich in den Räumen der Beklagten befindet, zuhanden des Audienzrichters beschlagnahmt. — Gemäß Ziff. 3 der Verfügung erfolgte die Beschlagnahme gleichzeitig mit der Eröffnung der Verfügung durch den Gemeindeammann. — Gemäß Ziff. 4 wurde den Parteien angekündigt, daß sie separat zu einer Verhandlung vorgeladen würden.

Mit rechtzeitig eingereichter Nichtigkeitsbeschwerde beantragt die Beklagte, es sei die Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren aufzuheben, eventuell sei die angefochtene Verfügung teilweise wie folgt aufzuheben:

a) Ziff. 1 des Dispositivs insoweit, als den Organen der Beklagten gerichtliche Bestrafung im Sinne von Art. 292 StGB angedroht werde;

b) Ziff. 2, 3 und 6 des Dispositivs vollumfänglich.

Die Vorinstanz hat auf Vernehmlassung verzichtet. Die Beklagte beantragt (in ihrer Beschwerdeantwort) Abweisung der Beschwerde.

Mit Präsidialverfügung vom 22. Juni 1976 wurde das Begehren der Beklagten um aufschiebende Wirkung zur Zeit abgewiesen.

2. In erster Linie fragt es sich, ob gegen eine superprovisorische Verfügung wie die angefochtene die Nichtigkeitsbeschwerde überhaupt zulässig sei.

Nach § 345 Abs. 1 ZPO ist die Nichtigkeitsbeschwerde ein subsidiäres Rechtsmittel; sie ist demnach nur zulässig, «soweit gegen den Entscheid nicht die Berufung, der Rekurs oder die Weiterziehung an das Bundesgericht möglich ist oder wenn der Nichtigkeitskläger nachweist, daß er erst nach Ablauf der Frist für die Ergreifung dieser Rechtsmittel Kenntnis von einem Nichtigkeitsgrund erlangt habe.»

Weiter werden nach der zürcherischen ZPO Verfügungen betreffend vorsorgliche Maßnahmen im Befehlsverfahren getroffen (§ 292 Ziff. 2 ZPO), sofern darum vor Anhängigmachung eines Rechtstreites nachgesucht wird. Dabei steht den Parteien das Rechtsmittel des Rekurses gemäß § 334 Ziff. 7 lit. a nicht zur Verfügung gegen die provisorischen oder durch fruchtlosen Ablauf der Einsprachefrist definitiv in Kraft erwachsenen Verfügungen im Befehlsverfahren. Daraus folgt e contrario, daß der Rekurs in den folgenden Fällen grundsätzlich zulässig ist: Wenn das Gesuch im Sinne von § 295 Abs. 1 ZPO unzweifelhaft begründet oder unbegründet ist und der Einzelrichter sofort die geeignete Verfügung ohne Anhörung der Gegenpartei getroffen hat. Weiter, wenn der Einzelrichter die Parteien im Sinne von § 295 Abs. 2 ZPO zu einer Verhandlung vorgeladen und nach stattgefundener Verhandlung die Verfügung erlassen hat. Und schließlich dann, wenn er im Sinne von § 296 ZPO eine definitiv gewordene Verfügung erlassen hat, nachdem die Gegenpartei innerhalb der ihr in einer vorangegangenen provisorischen Verfügung angesetzten Frist ihre Einwendungen vorbringen konnte.

Aus dem Gesagten folgt, daß gemäß § 334 Ziff. 7 lit. a ZPO gegen provisorische Verfügungen ein ordentliches Rechtsmittel nicht zulässig ist, weshalb hier grundsätzlich die Nichtigkeitsbeschwerde Platz ergreifen muß (vgl. § 344 Abs. 1: «Verfügungen im summarischen Verfahren»). Doch fragt es sich weiter, ob dies auch für sogenannte superprovisorische Verfügungen gelten muß, das heißt Verfügungen, die – wie im vorliegenden Fall – ohne Anhörung der Gegenpartei erlassen worden sind. Denn es kann nicht Aufgabe der Kassationsinstanz sein, über Vorbringen zu entscheiden, die von der Vorinstanz noch nicht beurteilt worden sind, weil die vorinstanzliche Verhandlung darüber erst bevorsteht. Doch sind Fälle denkbar, in denen die Nichtigkeitsbeschwerde auch gegen superprovisorische Verfügungen zulässig sein muß, etwa dann, wenn der Entscheid von einem unzuständigen Gericht gefällt wurde (§ 344 Ziff. 1 ZPO), oder wenn dieses nicht gehörig besetzt war (§ 344 Ziff. 2 ZPO), ebenso bei einer Verletzung klaren Rechts (§ 344 Ziff. 9 ZPO), sofern der angefochtene Entscheid schon aufgrund des einseitigen Vortrages des Antragstellers rechtlich unhaltbar ist.

Die Nichtigkeitsbeschwerde gegen vorsorgliche Maßnahmen muß nach GULDENER (Die Nichtigkeitsbeschwerde in Zivilsachen nach zürcherischem Recht, Zürich 1942, S. 41/42 und S. 48/49) auch schon aus Gründen der Prozeßökonomie zulässig sein, da hier ein Interesse daran besteht, daß vorgängig des Endentscheides über das Vorhandensein von Nichtigkeitsgründen entschieden werde. Dieselbe Überlegung gilt jedoch auch bei superprovisorischen Verfügungen, durch die jemand in gleicher Weise wie bei einer provisorischen Verfügung einen definitiven Rechtsverlust erleiden kann, der durch Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Endentscheid nicht mehr zu beheben ist (z. B. Ungewißheit über die Anzahl von Posters, die während der Dauer der superprovisorischen Maßnahme hätte abgesetzt werden können); auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

3. Die Kassationsinstanz kann die angefochtene Verfügung nur aus der Warte über-

prüfen, die die Vorinstanz hatte; das heißt, es kann auf die Ausführungen in der Beschwerde nicht eingetreten werden, die die Beklagte an der Verhandlung vorzutragen haben wird. Würde hier anders entschieden, so würde (im Kassationsverfahren) bereits die Verhandlung über die Sache selbst vorweggenommen, was dem Wesen des Kassationsverfahrens widerspräche.

a) Die Beklagte beruft sich auf die Nichtigkeitsgründe von § 344 Ziff. 5 und 6 ZPO. Sie macht geltend, gemäß Art. 53 Ziff. 2 URG sei eine vorsorgliche Verfügung ohne Anhörung der Gegenpartei nur in dringlichen Fällen zulässig. An dieser Dringlichkeit fehle es aber gerade, weshalb der Beklagten von der Vorinstanz Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme hätte gegeben werden müssen.

Dem kann jedoch nicht gefolgt werden. Aufgrund des (einseitigen) Vorbringens der Klägerinnen mußte der Einzelrichter zur Auffassung gelangen, es liege ein dringender Fall im Sinne von Art. 53 Ziff. 2 URG vor. Die Klägerinnen haben ihre Urheberrechte an den Filmen von Charles Chaplin, insbesondere am Film «The Kid», glaubhaft gemacht.

Weiter ist unbestritten, daß die Beklagte ein großformatiges Poster mit dem Titel «The Kid» vertreibt. Da es angesichts der erwähnten klägerischen Urheberrechte unwahrscheinlich ist, daß das auf dem Poster rechts unten angebrachte Copyright in der Form: «C 1973 Wizard & Genius, P.O. Box 33, 8706 Meilen, Switzerland» zu Recht besteht und der Beklagten diese Tatsache natürlich vertraut sein muß, riskiert sie die gerichtliche Vernichtung der Posters im Sinne von Art. 54 Abs. 1 Ziff. 1 URG. Wie der klägerische Vertreter vor dem Einzelrichter zutreffend ausführte, bestand deshalb die erhebliche Gefahr, daß die Beklagte als erste Maßnahme auf die Zustellung irgendeiner gerichtlichen Urkunde hin ihre Vorräte an rechtswidrigen Posters sofort außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gerichtes verbringen würde. Es lag deshalb ein dringender Fall im Sinne von Art. 53 Ziff. 2 URG vor, weshalb der Einzelrichter zu Recht von der Anhörung der Beklagten abgesehen hat.

b) Die Beklagte beruft sich weiter auf den Nichtigkeitsgrund von § 344 Ziff. 9. Sie macht geltend, gemäß Art. 53 Ziff. 1 URG sei Voraussetzung zum Erlaß einer vorsorglichen Verfügung, daß den angeblich in seinem Rechte Verletzten zufolge der Verletzung ein Nachteil treffe, der nur durch vorläufige Anordnung der Behörde abgewendet werden könne. Die Klägerinnen hätten gewußt, daß das Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreites bildende Poster von der Beklagten seit einiger Zeit vertrieben werde. Dagegen hätten die Klägerinnen nie Einwendungen erhoben, sondern sogar die von der Beklagten erbetene Frist stillschweigend zugestanden. Angesichts dieses Verhaltens der Klägerinnen verbiete sich die Annahme, daß ihnen ein Nachteil drohe, der sich nur durch Erlaß einer vorläufigen Anordnung abwenden lasse.

Der Begriff des «nicht leicht ersetzbaren Nachteils», der nur durch eine vorläufige Anordnung einer Behörde abgewendet werden kann, im Sinne von Art. 53 Ziff. 1 URG läßt dem Richter einen weiten Spielraum freien Ermessens. Damit entfällt aber in der Regel die für eine Verletzung klaren Rechts notwendige Voraussetzung, daß über die Auslegung der fraglichen Bestimmung kein begründeter Zweifel bestehen kann (vgl. GULDENER, a.a.O. S. 135). Während TROLLER (Immaterialgüterrecht II, 2. Auflage Basel und Stuttgart 1971, S. 1203) gestützt auf BGE 94 I 11 ff. der Meinung ist, das verzögerte Geltendmachen des Schadenersatzes und der vom Täter erzielten Bereicherung gelte in der Regel nicht als ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil, sondern nur die zu befürchtende Zahlungsunfähigkeit, sind BLUM/PEDRAZZINI (Das Schweizerische Patentrecht III, Bern 1961, S. 654) für die analoge Situation beim Patentrecht der Auffassung, daß der Richter an die Unersetzbarkeit des Nachteils keine zu hohen Anforderungen zu

stellen habe. Diese letztere Auffassung ist sicher auch im vorliegenden Fall vertretbar, wenn man bedenkt, in welche Beweisschwierigkeiten hinsichtlich der Anzahl der abgesetzten Posters die Klägerinnen in einem Schadenersatz- oder Bereicherungsprozeß gegen die Beklagte kämen; darüber würde ihnen auch die Zahlungsfähigkeit der Beklagten nicht hinweghelfen. Die Annahme des Einzelrichters, die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 53 Ziff. 1 URG seien gegeben, verstößt daher nicht gegen klares Recht.

Dasselbe gilt für die Beschlagnahme des gesamten Vorrates von Postern mit Abbildungen von Charles Chaplin, der sich in den Räumen der Beklagten befand. Nach den Ausführungen unter Ziff. 3 lit. a bestand berechtigter Anlaß zur Befürchtung, die Beklagte könnte die gerichtliche Zerstörung vereiteln. Damit ist die Anordnung der Beschlagnahme nicht nur angemessen, sondern sie drängt sich auf und verstößt somit nicht gegen klares Recht.

Die weitere Rüge der Beklagten, die Zustellung der angefochtenen Verfügung durch den Gemeindeammann entbehre der gesetzlichen Grundlage und sei deshalb nichtig, ist ebenfalls verfehlt. Mit der Eröffnung der Verfügung durch den Gemeindeammann erfolgte ja gleichzeitig die Beschlagnahme (Ziff. 3 des Dispositivs von act. 2), die einen Akt der Vollstreckung darstellt. Die gesetzliche Grundlage hierfür findet sich in § 373 Satz 1 ZPO, wonach die Vollstreckung der im summarischen Verfahren getroffenen Anordnungen durch den Gemeindeammann zu erfolgen hat. Die vorherige Ankündigung der Vollstreckung durch eingeschriebenen Brief oder durch eine Gerichtsurkunde hätte als Vorwarnung wirken und damit den Zweck der Maßnahme vereiteln können.

Unbefehlich ist schlußendlich der Einwand, das URG kenne den Hinweis auf Art. 292 StGB nicht, weshalb es unzulässig sei, neben der Beschlagnahme den Vertrieb unter Strafandrohung zu verbieten. Denn Art. 292 StGB enthält keine negative Voraussetzung in dem Sinne, daß der Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen aufgrund des URG nicht mit Strafe bedroht werden dürfe; auch ist, wie die Beispiele act. 8/3/2 S. 38 sowie ZR 71 Nr. 95 S. 294 oben zeigen, diese Androhung in solchen Fällen durchaus üblich. Dazu kommt, daß sich die Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB neben der Beschlagnahme nach URG ebenfalls sachlich rechtfertigen läßt, weil nur die sich in den Räumen der Beklagten befindlichen Posters von der Beschlagnahme erfaßt wurden, so daß der Beklagten der weitere Einkauf und Vertrieb des Posters immer noch offengestanden hätte, wenn der Einzelrichter von der Strafandrohung abgesehen hätte.

4. Keine Bedeutung für das Kassationsverfahren kommt der Erklärung der Beklagten zu, nun bis zur rechtskräftigen Erledigung des Streites das Poster nicht mehr vertreiben zu wollen. Denn durch eine solche Erklärung der Kassationsinstanz gegenüber kann die Beklagte nicht nachträglich einen Nichtigkeitsgrund für die vorgängige Verfügung des Einzelrichters setzen.

Ergibt sich somit, daß die angefochtene Verfügung an keinem Nichtigkeitsgrund leidet, ist die Beschwerde abzuweisen.

Buchbesprechungen

Küchler, Dr. Remigijs: Die Europäischen Patentübereinkommen aus schweizerischer Sicht (Schweiz. Beiträge zum Europarecht, Bd. XVI). Herausgegeben vom Institut für Europäisches und Internationales Wirtschafts- und Sozialrecht, St. Gallen. Stämpfli, Bern 1974. 126 Seiten, Fr. 32.-.

L'ouvrage, très instructif, du Dr Küchler est divisé en deux parties: la première est consacrée à la «Convention sur la délivrance de brevets européens», qui a été signée à Munich le 5 octobre 1973 par 16 Etats européens, dont la Suisse. La seconde partie a trait au projet de convention qui est devenu par la suite la «Convention sur le brevet communautaire» ou «Convention relative au brevet européen pour le Marché commun», que les Etats membres de la CEE ont signée à Luxembourg le 15 septembre 1975.

La convention de Munich, comme on sait, vise essentiellement à l'instauration d'une procédure européenne centralisée de délivrance de brevets, se substituant aux procédures nationales. Au moyen d'un seul dépôt il sera désormais possible d'obtenir un brevet produisant ses effets dans plusieurs Etats, avec cette importante réserve toutefois qu'à partir de sa délivrance ledit brevet restera soumis au droit national des Etats parties à la Convention. Aussi a-t-on parfois désigné le brevet européen simplement comme un faisceau de brevets. La Convention empiète néanmoins à certains égards sur le droit national: c'est ainsi notamment que les conditions régissant la brevetabilité (nouveau, activité inventive, etc.) lient les Etats contractants. La Convention de Munich stipule d'autre part que le brevet européen aura une durée de protection uniforme de 20 ans.

Le Dr Küchler expose de manière très ordonnée et très claire l'ensemble des dispositions de cet important acte diplomatique, qui est actuellement en voie de ratification dans notre pays.

A son article 142 la Convention de Munich permet à un groupe d'Etats contractants d'unifier le brevet européen pour leurs territoires de manière à en faire un seul brevet commun. Les Etats membres de la CEE ont déjà fait usage de cette faculté, en concluant précisément, le 15 décembre 1975, la Convention de Luxembourg, déjà évoquée plus haut, laquelle institue donc un brevet communautaire.

Dans la seconde partie de son étude, le Dr Küchler rend compte des dispositions essentielles du projet qui a servi de base à ce second instrument diplomatique, qui, on l'a dit, n'a lui-même été signé que le 15 décembre 1975, soit postérieurement à la parution de

l'ouvrage du Dr Küchler. L'exposé de celui-ci n'en est pas moins extrêmement précieux pour qui veut connaître la genèse du brevet communautaire, dont il n'est pas besoin de souligner ici l'importance qu'il pourra avoir pour la Suisse.

Ed. Petitpierre

Reinhard Wiczorek: Die Unionspriorität im Patentrecht. Grundfragen des Artikels 4 der Pariser Verbandsübereinkunft. (Schriftenreihe zum internationalen Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht. Bd. 31). 1975. 8°. XXXVIII + 291 Seiten. Kart. DM 68.—.

Stéphane Ladas disait que «le plus important» d'entre les droits et avantages accordés par la Convention de Paris aux ressortissants de l'Union est, pour ce qui concerne les brevets tout au moins, le droit de priorité institué par l'article 4.

On le rappelle, c'est le droit de l'unioniste qui a demandé pour la première fois la protection d'un droit de propriété industrielle dans l'un des pays de l'Union, de disposer d'un certain délai pour demander la protection de ce même droit dans les autres pays de l'Union, sans que puissent lui être opposées les divulgations ou usurpations qui se seraient produites dans l'intervalle.

Inscrite dans la Convention dès son origine, l'institution du droit de priorité n'a cessé de faire l'objet de modifications et d'adjonctions lors des diverses conférences de révision. La dernière en date de ces modifications est intervenue à Stockholm en 1967, où il a été stipulé que le certificat d'auteur d'invention, qui est délivré par certains pays socialistes, serait également un titre susceptible de donner naissance au droit de priorité.

Toutes ces refontes ont fait de l'article 4 un texte d'une grande complexité, et par conséquent d'une interprétation souvent délicate.

Le grand mérite du Dr Wiczorek est de nous faire pénétrer dans le dédale des multiples questions que soulève, dans le cadre des brevets d'invention, cette institution très originale.

L'auteur a fait à la fois œuvre descriptive et critique.

Dans un premier chapitre il expose le rôle et l'importance du droit de priorité, décrit son évolution historique et en précise la qualification juridique.

Le deuxième chapitre est consacré aux conditions de naissance du droit de priorité. Le droit ne naît qu'au profit de celui qui, dans un pays de l'Union, a fait le dépôt régulier d'une première demande. Ces différentes notions sont étudiées de manière très approfondie. Dans ce même chapitre l'auteur examine également le cas où une seconde demande peut exceptionnellement être considérée comme une première demande; on veut faire allusion à l'éventualité où le déposant préfère retirer sa première demande pour la remplacer par une seconde, plus claire ou plus complète (art. 4 C 4).

Le troisième chapitre traite des conditions d'exercice du droit de priorité, soit du dépôt subséquent.

Quant aux effets du droit de priorité, ils font l'objet d'un quatrième chapitre, où l'auteur passe en revue les principaux systèmes nationaux. Il voue une attention particulière à la pratique américaine, de tendance assez restrictive, qu'il critique.

Dans un dernier chapitre le Dr Wiczorek montre que même avec le PCT et la Convention de Munich sur le brevet européen l'institution du droit de priorité ne va pas cesser de conserver une grande place sur le plan international.

L'intérêt de l'ouvrage du D^r Wiczorek est donc manifeste, et nul doute qu'il ne rende les plus grands services à tous les spécialistes du droit des brevets.

Ed. Petitpierre

Pagenberg, Jochen: Die Bedeutung der Erfindungshöhe im amerikanischen und deutschen Patentrecht. Eine rechtsvergleichende Studie unter besonderer Berücksichtigung der Beweisanzeichen. Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, Bd. 36 (Carl Heymanns Verlag KG Köln, Berlin, Bonn, München) 1975 XX + 297 Seiten, DM 68.—.

Pagenbergs wichtiges Anliegen ist es, die Bestimmung der Erfindungshöhe dem subjektiven Ermessen der Richter und Experten, die an Stelle der ersteren das Urteil sprechen, statt nur als Berater mitzuwirken (S. 250), zu entziehen.

Pagenberg stellt die Rechtslage in den USA und in der Bundesrepublik an Hand der reichhaltigen Gerichtspraxis und Literatur dar und kommt dabei zum Ergebnis, das er in der Einleitung vorausnimmt (S. 3), daß die Gerichte beider Länder beim Kriterium der Erfindungshöhe «sogar in weiten Bereichen zu identischen Ergebnissen kommen».

Die Bedeutung dieser Studie liegt jedoch nicht so sehr in der methodisch überzeugend durchgeführten rechtsvergleichenden Untersuchung.

Die Anregungen, die Pagenberg für die Beurteilung der Erfindungshöhe erarbeitet hat, könnten dazu führen, daß die Urteile besser dem wirklichen Stand der Technik entsprechen und daher die Erfindung gerechter würdigen.

Er wendet sich mit Recht gegen die Gleichsetzung des für die Neuheit maßgeblichen Materials mit dem Stand der Technik, der als Mosaik die Grundlage für die Beurteilung der Erfindungshöhe bildet (S. 149).

Das dem Fachmann Naheliegen bezieht sich nach Pagenberg ebenso sehr auf das zu berücksichtigende und mosaikmäßig zusammengefaßte Material wie auch auf die Frage, ob auf seiner Grundlage die Lösung dem Fachmann nahegelegen habe. «Ein Regulativ stellen die Rechtsprechung in Deutschland und der Gesetzgeber in den USA vielmehr durch die zusätzlichen Voraussetzungen auf, daß (1) ein Durchschnittsfachmann (2) des betreffenden Fachgebietes (3) zur Zeit der Anmeldung bzw. Erfindung die Steinchen des Mosaiks auch hätte finden und zusammensetzen können.» (S. 90.)

Pagenberg fordert zutreffend (S. 149): «Die Berücksichtigung des individuellen Kenntnisstandes des jeweiligen Fachgebietes muß folgerichtig dazu führen, daß jeweils auch nur der Teil des Standes der Technik bei der Prüfung auf Erfindungshöhe berücksichtigt wird, der dem einschlägigen Fachgebiet angehört und nachweislich von den dort tätigen Fachleuten wissenschaftlich beherrscht wird.»

Nachdem Pagenberg im ersten Teil die Rechtslage in den USA, im zweiten Teil jene in der Bundesrepublik Deutschland dargestellt hat, legt er im dritten Teil «die Verwendung von Beweisanzeichen zur Bestimmung der Erfindungshöhe dar.» (S. 171 ff.)

Er bezeichnet den Begriff des Naheliegens wie jenen der Erfindungshöhe selbst als unbestimmten Rechtsbegriff. Das bedeute, daß dessen Ausfüllung nicht nach subjektiven Gesichtspunkten oder nach dem Ermessen des Richters zu erfolgen habe.

Dem Richter stehe nur ein Beurteilungsspielraum zu, er unterliege einer Bindung, die bestimmt werde von dem jeweiligen konkreten Sachverhalt, d.h. von objektiven Fakten und Beweisanzeichen (S. 172f.). Beweisanzeichen «werden gewonnen durch einen Vergleich der Situation von Markt, Käufer, Mitbewerber und verarbeitender Industrie vor und nach der Erfindung und geben daher ein tatsächliches Bild von dem Beitrag, den die Erfindung geliefert hat. Sie entspringen wirtschaftlicher oder sonstiger kausal-logischer Betrachtung der Auswirkungen der Erfindung, nicht einer technischen Analyse des Gegenstandes selbst.» (S. 184). Rechtsvergleichend legt Pagenberg die positive und negative Bedeutung der wichtigsten Beweisanzeichen dar (so u.a. von wirtschaftlichem Erfolg, Überwindung von Schwierigkeiten, Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses, vergebliche Versuche anderer, technischer Fortschritt, Urteil von Fachleuten [darunter z.B. Vorurteile, Lizenznahme, Nachahmung, Forschung], Schicksal der Patente während der Erteilung und in Vorprozessen, lange vorhandener Stand der Technik).

Pagenberg überträgt dermaßen dem Gericht selber die Bestimmung der Erfindungshöhe an Hand der Beweisanzeichen als Indizien. Er ist, wohl zutreffend, der Ansicht, daß die Fälle, in denen Beweisanzeichen nicht nachgewiesen werden oder wo die vorhandenen Beweisanzeichen durch Gegenteiligkeiten entkräftet worden sind, einen geringen Prozentsatz bilden. In solchen Fällen müsse weiterhin auf Sachverständigenurteilen zurückgegriffen werden, die auch bei vorhandenen Beweisanzeichen (bei deren Würdigung) nicht überflüssig werden (S. 289).

Die interessierten Kreise sollten alles daran setzen, um Pagenbergs Vorschläge auch in der schweizerischen Gerichtspraxis Gehör zu verschaffen. Damit wäre die zur Zeit angewandte spekulative Beurteilung der Erfindungshöhe durch technische Experten aus der rein technischen Sicht heraus, die dem Erfinder nicht gerecht werden kann, überwinden. Das setzt allerdings ein Umdenken von Anwälten und Richtern und damit eine große geistige Anstrengung voraus. Wenn jedoch der Anwalt in jedem Patentprozeß an Hand von Pagenbergs Studie den Sachverhalt ermittelt und die Gründe überlegt und vorträgt, sollte das Ziel nicht in utopischer Ferne liegen. «Vollständige Rechtssicherheit wird man sicherlich nicht erreichen können, es sollte aber möglich sein, die Patentrechtssprechung den Bedingungen eines gewöhnlichen Zivilprozesses anzunähern, wo das Prozeßrisiko für die Parteien in gewissen Grenzen überschaubar ist.» (S. 183.)

A. Troller

Vida, Alexander (in Zusammenarbeit mit Adolf Dietz): Das ungarische Patentrecht. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Band 39, Carl Heymanns Verlag KG Köln, Berlin, Bonn, München 1976, XXVIII, 247 Seiten, DM 49.—.

Prof. Beier weist im Vorwort darauf hin, daß die Neuregelung des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts in Ungarn beispielhaften Charakter für das Patentsystem eines sozialistischen Landes habe, dessen Wirtschaftsordnung marktwirtschaftliche Elemente enthalte und durch das Bestreben nach enger wirtschaftlich-technischer Zusammenarbeit mit dem Ausland gekennzeichnet sei.

Vida stellt nicht nur das Patentrecht dar. Er bezieht auch Lizenz-, Kooperations- und Know-how Verträge sowie das Internationale Privatrecht ein. Er behandelt sodann die Patent- und Know-how-Verwertung im gemeinsamen Unternehmen mit ausländischer Beteiligung sowie die dazu erforderlichen Genehmigungsverfahren. Anhang A enthält den Gesetzestext und Anhang B, was besonders wertvoll ist, Gerichtsentscheidungen und prinzipielle Stellungnahmen des Erfindungsamts.

Vida hat sein Werk als Volljurist, der in der traditionellen kontinentaleuropäischen Rechtsdogmatik zu Hause ist, als Spezialist des Immaterialgüterrechts und als Kenner der Wirtschaftsprobleme seines Landes geschrieben. Er hat die Gemeinsamkeiten mit den Rechtsordnungen nichtsozialistischer Länder (unter häufiger Bezugnahme auf das Recht der BRD) und die Gegensätze klar dargetan.

Der westliche Leser ist von vielen Auskünften überrascht: u.a. vom vorbehaltlosen Bekenntnis zur Nützlichkeit, ja geradezu Notwendigkeit des Patentrechts, von der Wünschbarkeit des Wettbewerbs zwischen sozialistischen Unternehmen und deren Förderung durch das Patentrecht, von der großzügigen Behandlung der Arbeitnehmererfinder, von der Durchführung der Patentstreitigkeiten vor Zivilgerichten.

Vidas Werk kann viele Vorurteile beseitigen und zum Nachdenken anregen, was wir daraus lernen könnten. So ist im Hinblick auf das Verlangen nach einem gesetzlich geregelten Urhebervertragsrecht seine Mitteilung über die Regelung des Lizenzvertragsrechts zu beachten. Er schreibt, daß die §§ 17 ff. über den Patentlizenzvertrag weitgehend aus der Patentlizenzvertragspraxis übernommen und verallgemeinert wurden und daß sie dispositives Recht seien. Die gesetzliche Regelung habe in erster Linie den Sinn, den Parteien die Vertragsabfassung zu erleichtern und sie gleichzeitig zu beeinflussen, den Zielsetzungen der sozialistischen Gesellschaft gerecht zu werden. Die Regelung des Lizenzvertrages läßt jedoch keinen für eine sozialistische Gesellschaft typischen Inhalt erkennen. Sie ließe sich, ohne das System zu stören, in jede nichtsozialistische Rechtsordnung einfügen.

Es ist zu hoffen, daß Vidas Werk als Modell dienen wird für Arbeiten, die auf die gleiche juristisch fundierte und streng sachliche Weise über weitere Gebiete des ungarischen Immaterialgüterrechts und über die parallelen Ordnungen in den andern sozialistischen Ländern Auskunft geben.

A. Troller

Reimer, E.; Schade, H.; Schippel, H.: Das Recht der Arbeitnehmererfindung.

Kommentar zu dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 und deren Vergütungsrichtlinien. 5. neubearbeitete und erweiterte Auflage, Erich Schmidt Verlag, Berlin, Bielefeld, München, 1958, 706 Seiten, DM 110.-.

Der Kommentar trägt noch den Namen von Eduard Reimer. Er wurde aber seit der dritten Auflage nach Reimers Tod von seinen Mitarbeitern im Bereich der Arbeitnehmererfindungen weitergeführt. Dr. Schade, Senatspräsident beim Bundespatentgericht i.R., ist als langjähriger Leiter der Schiedsstelle für die Einigung über die Höhe der Erfindervergütung mit der Theorie und der Praxis dieses komplexen Gebietes eng verbunden.

Dr. Schippel hat sich wissenschaftlich und als Gutachter der Arbeitnehmererfindungen angenommen.

Wenn man das siebenhundertseitige Werk zur Hand nimmt, fragt man sich, ob nicht da wieder einmal ein Kommentar als Vorwand diene, um die Gelehrtheit der Verfasser zu beweisen. Doch sei schon jetzt gesagt, daß der komplexe Stoff einen großen Darstellungsaufwand rechtfertigt, ihn sogar erfordert. Von der schweizerischen Rechtslage aus besehen scheint es allerdings unbegreiflich, daß die Arbeitnehmererfindung so viel zu reden und zu schreiben gebe. Finden wir in der schweizerischen Praxis doch nur wenige Urteile, und vernimmt der Unternehmensfremde kaum etwas von den internen Auseinandersetzungen über die Inanspruchnahme und die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen. Es ist aber wohl möglich, daß angesichts der Bedeutung, die dem Problem in der BRD und in den sozialistischen Staaten zuerkannt ist, die Gerechtigkeit der schweizerischen Regelung bald einmal in Frage gestellt wird.

Die Einleitung gibt im Abschnitt «Grundgedanken und Hauptbegriffe» (S. 82 ff.) über die tragenden Ideen Auskunft. Auch der deutsche Gesetzgeber anerkennt wie der ungarische (vgl. die Besprechung über das Buch von A. Vida in diesem Heft), daß die Erfindung kein Arbeitsergebnis sei, «das zu erzielen man sich verpflichten könnte.» Die Ausgangslage wird wie folgt dargestellt: «Erfindungen entstehen in Betrieben. Sie sind nicht denkbar ohne die schöpferische Leistung des Menschen, der diese Erfindungen macht. Sie sind andererseits nicht denkbar ohne die Tatsache, daß der Betrieb diese Personen bezahlt, daß er ihnen Erfahrungen, Mittel und Mitarbeiter im Betrieb zur Verfügung stellt. So ergibt sich, daß die Erfindung einerseits auf den Erfinder zurückgeht, andererseits aber auch der Anteil des Betriebes an ihr nicht zu leugnen ist. Als Arbeitsergebnis wird die Erfindung dem Betrieb gehören, als geistiges Eigentum gehört sie ihrem Schöpfer. Das Gesetz versucht eine vermittelnde Lösung dieser beiden sich schneidenden Prinzipien zu geben.» (S. 89.)

Wie schwierig es ist, diesen Grundsatz in einem Gesetz und in dessen Anwendung angemessen zur Geltung zu bringen, ist an diesem Kommentar zu erfahren. Die Schiedsstelle hatte sich mit mehr als 1000 Fällen zu befassen, 71 Veröffentlichungen der Schiedsstellen zwischen Oktober 1950 und Oktober 1974 sind erwähnt sowie 34 Gerichtsentscheide.

Der schweizerische Leser, der nicht die deutsche Regelung aus grundsätzlichen oder praktischen Gründen zu kennen wünscht, findet daneben Auskünfte, die ihm erwünscht oder gar nötig sein könnten: z.B. die Übersicht über das ausländische Recht mit Literaturhinweisen (S. 97 ff.), den wichtigen Abschnitt über das internationale Privatrecht (weitgehende Anerkennung der freien Rechtswahl, S. 118 ff.) und vor allem im Anhang zu § 11: Vergütungsrichtlinien, die Kommentierung der Richtlinien, der Bemessungsgrundsätze und der Berechnungsarten. Diese können auch in der Schweiz wegleitend sein. Nicht nur für die Auseinandersetzung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmererfinder, sondern auch für die Abfassung und Auslegung von Lizenzverträgen sind die Angaben über die Berechnung von Lizenzgebühren in den verschiedenen Industriezweigen (S. 251 ff.) willkommen. So kann der Kommentar Reimer/Schade/Schippel in verschiedenen Belangen auch das schweizerische Rechtsdenken anregen und weiterbringen. Für Unternehmen, die Zweigbetriebe mit Forschungs- oder Entwicklungsaufgaben in der BRD haben, ist er unentbehrlich.

A. Troller

Bernhardt, Wolfgang. Die Bedeutung des Patentschutzes in der Industriegesellschaft (FIW-Schriftenreihe. Forschungsinstitut für Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb E.V. Köln), Heft 70, Carl Heymanns Verlag KG Köln, Berlin, Bonn, München 1974, VII + 101 Seiten, DM 23.50.

Das Thema, das der Titel bekanntgibt, ist auf 40 Seiten behandelt. Der Anhang enthält auf S. 41–101 den Wortlaut des Übereinkommens über die Erteilung Europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973). Der Herausgeber hat diesen Text aufgenommen als Ergänzung zu den Ausführungen von Bernhardt, weil das Übereinkommen dartue, daß die beteiligten Länder den durch das Patent gewährten Schutz für notwendig halten.

In 10 kurzen Paragraphen erwägt Bernhardt die Gründe, die für und gegen die Gewährung des Patentschutzes sprechen. Aus der Analyse der Interessenlage zieht er den Schluß, «daß auf dem Gebiet des Erfindungsschutzes Einzelinteresse und Gemeinschaftsinteresse nur dialektische Gegensätze sind, die sich auf einer höheren Ebene decken. Durch Belohnung des Einzelfortschritts soll das Gemeinwohl gefördert werden.» (S. 4.)

Bernhardt stellt die Belohnungs- und Anspornungstheorie als gerechtfertigt dar (§ 3). Bei den Erwägungen zum Wegfall des Patentschutzes (§ 4) führt er u.a. überzeugend aus, «daß das Ausschließlichkeitsrecht des Patentschutzes gerade für die Selbständigkeit der kleineren Unternehmen von existentieller Bedeutung ist...». Den allgemeinen Lizenzzwang lehnt er als Sozialisierung des geistigen Eigentums ab (§ 5), ebenso die Gleichsetzung von Patentschutz und Monopol (§ 6) sowie von Patentschutz und Konzentration (§ 7). Die Zwangslizenz erachtet Bernhardt als wirksames Instrument der Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik (§ 8). Der § 9 weist auf den Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, unterzeichnet am 19. Juni 1970 in Washington, hin und erwähnt die an der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens (3. Oktober 1973) unterzeichneten Dokumente.

Ein Fragezeichen ist zu setzen zur Behauptung, das im Patentrecht heute noch geltende Territorialitätsprinzip beruhe «auf dem antiquierten Gedanken des souveränen Nationalstaats». Auch die zentralisierte Patenterteilung beseitigt das Territorialitätsprinzip ebenso wenig wie die Hinterlegung der «internationalen Marke» oder des «internationalen» Musters.

A. Troller

Scirè, Francesco: La concorrenza sleale nella giurisprudenza. Edizioni Cedam Padova, Padova 1975. 706 Seiten.

Scirè stellt in seiner Darstellung der italienischen Rechtslage durchgehend Doktrin und Gerichtspraxis gegenüber. Hierauf begründet er jeweils in einer abschließenden Betrachtung sorgfältig die eigene Ansicht. Der Leser findet alle Probleme, die auch die schweizerische Gerichtspraxis und Lehre beschäftigt haben, in aller Breite analysiert. Er erfährt dabei, daß vor allem die italienischen Rechtswissenschaftler dogmatisch viel eifriger diskutiert haben als die schweizerischen. Während in der Schweiz die Lehre im allgemeinen die Urteile als Grundlage nimmt und nur ausnahmsweise andere Lösungen

vorschlägt (z.B. von Büren betreffend die vergleichende Werbung), argumentieren in Italien Lehre und Praxis oft völlig getrennt. Scirè hat daher mit gutem Grund die entscheidenden Urteile im Wortlaut aufgenommen. Der große Aufwand an Denkenergie und Druckerzeugnissen führt schließlich in den meisten Fällen zu gleichen Lösungen, die wir in der Schweiz als Selbstverständlichkeit hingenommen haben, so z.B., daß der unlautere Wettbewerb ein Konkurrenzverhältnis voraussetzt. Scirè widmet diesem Thema 90 Seiten, wovon 14 erwägen, ob Wettbewerb auch zwischen Unternehmen verschiedener Wirtschaftsstufen (z.B. Fabrikant/Detaillist) anzunehmen sei. Die Frage, ob auch Dritte unlauteren Wettbewerb begehen können, wird auf 40 Seiten beantwortet.

Ogleich die Lektüre zum großen Teil dem schweizerischen Rechtsdenken keine neuen Lösungen nahe legt, ist sie dennoch anregend, weil Scirè die Fülle der möglichen Überlegungen klar gliedert und vorträgt.

Zu beachten ist, daß die italienische Regelung in einzelnen Belangen strenger ist als die schweizerische. So muß z.B. bei der Übernahme technisch bedingter oder wegen Ablauf des Schutzes (Geschmacksmuster) gemeinfreier Formen ein deutlich unterscheidendes Zeichen angebracht werden. Die planmäßige Übernahme fremder Leistung ist verpönt, was unser Bundesgericht unentschieden ließ. Unzulässig ist auch die vergleichende Reklame; Scirè scheint gewisse Ausnahmen zu tolerieren.

Aufschlußreich ist das Bemühen von Lehre und Praxis, den Grundbegriff der «Correttezza Professionale» inhaltlich zu erfassen. Mir scheint, daß Treu und Glauben im schweizerischen Recht den klareren Hinweis auf die durch das Konkurrenzverhältnis bestehende Bindung geben.

Die Probleme des unlauteren Wettbewerbs sind von der geschichtlichen Einleitung weg über die Generalklausel und die einzelnen Erscheinungsformen bis zum Prozeßrecht erschöpfend dargelegt. Nur das wichtige internationale Privatrecht ist stiefmütterlich behandelt.

Scirè's Studie ist ein weiterer Beweis für das begeisterte und begeisternde italienische Rechtsdenken.

A. Troller

Aloïs Troller: «Der Verlagsvertrag». Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Band V Das Obligationenrecht, Teilband V 3 a 1. Lieferung (Art. 380–393 OR), Separatabdruck.

Le contrat d'édition est certainement l'un des plus mal connus des contrats nommés, malgré la place de choix qu'il occupe dans le Code des obligations, entre le contrat de travail et le mandat.

Le fait que ce contrat concerne la reproduction d'œuvres littéraires ou artistiques et qu'il soit ainsi étroitement lié aux dispositions du droit d'auteur explique peut-être la grande réserve que bien des juristes manifestent à son égard.

La Commission fédérale d'experts chargée de préparer un projet de loi sur le droit d'auteur, s'est demandée s'il ne conviendrait pas d'inclure le contrat d'édition dans les dispositions concernant le droit d'auteur. Elle y a finalement renoncé, estimant au surplus que les articles du CO pourraient être en général maintenus sans modification essentielle.

Nul n'était plus qualifié pour présenter le contrat d'édition dans le Commentaire zurichois que le Professeur ALOÏS TROLLER dont la réputation, dans le domaine de la propriété intellectuelle notamment, n'est plus à faire.

L'étude de TROLLER comprend deux parties: la première contient une série de remarques préalables et la seconde est consacrée à l'étude systématique des articles 380 à 393 CO.

TROLLER rappelle tout d'abord quelques principes essentiels du droit d'auteur en se référant à la loi mais aussi à la jurisprudence et à la doctrine telles qu'elles existent non seulement en Suisse mais également dans les pays qui nous entourent.

Le contrat d'édition est un contrat impliquant un élément de durée, basé sur la confiance, qui a pour objet toute œuvre artistique dans le sens large, qu'elle soit littéraire, musicale, cinématographique, etc. bénéficiant de la protection de la loi sur le droit d'auteur. En conséquence, les œuvres non protégées par cette loi, ne sont pas soumises au contrat d'édition.

Par œuvre, le Tribunal fédéral entend (ATF 75.II.359) une création originale ayant son cachet propre et portant la marque d'une idée personnelle. TROLLER partage avec la Commission d'experts l'opinion de KUMMER selon laquelle la condition de la protection est remplie dès que l'œuvre se différencie des autres œuvres existantes ou potentielles, l'œuvre doit donc être unique, ce terme étant pris dans son sens statistique. Il convient d'ajouter qu'en application du principe de la territorialité, c'est le droit du pays où la protection est demandée qui est déterminant.

La cession d'œuvres futures est en principe admise en Suisse même s'il s'agit de l'ensemble de l'œuvre future, l'application des articles 27 CC al.2 et 20 CO étant bien entendu réservée.

Le contrat d'édition a pour objet la reproduction d'exemplaires de l'œuvre et leur distribution. L'éditeur, grâce à l'existence de droits d'auteur, n'a pas à craindre que ses concurrents reproduisent également l'œuvre et en tirent parti. C'est pourquoi, le caractère exclusif du droit de reproduction consacré par l'article 12 de la LDA est un élément essentiel du contrat. Mais on sait que l'auteur n'a pas que des intérêts matériels à défendre, il sera protégé dans son droit moral par l'article 28 du CC.

TROLLER rappelle que nombre de contrats d'édition sont soumis aux auteurs sous la forme de contrat-types. Il souhaite que les auteurs les examinent très sérieusement et en vérifient notamment les clauses de traduction.

Après avoir montré ce qui distingue le contrat d'édition d'autres contrats tels que le contrat de licence, le Professeur TROLLER examine encore quelques problèmes de droit international privé en rappelant notamment que la doctrine est quasiment unanime pour admettre que c'est l'éditeur qui exécute la prestation caractéristique du contrat, ce qui entraîne l'application du droit de son domicile.

La deuxième partie de l'étude de TROLLER est consacrée, comme nous l'avons dit, à l'examen particulier des articles 380 à 393 CO qui règlent les rapports essentiels des éditeurs et des auteurs, et qui constitue donc le droit dispositif auquel les parties peuvent déroger.

L'étude de TROLLER qui se distingue par sa clarté et sa précision autant que par sa richesse sera extrêmement utile à tous ceux qui se soucient particulièrement des problèmes d'édition et elle instruira ceux qu'effraie ce domaine du droit en leur permettant d'y pénétrer en compagnie d'un guide sûr et compétent.

E. Martin-Achard

Pedrazzini, Mario M.: Kunst und Recht (Verlag Ostschweiz AG), St. Gallen, 1975, 24 Seiten.

Diese Publikation geht auf eine anlässlich des Dies Academicus 1975 der Hochschule St. Gallen von Prof. PEDRAZZINI gehaltene Rede über «Kunst und Recht» zurück, welche die drei Beziehungsbeispiele Kunst im Vertragsrecht, im Denkmalschutz und im Urheberrecht behandelte.

Für das Vertragsrecht sowie für den Denkmalschutz ist der Begriff «Kunstwerk» nicht von zentraler Bedeutung, denn das Vertragsrecht bezieht sich auf einen Gegenstand, gleichgültig, ob er künstlerisch ist oder nicht, und wirft demzufolge lediglich schuldrechtliche Fragen auf, während der Denkmalschutz die Bewahrung der Kultur verfolgt.

Prof. PEDRAZZINI vertritt bezüglich des Urheberrechts die Auffassung, daß das URG weder das Werk an sich noch die Kunst, sondern nur den Urheber schützen wolle. Der Urheberschutz setze «eine innigste Beziehung» zwischen dem Urheber und seinem Werk voraus, was dazu führe, daß Werke, welche eine solche Beziehung ablehnen, durch das URG nicht erfaßt werden. Es frage sich deshalb, ob ein direkter ergänzender Werkschutz eingeführt werden müsse, wofür sich die Wege des öffentlichen Rechts anbieten könnten.

Diese Rede hat insbesondere im Hinblick auf den Werkbegriff des neuen Schweizer URG eine große Bedeutung.

M. Wagner