

BBLP
MEYER LUSTENBERGER
Postfach
CH-8029 Zürich

Standort: 663

Klassifikation: 86

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**

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

**Heft 1 1979 Fascicule 1
Oktober**

Inhaltsverzeichnis

<i>Jahresbericht</i>	4
<i>Rechtsschutz für Medikamente</i>	
GEORGES GANSSE, Basel	41
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
THOMAS RÜEDE	
I. Patentrecht	56
II. Muster- und Modellrecht	98
III. Markenrecht	111
IV. Wettbewerbsrecht	135
V. Urheberrecht	197
<i>Buchbesprechungen</i>	199

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**

*

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

Heft 2 1979 Fascicule 2

Inhaltsverzeichnis

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE

I. Patentrecht	209
II. Muster- und Modellrecht	224
III. Markenrecht	232
IV. Wettbewerbsrecht	269
 <i>Buchbesprechungen</i>	 275

Jahresbericht

erstattet durch die Herren A. BRINER, H. BRÜHWILER,
A. DEGEN, P. HUG, E. JUCKER, CH. KAMM und P. RENFER
anlässlich der Generalversammlung der Schweizergruppe der AIPPI
vom 21. Juni 1979 in Zürich

Inhaltsübersicht

1. Jahresbericht des Präsidenten (E. JUCKER)
2. Berichte für die Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses in Toronto (23. bis 28. September 1979)
 - 2.1 Frage 60:
Auslegung der Patentansprüche (P. RENFER)
 - 2.2 Frage 70:
Die Bedeutung des Gebrauchs bezüglich der Aufrechterhaltung und der Erneuerung einer Markeneintragung (A. DEGEN)
 - 2.3 Frage 71:
Richtlinien für die Bemessung von Schadenersatz bei der Verletzung von Patenten (CH. KAMM)
3. Stand der Arbeiten der Markenkommission im Zusammenhang mit der Frage der Markenpraxis des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum und Entwurf einer Verordnung des Rates der Europäischen Gemeinschaften über die Gemeinschaftsmarke (A. BRINER)
4. Rapport der Arbeitsgruppe zur Frage 56 B – Gewerblicher Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie und zu der Teilfrage Schutz von Mikroorganismen durch Erzeugnisansprüche (H. BRÜHWILER)
5. «Das kleine Patent», Aufstellung eines Arbeitsprogrammes (P. HUG)

1. Jahresbericht des Präsidenten

(E. JUCKER)

Allgemeines

Mitgliederbestand: 306

Vorstandssitzung: 1 (21. Juni 1979 in Zürich)

Es ist erfreulich, dass die Gesamtmitgliederzahl erstmals seit Bestehen der Schweizergruppe die «Schallmauer» von 300 überschritten hat. Dadurch zählt unsere Gruppe nun zu den «Grossmächten» innerhalb des internationalen Verbandes, und wir können an den Geschäftsführenden Ausschuss 8 Delegierte und den Präsidenten senden. Ich möchte bei dieser Gelegenheit einigen Mitgliedern unserer Gruppe ganz besonders dafür danken, dass sie sich persönlich für die besonders erfolgreiche Werbung eingesetzt haben.

Diverse Aktivitäten des Vorstandes und der Schweizergruppe

Trotz der Kürze der Berichtsperiode – sie umfasst lediglich 9 Monate – hatten der Vorstand und die Schweizergruppe viele verschiedenartige Aufgaben zu erledigen. In dieser Zeitspanne fielen einerseits verschiedene Ereignisse einzelner Organisationen der internationalen Vereinigungen in Genf, die es zu verfolgen galt, andererseits hatten wir verschiedene Stellungnahmen zuhanden von Bundesbehörden, vor allem zuhanden des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum, zu erledigen. Diese Aktivitäten der Schweizergruppe werden im nachfolgenden zusammenfassend dargestellt.

1. Geschäftsführender Ausschuss in Toronto (23. bis 28. September 1979)

Über die in Toronto zu behandelnden Fragen, die Gegenstand eines Studiums durch eine Arbeitsgruppe waren, werden die Leiter der betreffenden Arbeitsgruppen oder ihre Vertreter an der Generalversammlung Bericht erstatten.

2. Zweiseitige Abkommen über den Schutz und die Förderung von Kapitalinvestitionen / geistiges Eigentum

In einem Rundschreiben vom 23. Februar 1979 in obiger Angelegenheit ladet das Amt für geistiges Eigentum zu einer Diskussion ein. Nach Behandlung der Frage im Vorstand, nehmen die Herren G. E. Kirker und Dr. H. R. Leuenberger am 17. April 1979 an der Konferenz im Amt für geistiges Eigentum teil (Beilage B). Im Anschluss an diese Konferenz wird zur weiteren Behandlung der Frage die Bildung einer Arbeitsgruppe beschlossen. Nach der Sitzung vom 17. April 1979 in Bern lud das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum die Schweizergruppe und den VORORT zu einem weiteren Studium des Problems und zur Ausarbeitung einer gemeinsamen Stellungnahme ein. Zu diesem Zweck wurde nach einer Umfrage in der Schweizergruppe eine Arbeitsgruppe etabliert, die von den Herren Kummer (VORORT) und Dr. Kuster (SGC) geleitet wird. Eine erste Sitzung dieser Arbeitsgruppe wurde in Zürich am 22. Mai 1979 abgehalten, das verhältnismässig schwierige Problem gründlich behandelt und das weitere Vorgehen festgelegt. Im Grunde genommen ist die Arbeitsgruppe zur Frage der Beibehaltung des geistigen Eigentums im Rahmenvertrag zu den bilateralen Investitionsschutzabkommen positiv eingestellt, und ein entsprechender Bericht befindet sich zur Zeit in Ausarbeitung und wird vor dem 30. Juni 1979 dem Eidgenössischen Amt übergeben.

3. Revision der Pariser Verbandsübereinkunft; Erfinderschein

In Beantwortung eines Rundschreibens des Amtes für geistiges Eigentum vom 31. Oktober 1978 wurde eine Stellungnahme der Schweizergruppe ausgearbeitet (Beilage C). In einer weiteren Eingabe an das Amt wird die Bitte der Landesgruppe vorgetragen, dass an der Diplomatischen Konferenz im Februar 1980 ein Vertreter der AIPPI als Observer eingeladen werde. Dieser Bitte wurde in der Zwischenzeit stattgegeben.

4. Coopération multilatérale internationale en matière d'activité inventive commune

In Beantwortung eines Rundschreibens des Amtes für geistiges Eigentum vom 22. Dezember 1978 wurde eine Stellungnahme der Schweizergruppe ausgearbeitet (Beilage D).

Mitarbeit der Schweizergruppe auf internationaler Ebene

An der Arbeitsgruppe für ein Mustergesetz für Entwicklungsländer über Erfindungen und Know-how der WIPO in Genf (5. bis 9. März 1979) nahm Herr Dr. H. Wichmann als Delegierter der AIPPI teil.

Am Interimsausschuss zum Zwecke der Vorbereitung der Inkraftnahme des Vertrages betreffend die Registrierung von Marken in Genf (26. Februar bis 2. März 1979) vertrat Herr G. E. Kirker die AIPPI.

An der Tagung der Gruppe von Regierungsexperten für ein Verhaltenskodex für den Technologietransfer der UNCTAD in Genf (4. bis 15. Dezember 1978) nahm der Präsident der Schweizergruppe als Delegierter teil.

Über die Arbeiten der einzelnen Arbeitsgruppen, die Fragen betreffen, die am Geschäftsführenden Ausschuss in Toronto behandelt werden, werden Sie die Präsidenten dieser Arbeitsgruppen persönlich informieren. Ich selber möchte Ihnen allen für Ihre aktive Mitarbeit in der Schweizergruppe bestens danken; es erfüllt mich mit Befriedigung feststellen zu können, dass Ihr Interesse an unseren Belangen nicht erlahmt und dass Sie sich immer wieder zur aktiven Mitarbeit zur Verfügung stellen. Ihr diesbezügliches Verhalten bildet die Grundlage für die Wertschätzung der Schweizergruppe im Rahmen der internationalen Vereinigung.

2. Berichte für die Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses in Toronto (23. bis 28. September 1979)

2.1 Frage 60

Auslegung der Patentansprüche

(P. RENFER)

Rapport im Namen der Schweizergruppe

Gemäss der Arbeitsorientierung des Generalberichterstatters für die Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses in Toronto (23.–28. September 1979) (vgl. *Annuaire* 1978/II, Seite 280) bezieht sich das Studium der Frage auf die nachstehend behandelten zwei Punkte:

I Darstellung des nationalen Systems

1. Das geltende *schweizerische Patentgesetz*, in der Fassung gemäss Ziff. I des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 (PatG), und die zugehörige *Patentverordnung* (PatV), beide in Kraft seit dem 1. Januar 1978, besagen:

a) Die Erfindung ist im Patentgesuch so darzulegen, dass der Fachmann sie ausführen kann (Artikel 50 PatG); sie ist in einem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren (Artikel 51, Absatz 1 PatG), wobei die Patentansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen (Artikel 29, Absatz 2 PatV).

b) Die Patentansprüche bestimmen den sachlichen Geltungsbereich des Patentes (Artikel 51, Absatz 2 PatG). Als Patentverletzung gilt die widerrechtliche Benützung der patentierten Erfindung, worunter ausdrücklich auch deren Nachahmung fällt (Artikel 66, littera a PatG).

c) Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Artikel 51, Absatz 3 PatG).

Diese Bestimmungen entsprechen in sachlicher Hinsicht denjenigen des Strassburger Patentharmonisierungsabkommens (Artikel 8 EVPatUe) und des Münchner Europäischen Patentabkommens (Artikel 69, 83 und 84 EPUe).

2. Die *schweizerische Rechtsprechung* hat im Verlaufe der letzten Jahrzehnte bezüglich der Auslegung der Patentansprüche – im Gegensatz zu den beiden extremen Systemen der deutschen und der angelsächsischen Lehre – einen Mittelweg eingeschlagen, gemäss welchem der Schutzbereich durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt wird, wobei zwecks Ermittlung der wirklichen Reichweite des Patentbesitzes die Beschreibung und die Zeichnungen im Sinne der Kann-Vorschrift von Artikel 50, Absatz 2 (alt) PatG herangezogen werden.

Die schweizerische Rechtsprechung entspricht somit voll dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPUe.

3. *Diese Grundsätze müssen für sämtliche Gebiete der Technik, insbesondere auch für Erfindungen auf dem Gebiete der Mikrobiologie, in gleicher Weise zur Anwendung gelangen.*

II *Vorschlag eines Systems, das allgemein angenommen werden könnte*

Es wäre *wünschenswert, dass der schweizerische Gesetzgeber die vom Bundesgericht verwendeten Begriffe «Nachmachung» und «Nachahmung» im Patentgesetz selbst definiert, z. B. im Rahmen von Artikel 8 PatG (Wirkung des Patentbesitzes), wie es bereits gemäss Resolution der Schweizergruppe zur Frage 60 vom 25. April 1974 für alle Länder wie folgt empfohlen wurde (vgl. Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Heft 1974/1, Seite 26):*

«In Anbetracht dessen, dass

1. auf Anregung der finnischen Landesgruppe (vgl. Bericht Prof. B. Godenhielm im Annuaire 1972/I, Seite 307) eine allgemeine Doktrin über den Umfang des Patentschutzes und die Auslegung der Ansprüche auszuarbeiten sei, und
2. einerseits die meisten Patentgesetze praktisch gleichlautende Bestimmungen über den Schutzbereich eines Patentrechts aufweisen,

wonach der Schutzbereich durch den Inhalt der Ansprüche bestimmt sei, wobei jedoch zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen seien (vgl. dazu insbesondere auch Art. 69, Abs. 1, des 'Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente' von München),

andererseits jedoch die Auslegung der Ansprüche durch die Gerichte je nach der formaleren oder liberaleren Tradition der verschiedenen Länder offensichtlich nicht einheitlich ist, und

3. die im dazugehörenden ‘Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 des Übereinkommens’ von München (Seite 322) vertretene Auffassung,

wonach die Auslegung zwischen den beiden dort erwähnten möglichen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden soll,

keine konkreten Auslegungsregeln enthält, vertritt die Schweizergruppe der AIPPI die Meinung, dass eine internationale Vereinheitlichung der Auslegung von Ansprüchen im sub 3. erwähnten Sinn wünschenswert ist, dass aber eine präzisere Doktrin notwendig erscheint, weshalb sie empfiehlt, es sei durch Gesetzgebung und/oder Rechtsprechung in allen Ländern einheitlich ein Schutz gemäss folgenden Regeln zu gewährleisten:

‘Das Patent schützt den Patentinhaber gegen widerrechtliche Benützung der Erfindung durch Nachmachung oder Nachahmung.

Eine Nachmachung liegt vor, wenn bei der Verletzungsform alle Merkmale verwirklicht sind, welche die Erfindung nach Wortlaut oder Sinn des Anspruchs kennzeichnen.

Eine Nachahmung liegt vor, wenn bei der Verletzungsform die wesentlichen Merkmale der Lehre des Anspruchs identisch oder in nahe-
liegender Abwandlung verwirklicht sind.

Beschreibung und Zeichnungen sind zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen.’»

Kommentar des Berichterstatters P. RENFER:

Der Rapport, der vom Vorstand genehmigt wurde, besteht aus zwei Teilen, d. h. er enthält – gemäss Aufforderung des Generalberichterstatters Me Paul Mathély in seiner Arbeitsorientierung vom Juli 1978 für die Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses in Toronto vom 23.–28. September 1979 –

1. «die Darstellung des nationalen Systems», also der massgeblichen schweizerischen Gesetzesbestimmungen und – um bei den Worten von Me Mathély zu bleiben –

2. «den Vorschlag eines Systems, das allgemein angenommen werden könnte».

Es wird im folgenden Rückblick und Ausblick über die Behandlung der Frage 60 durch die AIPPI-Gremien der Einfachheit halber für den 1. Teil der Ausdruck «de lege lata» und für den 2. Teil der Ausdruck «de lege ferenda» verwendet. Dabei ist gleich zu beachten, dass der «de lege ferenda» Teil des Rapportes mit der von der Schweizergruppe bereits an der Generalversammlung vom 25. April 1974 gefassten Resolution mit der Empfehlung für einen möglichst weltweiten einheitlichen Schutz gemäss den aufgestellten Auslegungsregeln wörtlich übereinstimmt (vgl. «Schweizerische Mitteilungen», Heft 1974/1, S. 26).

Rückblick

Die Frage 60 wurde erstmals auf Vorschlag des finnischen Präsidenten Prof. B. Godenhielm an den Arbeitssitzungen des Präsidentenrates in Brüssel vom 15./16. Dezember 1971 ins langfristige Arbeitsprogramm aufgenommen (vgl. *Annuaire 1972/I*, S. 72).

In der Folge ist dann der diesbezügliche Rapport der finnischen Gruppe entstanden, mit der Anregung, es sei eine allgemeine Doktrin über den Umfang des Patentschutzes und die Auslegung der Patentansprüche auszuarbeiten (vgl. *Annuaire 1972/I*, S. 309).

Der finnische Rapport stützte sich bezüglich der Auslegung der Patentansprüche vor allem auf die massgeblichen gesetzlichen Bestimmungen in den skandinavischen Ländern, in Frankreich, in der Schweiz und auf § 8, Ziffer 3 des Strassburger Patentharmomisierungsabkommens von 1963 (das nebenbei bemerkt mangels genügender Anzahl an Ratifikationen bzw. Beitritten interessanterweise bis zum heutigen Tag noch nicht in Kraft getreten ist), ferner wurde im finnischen Rapport Bezug genommen auf alt Artikel 20 des damals aktuellen 2. Vorentwurfes des Europäischen Patentübereinkommens von München.

Wenn man die Berichte der Regierungsdelegation zu den Vorentwürfen des Europäischen Patentübereinkommens von München und die Vorentwürfe selbst sowie die damaligen Stellungnahmen der AIPPI etwas näher studiert, so stösst man bald auf die Tatsache, dass der Wortlaut von Artikel 69 (in den Vorentwürfen noch alt Artikel 20) umstritten war. Das Bestreben, es sei sicherzustellen, dass die Ansprüche in allen Mitgliedstaaten einheitlich ausgelegt würden, ist schon damals daran gescheitert, dass kein Einvernehmen über eine genauere Formulierung als diejenige

des Artikels 8 des Strassburger Textes erzielt werden konnte (vgl. Bericht der Regierungskonferenz zum 1. Vorentwurf 1970, S. 13).

Zu diesem Streit um den Wortlaut von alt Artikel 20 des Europäischen Patentübereinkommens von München hat seinerzeit der Präsidentenrat der AIPPI an seinen Sitzungen vom 13./14. September 1971 in Brüssel erklärt,

gemäss dem Geiste des Übereinkommens bestehe ein Rechtsgrundsatz, dass «die Ansprüche weit oder liberal und nicht streng oder wörtlich ausgelegt werden sollen». Demgemäss müssten die Wörter – so erklärte damals der Präsidentenrat weiter – «teneur» im französischen Text und «terms» im englischen Text, sowie der Ausdruck «Inhalt» im deutschen Text gestrichen werden, da die drei Begriffe in Wirklichkeit nicht ganz übereinstimmen würden. Es müsste nämlich befürchtet werden, dass die Verwendung der Wörter «teneur» oder «terms» zu einer engen oder wörtlichen Auslegung der Ansprüche führen könnte, was gegen den oben dargelegten Grundsatz verstossen würde (vgl. *Annuaire 1972/I*, S. 64).

Was man sich dabei vorstellte, diese drei Ausdrücke einfach ersatzlos zu streichen, geht aus dem Protokoll nicht hervor. Jedenfalls wurden trotz dieser Einwände die drei Begriffe «teneur», «terms» und «Inhalt» im definitiven Text des Artikels 69 des Europäischen Patentübereinkommens von München beibehalten.

Sowohl an der Präsidentenkonferenz in Cannes (24.–28. April 1972) als auch am Kongress in Mexiko (12.–18. November 1972) kam die Frage 60 offenbar, weil sie auf dem langfristigen Programm stand, nicht zur Sprache.

In der Schweiz wurde jedoch aufgrund der Anregung der finnischen Gruppe im Dezember 1972 die Arbeitsgruppe zur Frage 60 ins Leben gerufen. Ihre Arbeit endete an der Generalversammlung vom 25. April 1974 mit der eingangs genannten Resolution, die nun heute nach 5 Jahren als «de lege ferenda» Teil in den Rapport für Toronto integriert wurde.

Auf internationalem Boden herrschte bezüglich der Frage 60 während diesen Jahren weiterhin Ruhe. Ausser aus der Schweiz lagen dem Generalsekretariat keine anderen Landesgruppenberichte zu dieser Frage vor. So war es eigentlich nicht verwunderlich, dass gemäss Beschluss des Geschäftsführenden Ausschusses vom 1./2. März 1974 in Melbourne die Frage 60 nicht auf die Tagesordnung des Kongresses von San Francisco 1975 gesetzt worden ist; man liess es in Melbourne bei der Feststellung bewenden, der Frage 60 wegen des Europäischen Patentübereinkommens «allergrösste Bedeutung» beizumessen (vgl. *Annuaire 1974/I*, S. 151/152).

Zwar loderte in der Folge wieder ein «Strohfeuerchen» auf, als an der Tagung des Präsidentenrates in London vom 3.–5. November 1975 der Rat den Vorschlag von Herrn Medcalf, dem Präsidenten der Programmkommission, billigte, es sei die Frage 60 auf die Tagesordnung des Kongresses von München zu setzen. Gleichzeitig hat der Präsidentenrat empfohlen, für die Frage 60 einen Sonderausschuss einzusetzen, dessen Aufgabe es sein solle, diese Frage einer ersten Prüfung zu unterziehen und im Hinblick auf die vom Generalberichtersteller zu erstellende Arbeitsorientierung ihre wesentlichen Elemente herauszuschälen (vgl. *Annuaire* 1976, S. 228/229).

An der Zusammenkunft des Geschäftsführenden Ausschusses vom 26. September–2. Oktober 1976 in Montreux wurde indessen von Herrn Medcalf die Frage 60 nicht mehr vorgeschlagen (vgl. *Annuaire* 1977/I, S. 203).

Offenbar ist damals der Einsatz des geplanten Sonderausschusses und damit die Behandlung am Kongress in München nicht mehr als notwendig erachtet worden, weil ja – wie später zu vernehmen war – inzwischen die ganze Frage 60 durch den Artikel 69 des Europäischen Patentübereinkommens von München geregelt worden sei und weil im übrigen die nationalen Bestimmungen Anwendung fänden. Dies dürfte eine irriige Auffassung sein; es wird darauf noch im Kapitel «Ausblick» zurückgekommen.

An der Schlussitzung des anlässlich des Kongresses in München am 19. Mai 1978 tagenden Geschäftsführenden Ausschusses ist jedoch die Frage 60 etwas überraschend doch noch aus ihrem «Dornröschenschlaf» aufgeweckt worden. Der Geschäftsführende Ausschuss hat nämlich die Frage 60 ausdrücklich als neue Frage auf die Tagesordnung für den Geschäftsführenden Ausschuss in Toronto gesetzt. In der Folge hat Me P. Mathély in seiner Arbeitsorientierung vom Juli 1978 die Landesgruppen eingeladen, u. a. zur Frage 60 nationale Berichte zur Situation «de lege lata» und «de lege ferenda» zu verfassen.

Der Aufforderung des Generalberichterstatters ist die Schweizergruppe durch die Abfassung des Rapportes für Toronto nachgekommen (vgl. S. 7).

Ausblick

Es ist erfreulich, dass die Frage 60 auf der Tagesordnung in Toronto steht. Diese Tatsache zeigt doch offenbar eine gewisse Wendung in der bisherigen Auffassung, wonach sich die Weiterbehandlung wegen Artikel 69 des Europäischen Patentübereinkommens von München und we-

gen des dazugehörenden Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 erübrigt habe.

Dies trifft – wie schon kurz erwähnt – nicht zu; denn die Schweizergruppe hat bereits in der Resolution von 1974 und jetzt wieder im Rapport für Toronto durch die «de lege ferenda» Forderung, dass mangels konkreten Auslegungsregeln im Protokoll zum Artikel 69 die Schaffung einer präziseren Doktrin notwendig sei, klar bekundet, dass das Protokoll über die Auslegung von Artikel 69 nur eine ungenügende Anleitung zur Auslegung der Ansprüche vermittelt.

Die Schweizergruppe empfiehlt deshalb, es sei ein einheitlicher Schutz dadurch zu gewährleisten, dass für den Tatbestand der widerrechtlichen Benützung einerseits die Nachmachung und andererseits die Nachahmung klar definiert werden. Man muss sich bewusst sein, dass die Schweizergruppe mit diesen Definitionen für Nachmachung und Nachahmung als Auslegungsregeln vermutlich etwas isoliert dastehen könnte; denn selbst bei uns in der Schweiz wird mit diesem «de lege ferenda» Postulat insofern Neuland beschritten, als im Text unseres Patentgesetzes nur der Ausdruck «Nachahmung» (in Artikel 66 a) steht; dagegen findet sich der Ausdruck «Nachmachung» nicht im Gesetz, sondern er ist ein «Kind» der Rechtsprechung des Bundesgerichts. Auf die diesbezügliche Bundesgerichtspraxis stützen sich die vorgeschlagenen Definitionen bzw. Auslegungsregeln weitgehend ab.

Gewisse und vermutlich nicht unerhebliche Schwierigkeiten könnte es auch aus sprachlichen Gründen geben.

Während z. B. in der Schweiz für den Oberbegriff «Patentverletzung» in der französischen Übersetzung «violation» geläufig ist, spricht man bei «Patentverletzung» in Frankreich von «contrefaçon». Das schweizerische Bundesgericht jedoch verwendet konsequent «contrefaçon» für «Nachmachung» und nicht für «Patentverletzung» wie in Frankreich. Unter «contrefaçon» versteht man also in den Nachbarländern Frankreich und Schweiz nicht das gleiche – dies nur nebenbei und als Beispiel.

Auch im Englischen wird man es für die sprachliche Benennung der Tatbestände und der konkreten juristischen Ausdrücke nicht leicht haben.

Abschliessend stellt sich natürlich die Frage, wie es nun auf internationalem Boden weitergeht, insbesondere auch, wie der Rapport der Schweizergruppe aufgenommen wird. Eine Prognose lässt sich kaum stellen, wenigstens solange als die Rapporte der anderen Landesgruppen nicht veröffentlicht sind. Man wird indessen erst nach der Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses in Toronto in der Frage 60 etwas weiter sehen.

2.2 Frage 70

Die Bedeutung des Gebrauchs bezüglich der Aufrechterhaltung und der Erneuerung einer Markeneintragung

(A. DEGEN)

Rapport im Namen der Schweizergruppe

Unsere Arbeitsgruppe beehrt sich, ihre Meinung zu den vier Punkten, die gemäss Arbeitsunterlage des Geschäftsführenden Ausschusses diskutiert werden sollten, wie folgt kund zu tun:

1. Zum Begriff der Gleichartigkeit:

Wir sind der Meinung, dass man nicht über die Definition, wie sie im Vorentwurf 77 für die Gemeinschaftsmarke vorgesehen war, hinausgehen kann, denn letztlich haben immer die zuständigen Gerichte zu entscheiden.

Der Schutzbereich darf nicht durch das Warenverzeichnis der Eintragung auf solche Erzeugnisse erstreckt werden, die mit den tatsächlich verwendeten nicht mehr gleichartig sind. Da jedoch bei der Aufrechterhaltung der Eintragung die Benutzung einer Marke auch für gleichartige Waren genügen soll, bedarf es einer Korrektur in dem Sinne, dass bei Konfliktsfällen auf die tatsächlich verwendeten Waren abzustellen ist.

2. Zur Frage der Kontrolle, die der Inhaber der Marke über die Benutzer dieser Marke ausüben muss:

Man ist der Meinung, dass am Erfordernis einer effektiven Kontrolle festzuhalten ist, dass jedoch die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind, und dass insbesondere an die Kontrolle keine überspitzten Anforderungen gestellt werden dürfen.

3. Zur Frage des Ortes des Gebrauchs der Marke:

Wir halten grundsätzlich am Prinzip der Territorialität fest, namentlich aus Gründen der Rechtssicherheit. Eine Berücksichtigung des Gebrauchs einer Marke in anderen Ländern kann höchstens als Rechtfertigung für den Nichtgebrauch im Rahmen des nationalen Rechts erfolgen, wobei der Richter die Umstände des besonderen Falles zu würdigen hat.

4. Zur Frage des Gebrauchszwanges für die notorischen und berühmten Marken sowie bei Defensivzeichen:

Bei den notorischen und berühmten Marken ist inbezug auf den Gebrauchszwang zur Aufrechterhaltung der Eintragung eine Ausnahme zu

machen, aber nur insoweit als es sich um Waren handelt, für welche die Marke notorisch ist.

Es ist nicht einzusehen, weshalb reine Defensivmarken eine bevorzugte Behandlung erfahren sollen.

Kommentar des Berichterstatters A. DEGEN:

Nachdem sich die Arbeitsgruppe im Jahre 1977 eingehend über die Bedeutung des Gebrauchs bezüglich der Aufrechterhaltung und der Erneuerung einer Markeneintragung unterhalten und ihren Rapport an den Präsidenten der Schweizergruppe geleitet hatte, beschloss der Geschäftsführende Ausschuss in München, dass 4 Zusatzfragen vertiefte Betrachtung verdienten.

Im Hinblick auf die Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses in Toronto vom 23.–28. September 1979 wurden die 4 Fragen anlässlich einer Arbeitssitzung der Arbeitsgruppe im November vergangenen Jahres in Basel besprochen und in Form eines Berichtes an den Präsidenten der Schweizergruppe beantwortet. Im einzelnen handelte es sich dabei um eine nähere Definition des Begriffes der Gleichartigkeit, was die im Warenzeichenverzeichnis einer Marke aufgeführten Erzeugnisse anbelangt, um die Frage nach dem Ausmass der Kontrolle, die der Inhaber einer Marke über den Benutzer dieser Marke ausüben muss, um die Frage nach dem Ort des Gebrauches einer Marke sowie schliesslich um Probleme des Gebrauchszwanges für notorische und berühmte Marken sowie Zeichen von rein defensivem Charakter.

2.3 Frage 71

Richtlinien für die Bemessung von Schadenersatz bei der Verletzung von Patenten

(CH. KAMM)

Rapport im Namen der Schweizergruppe

Bericht über das geltende schweizerische Recht

Abkürzungsverzeichnis:

BGE Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts. Amtliche Sammlung

Blum/Pedrazzini Rudolf E. Blum, Mario M. Pedrazzini; Das schweizerische Patentrecht, Kommentar zum Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungspatente, 2. Auflage, Bern 1975

Fischer	Theo Fischer, Schadenberechnung im Gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und Unlauteren Wettbewerb, Basel 1961
Mitteilungen	Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht.
OR	Schweizerisches Obligationenrecht
PatG	Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente
Troller	A. Troller, Immaterialgüterrecht, 2. A., Bd. II, Basel 1971
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch

I. Gesetzliche Grundlage

1. Patentgesetz

Art. 66

A. Haftungstatbestände

«Gemäss den nachfolgenden Bestimmungen kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden:

a. wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt; als Benützung gilt auch die Nachahmung.»

Art. 73

B. Klage auf Schadenersatz

«¹ Wer eine der in Artikel 66 genannten Handlungen absichtlich oder fahrlässig begeht, wird dem Geschädigten nach Massgabe des Obligationenrechts zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

² Ist der Geschädigte nicht in der Lage, seine Schadenersatzforderung von vornherein zu beziffern, so kann er dem Richter beantragen, die Höhe des Schadenersatzes nach seinem Ermessen auf Grund des Beweisverfahrens über den Umfang des Schadens festzusetzen.

³ Die Schadenersatzklage kann erst nach Erteilung des Patentbeschlusses angehoben werden; mit ihr kann aber der Schaden geltend gemacht werden, den der Beklagte verursacht hat, seit er vom Inhalt des Patentgesuches Kenntnis erlangt hatte.

⁴ Bei Patenten, die mit amtlicher Vorprüfung (Art. 87 ff.) erteilt wurden, kann in jedem Fall Ersatz gefordert werden für den Schaden, den der Beklagte seit Bekanntmachung des Patentgesuches verursacht hat.»

2. Obligationenrecht

Art. 41

A. Haftung im allgemeinen

I. Voraussetzungen der Haftung

«Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.»

Art. 42

II. Festsetzung des Schadens

«Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.

Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.»

Art. 43 (Abs. 1)

III. Bestimmung des Ersatzes

«Art und Grösse des Ersatzes für den eingetretenen Schaden bestimmt der Richter, der hiebei sowohl die Umstände (ZGB 4) als die Grösse des Verschuldens zu würdigen hat.»

Art. 419

A. Stellung des Geschäftsführers

I. Art der Ausführung

«Wer für einen anderen ein Geschäft besorgt, ohne von ihm beauftragt zu sein, ist verpflichtet, das unternommene Geschäft so zu führen, wie es dem Vorteile und der mutmasslichen Absicht des anderen entspricht.»

Art. 423

II. Geschäftsführung im Interesse des Geschäftsführers

«Wenn die Geschäftsführung nicht mit Rücksicht auf das Interesse des Geschäftsherrn unternommen wurde, so ist dieser gleichwohl berechtigt, die aus der Führung seiner Geschäfte entspringenden Vorteile sich anzueignen.

Zu Ersatzleistungen an den Geschäftsführer und zu dessen Entlastung ist der Geschäftsherr nur insoweit verpflichtet, als er bereichert ist.»

II. Rechtsprechung zu Schadenersatz und Herausgabe des Gewinnes

1. Faktische präjudizielle Wirkung bundesgerichtlicher Urteile

Die in mehreren Urteilen bestätigte Praxis des Bundesgerichts kann bei der Berechnung von Schadenersatzansprüchen in Patentsachen als faktisch geltendes Recht beachtet werden.

2. Schadenersatz und Gewinnherausgabe

Das Bundesgericht anerkennt wahlweise Ansprüche des Verletzten auf Ersatz des Schadens oder Herausgabe des vom Verletzer bei der Benützung der patentierten Erfindung erzielten Gewinnes (BGE 97 [1971] II 169 ff.).

Der Kläger kann jedoch bei Einreichung der Klage einen Antrag stellen, dass der Beklagte zu verpflichten sei, Schadenersatz zu leisten oder den Gewinn herauszugeben, je nachdem welcher Betrag nach dem Ergebnis der Beweiserhebung der höhere sei (Fischer, S. 33 f.), sofern er bei Prozessbeginn nicht in der Lage ist, die Höhe der Beträge anzugeben (PatG Art. 73, Abs. 2).

3. Arten der Berechnung des Schadenersatzes

Gemäss der Praxis des Bundesgerichts kann der Schadenersatz berechnet werden:

als Einbusse an Einnahmen, die der Berechtigte wegen der Verletzung hinnehmen musste (wirklicher Schaden) (BGE 98 [1972] II, S. 304).

Das Abstellen auf eine Lizenzgebühr als Berechnungsgrundlage für den Schadenersatz ist in Judikatur und Lehre anerkannt. Die Lizenzgebühr dient beweismässig als Indiz für die Schadensberechnung. Der wirkliche Schaden ist in der Regel höher.

Bei der Berechnung des Schadens sind nicht nur die dem Kläger entgangenen Lieferungen, sondern auch eine Marktverwirrung oder Diskreditierung seiner Erzeugnisse zu berücksichtigen (Blum-Pedrazzini Bd. III, S. 545 f.; Troller, S. 1127).

Wenn patentgeschützte Teile eines Objekts dessen gewerbliche Verwendbarkeit wesentlich beeinflussen, ist bei der Berechnung des Schadens vom Wert des Gesamtobjektes auszugehen.

Der Richter hat bei der Bestimmung des Ersatzes für den Schaden sowohl die Umstände als auch die Grösse des Verschuldens zu berücksichtigen (OR Art. 43, Abs. 1).

Die Pflicht, Schadenersatz zu leisten, setzt Verschulden des Verletzers voraus (OR Art. 41: Absicht oder Fahrlässigkeit).

4. Herausgabe des Gewinnes

Die schweizerische Gerichtspraxis leitet die Herausgabe des Gewinnes überzeugend aus der Geschäftsführung ohne Auftrag ab (OR Art. 419; BGE 97 [1971] II, S. 177 f.). Die Gewinnherausgabe setzt kein Verschulden des Verletzers voraus.

Das schweizerische Recht kennt keinen zivilrechtlichen Anspruch auf mehrfachen Schadenersatz. Unabhängig hiervon macht aber der Anspruch auf Herausgabe des Gewinns die Forderung mehrfachen Schadenersatzes als Abschreckungsmittel überflüssig. Die Gefahr, dass der Verletzer allen Gewinn herausgeben muss, dass er also für den Berechtigten arbeitet, ist in der Regel abschreckend genug, um den Verletzer das Risiko seines Handelns bedenken zu lassen.

III. Zivilrechtliche Verjährung

1. Schadenersatzanspruch

Da PatG Art. 73, Abs. 1 auf das OR verweist, ist auf die Verjährung der Schadenersatzansprüche OR Art. 60 anwendbar. Der Anspruch verjährt in einem Jahr von dem Tage hinweg, an dem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, spätestens aber mit dem Ablaufe von 10 Jahren vom Tage der schädigenden Handlung an gerechnet. Die Einjahresfrist beginnt, sobald dem Geschädigten der Täter und die Tatsache, dass Schaden entstanden ist, bekannt sind. Der Umfang des Schadens muss ihm nicht bekannt sein, da der Richter die Höhe des Betrages auf Grund des Beweisverfahrens ermitteln kann (PatG Art. 73, Abs. 2). Zu beachten ist, dass bei fortgesetzter Begehung des gleichen Delikts, also bei fortgesetzter Verletzung der Rechte aus einem bestimmten Patent, die Verjährung mit dem Tage beginnt, an dem der Täter die letzte rechtswidrige Handlung ausführt oder mit dem Tag, an dem dieses Verhalten aufhört (BGE 79 [1953] II, S. 313). Bei fortgesetzter Begehung beginnt die Verjährungsfrist erst zu laufen, wenn der Geschädigte den Überblick über die Gesamterscheinung hat (BGE 74 [1948] II, S. 37). Stellt die Patentverletzung eine strafbare Handlung dar, so beträgt die Verjährungsfrist 5 Jahre (Art. 60 Abs. 2, PatG Art. 81, StGB Art. 70).

2. Anspruch auf Gewinnherausgabe

Der Anspruch verjährt nach 10 Jahren (OR Art. 127; Blum-Pedrazzini, Bd. III, S. 572).

IV. Stellung des Lizenznehmers

Die überwiegende Lehrmeinung verneint die Aktivlegitimation des Lizenznehmers zur Einreichung einer Verletzungsklage und damit auch zum Geltendmachen von Schadenersatz.

Judikatur liegt hierzu nicht vor.

V. Prozessuale Aspekte

1. Bundesrecht und kantonale Prozessrechte, Zuständigkeit

In der Schweiz hat jeder Kanton seine eigene Gerichtsorganisation und sein eigenes Verfahrensrecht. Durch Bundesrecht sind jedoch wichtige

prozessrechtliche Bestimmungen schweizerisch einheitlich geregelt.

Im Zusammenhang mit Patentverletzungen ist insbesondere PatG Art. 75, Abs. 1 lit. a von Bedeutung:

Art. 75

D. Gerichtsstand

«Für die in diesem Gesetz vorgesehenen Klagen ist zuständig:

a. für Klagen des Patentbewerbers oder Patentinhabers gegen Dritte: der Richter am Wohnsitz des Beklagten, oder am Ort, wo die Handlung begangen wurde, oder am Ort, wo der Erfolg eingetreten ist.»

Diese Bestimmung bewirkt, dass Patentverletzungsprozesse in der Regel vor einem in derartigen Problemen erfahrenen Gericht geführt werden.

Gemäss PatG Art. 76 gibt es in jedem Kanton nur eine Gerichtsstelle und eine Instanz für patentrechtliche Streitigkeiten. Das kantonale Urteil kann ohne Rücksicht auf die Höhe des Streitwertes in bezug auf die Rechtsfrage an das Bundesgericht weitergezogen werden.

2. Gerichts- Partei- und Anwaltskosten

Der Ersatz dieser Kosten richtet sich nach der jeweiligen kantonalen Prozess- und Gebührenordnung.

VI. Vorsorgliche Massnahmen

Wenn die vorsorgliche Massnahme materiell unbegründet war, so hat der Antragsteller ohne Rücksicht auf sein Verschulden der Gegenpartei nach Ermessen des Richters (OR Art. 43) Schadenersatz zu leisten (PatG Art. 80).

VII. Verwarnung

Nach schweizerischem Recht ist die gutgläubige Verwarnung zulässig und vor Prozesseinleitung üblich.

Wer dagegen bösgläubig, d. h. in Kenntnis der Nichtigkeit eines Patentes, verwarnt, begeht unlauteren Wettbewerb und wird schadenersatzpflichtig (UWG Art. 1 Abs. 2, lit. b; Art. 2 Abs. 1 lit. d).

Kommentar des Berichtstatters CH. KAMM:

Die Arbeitsgruppe schuldet besonderen Dank Herrn Prof. A. Troller, der nicht nur mit wesentlichen Anregungen zur Arbeit, sondern auch mit

der Abfassung des vorliegenden Schlussberichtes entscheidend dazu beitrug, dass der Terminplan eingehalten werden konnte. Es soll aber auch für das ebenso extensive Votum von Herrn Prof. M. M. Pedrazzini nochmals ausdrücklich gedankt werden, ebenso allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe, die sich schriftlich praktisch zu sämtlich angeschnittenen Fragen geäußert haben. Meines Erachtens war dieses Verfahren geeignet, um rasch zu einer Konklusion zu kommen.

Der Bericht der Arbeitsgruppe gliedert sich in 7 Teile, in welchen Hauptaspekte des geltenden schweizerischen Rechts behandelt werden, ohne das Pro und Kontra der jeweiligen Argumente besonders zu beleuchten, und zwar in der folgenden Reihenfolge: gesetzliche Grundlagen, Rechtsprechung für Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns, zivilrechtliche Verjährung, Stellung des Lizenznehmers, prozessuale Aspekte, vorsorgliche Massnahmen und Verwarnung. Die Arbeitsgruppe hat sich nicht nur aus zeitlichen Gründen in Abstimmung mit dem Vorstand entschlossen, zunächst nur die Situation unter dem geltenden schweizerischen Recht zu untersuchen und die «de lege lata» Situation besonders zu prüfen, so dass der Bericht auch nur die «de lege lata» Situation reflektiert. Die Entwicklung einer Lösung «de lege ferenda» als Empfehlung im Sinne einer allgemeinen Regel hielt man für verfrüht. Es soll vom Ergebnis der Beratungen des Geschäftsführenden Ausschusses in Toronto zu dieser Frage abhängig gemacht und ausserdem erst in Angriff genommen werden durch die Gruppe, wenn die Berichte anderer nationaler Gruppen im Sinne einer Bestandesaufnahme der Rechtssituation vorliegen. Aus diesem Grunde ist die Tätigkeit der Arbeitsgruppe auch nicht beendet. Sie hat ihre Arbeit mit dem vorliegenden Bericht einstweilen abgeschlossen und wird sie in Abstimmung mit dem Vorstand und nach Massgabe des Resultates von Toronto wieder aufnehmen.

Im Interesse der Vorlage eines echten Arbeitspapiers entschloss sich die Arbeitsgruppe, an die Spitze ihrer Ausführungen die einschlägigen Gesetzesbestimmungen zu stellen und einen Hinweis auf das entsprechende Arbeits- und Interpretationsmaterial zu liefern. In Übereinstimmung mit der Aufgabenstellung des Generalberichterstatters hat sich die Arbeitsgruppe bewusst auf die Darstellung zivilrechtlicher Ansprüche beschränkt und strafrechtliche Bestimmungen einstweilen zumindest ausser Betracht gelassen. Sie können in dem weiteren Fortgang der Beratungen durchaus wieder miteinbezogen werden, wenn es die vollständige Auseinandersetzung mit der Materie erforderlich macht. Teilweise war das schon notwendig im Zusammenhang mit der Verjährung. Hinsichtlich prozessualer Aspekte hielt es die Gruppe für angezeigt, nur die Basisfeststellungen zu

berücksichtigen und den Bericht nicht mit der komplexen Situation einer Vielzahl von kantonalen Prozessrechten in der Schweiz zu überladen. Fragen aus dem Bereich der Verwarnung und der vorsorglichen Massnahmen sowie die Stellungnahme des Lizenznehmers wurden im Bericht nur summarisch behandelt, um die Konzentration auf das Wesentliche zu gewährleisten.

**3. Stand der Arbeiten der Markenkommission
im Zusammenhang mit der Frage der Markenpraxis des Eidgenössischen
Amtes für geistiges Eigentum und Entwurf einer Verordnung des Rates
der Europäischen Gemeinschaften über die Gemeinschaftsmarke**

(A. BRINER)

1. Der Entwurf für eine Gemeinschaftsmarke

1.1 Anhörung durch die Kommission

Die internationalen nichtstaatlichen Organisationen wurden Mitte März von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zum zweiten Male zu einem Verordnungsentwurf (vom Juli 1978) über die Gemeinschaftsmarke angehört. Die Haltung der AIPPI war an einer Tagung festgelegt worden, an welcher die Mitglieder des Büros und der Spezialkommission der AIPPI für die Gemeinschaftsmarke teilnahmen. Wie bei früheren Gelegenheiten, wurden dabei die Anregungen und Bemerkungen der Schweizergruppe mit Interesse entgegengenommen; diese waren in einer Sitzung in Bern im Dezember 1978 erarbeitet worden.

Die Anhörung durch die Kommission der Europäischen Gemeinschaften ergab zunächst, dass alle vertretenen Verbände im Grundsatz positiv zur Schaffung eines Gemeinschaftsmarkenrechts eingestellt sind, dass sie jedoch das vorgeschlagene System in vielen Punkten für nicht ausreichend attraktiv halten; dies wird in vielen Punkten zu einer Neuüberprüfung führen.

Die folgenden Punkte hatte die Markenkommission der Schweizergruppe in den Vordergrund gestellt. Die Eintragung der *Markenlizenz* soll weder obligatorisch sein, noch konstitutiv wirken; sie soll auch nicht ein Klagerecht des Lizenznehmers gegen Markenverletzer schaffen. Auch soll die Kontrolle über die Waren des Lizenznehmers sich nicht auf gleichbleibende Beschaffenheit erstrecken, sondern auf Übereinstimmung mit den Vorschriften des Lizenzgebers. Diesen Standpunkt nahmen sozusagen alle angehörtten Verbände ein, und die Kommission hat die Absicht,

ihren Bedenken Rechnung zu tragen. Die Vorschriften über die Markenlizenz werden angesichts der vielen vorgebrachten Einwände vermutlich insgesamt überprüft werden müssen. – Zur *Erschöpfung des Markenrechts* wurde von der AIPPI die Präzisierung vorgeschlagen, dass sie nur die Inverkehrsetzung der Ware, nicht auch das Kennzeichnungsrecht erfasse. Das würde z. B. die Verwendung der Marke für umgepackte Waren ausschliessen. Angesichts der Festigkeit der Verbände wurde seitens der Vertreter der Europäischen Kommission die erneute Prüfung dieser Frage in Aussicht gestellt. – *Zugunsten einer gütlichen Einigung im Widerspruchsverfahren* ist ein zwangsweises Vorgehen nicht mehr vorgesehen, was ganz unseren Vorstellungen entspricht. Die *Amtsrecherche* gab viel zu reden; die Verbände lehnen sie in der Mehrzahl grundsätzlich ab, während die Regierungsvertreter sie für sinnvoll halten. Eine Lösung der Frage ist auch in der näheren Zukunft noch nicht zu erwarten. – Das System der *Unanfechtbarkeit der Marke* ist von vielen Verbänden kritisiert worden. Es wird nun geplant, es durch eine Verwirkungsregelung zu ersetzen, bei welcher die Bekanntheit der Benutzung im Gebiet des älteren Rechts, die ununterbrochene Benutzung und eine bestimmte Frist vorausgesetzt würden. Dieses Modell fand allgemeine Zustimmung. Somit soll nicht mehr die Marke unanfechtbar sein, sondern es wird der Klageanspruch verwirkt. Es bleibt abzuwarten, ob damit eine grössere Beweglichkeit, eine verbesserte Anpassung im Einzelfall, erreicht wird.

Als Ergebnis können wir erwarten, dass die meisten der von uns als wesentlich empfundenen Punkte im Sinne unserer Vorstellungen neu überprüft werden.

1.2 *Weiterführung der Arbeit*

Wenn auch die Arbeit der Markenkommission zur Frage der Gemeinschaftsmarke damit einen vorläufigen Abschluss gefunden hat, wird doch in der Zukunft mit einem weiteren Gedankenaustausch zwischen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und den privaten Verbänden zu rechnen sein. Bis dahin wird, das Einverständnis der Schweizergruppe vorausgesetzt, die Aufgabe der Kommission sich auf die Verfolgung der weiteren Entwicklung und die Berichterstattung an den Vorstand und die Generalversammlung beschränken. Der Zeitplan der Kommission der Europäischen Gemeinschaften sieht vor, dass im Frühjahr 1980 dem Rat ein bereinigter Entwurf übermittelt werden soll, welcher vom Wirtschafts- und Sozialausschuss wie auch vom Europäischen Parlament beraten wird. Ein nochmals überarbeiteter Entwurf wird darauf vom Rat selber behandelt werden. Ein Ergebnis wird frühestens 1985 erwartet.

1.3 Die Beratung durch die AIPPI in Toronto

Der Geschäftsführende Ausschuss wird in Toronto die Gemeinschaftsmarke als Frage 66 behandeln. Eine Arbeitsanweisung liegt noch nicht vor, aber ich denke, dass die AIPPI auf die Neuüberprüfung der bereits erwähnten Punkte einzuwirken suchen wird, indem sie die Anregungen und die Bedenken der AIPPI vertieft begründen wird. Ich schlage vor, den Delegierten der Schweizergruppe aufzutragen, im Sinne der Schlussfolgerungen der Markenkommission zu handeln.

2. Schweizerische Markenpraxis

2.1 Der Auftrag

Die Markenkommission wurde beauftragt, die Vorwürfe zu prüfen, welche gegen die Eintragungspraxis des Bundesamtes für geistiges Eigentum gerichtet worden sind. Dazu hatte ich bereits an der letzten GV bemerkt, dass die Kritik sich richtigerweise gegen das Bundesgericht als übergeordnete Kontrollbehörde richten müsste. Zwar ist ja die Verwaltungsrechtspflege auf das einzelne, konkrete und individuelle Rechtsverhältnis ausgerichtet (Gygi, 22), aber die grosse Zahl der Entscheidungen hat zu einer eigentlichen Kontrolle des Bundesgerichts über das Markenamt geführt, zumal die Urteile in ihrer Begründung in weiten Bereichen sehr abstrakt gefasst sind. Würde man vom Amt erwarten, die so gefestigte Praxis des Bundesgerichts zu verlassen, müsste es sich zweifellos gegen seine Kontrollbehörde richten, was ihm aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht zugemutet werden kann.

Die Markenkommission tagte im Dezember 1978 in Bern und sie bestätigte mehrheitlich diese Auffassung. Der Vorstoss beim Amt konnte in der vorgeschlagenen Form nicht als opportun erscheinen, zumal die Rechtsgrundsätze, auf welche sich die Praxis stützt, nicht im Ernst beanstandet werden können. Hingegen schien ein informatives und klärendes Gespräch über die Anwendung dieser Grundsätze auf besondere Einzelfälle, wie vor allem auch über Verfahrensfragen, als nützlich. In Einzelfällen hat man gelegentlich das Gefühl, es werde zu wenig auf die besonderen Umstände eingegangen und in Verfahrensfragen, es sei die frühere Praxis, Auskünfte von Dritten einzuholen (Morf, Schweiz. Mitt. 1945, 163) noch nicht immer voll den Beweisregeln des VwG gewichen, wonach die Parteien in der Auskunftseinholung mitwirken.

Im Frühjahr 1979 sind nun einige bundesgerichtliche Entscheide ergangen, welche entgegen der Erwartungen die ausgewogenere Linie, wie sie im letzten Jahre angedeutet worden war, verliessen und eine mögliche

Tendenzverschärfung anzeigen. Der Wunsch wurde laut, im Gespräch mit dem Amt – welches mir auf Anfrage übrigens bereitwillig zugestanden wurde – anstelle der Erörterung von Einzelfällen und Verfahrensfragen nun doch vor allem Fragen des materiellen Rechts, und zwar in allgemeiner Weise aufzugreifen. Die Weiterbehandlung der Frage wird sich nach einem neu formulierten Auftrag der Generalversammlung zu richten haben.

2.2 Die kritisierte Praxis

Die Kritik an der gegenwärtigen Praxis richtet sich vor allem gegen die Auslegung, die dem Art. 14 MSchG zur Frage der absoluten Eintragungshindernisse gegeben und als übertrieben empfunden wird. Welches ist eigentlich das Ziel, welches mit der seit etwa einem Jahrzehnt verschärften Praxis verfolgt wird?

Einmal ist bei der Ablehnung der *täuschenden Zeichen* sicher der an sich unbestrittene Grundsatz der Markenwahrheit (Matter, 76) im Spiel. Über das Ziel hinaus wird geschossen, wenn der Wahrheitsgehalt ein absoluter sein soll, wo z. B. ein werbemässiger Anklang verurteilt wird (obschon ja das Markenrecht stets als ein Teil des Wettbewerbsrechts betrachtet wird, wo die übertriebene Werbung geduldet wird, weil diese das Publikum gerade nicht täuscht, David, 103 N. 42), oder wo ein unselbständiger Teil der Marke auf eine bestimmte Eigenschaft der Ware hinweisen soll (obschon er im Kontext nicht als solcher Hinweis aufgefasst wird). Man könnte sich bei der Beurteilung der Täuschungsgefahr ein differenzierteres Vorgehen wünschen, indem geprüft würde, ob die Täuschungsgefahr nicht eine bloss theoretische ist, sondern auch praktisch als beachtenswert erscheint (Morf, 164). Es leuchtet ein, dass dies eine entsprechende Beweiserhebung bedingt.

Bei den *beschreibenden Angaben* fühlt man sich bezüglich des Motivs zu ihrer strikten Ablehnung unsicher. Bei den «suggestiven» oder «anlehrenden» Zeichen ist vielfach weder die Freihaltung für den Verkehr erforderlich, noch empfindet sie das Publikum als beschreibend; andernfalls wäre es nicht verständlich, weshalb viele der «anlehrenden» Zeichen sich schnell und vollständig als durchgesetzte, d. h. vom Verkehr anerkannte Zeichen nachweisen lassen. Auch bei dieser Kategorie von Marken würde man sich wünschen, dass ein Beweisverfahren über die wirkliche Meinung des Publikums eingeleitet würde. Ich möchte hier an das anknüpfen, was Troller (364) zur Entwicklung der Marke zum Freizeichen gesagt hat: «Gefragt wird nach der wirklichen Ansicht aller beteiligten Verkehrskreise, die sich aus der Meinung der einzelnen Personen zusam-

mensetzt. Dieser Nachforschung kann nicht durch eine aus der Lebenserfahrung abgeleitete Annahme ausgewichen werden.» Ich meine, ähnliches müsse für die Frage gelten, ob ein Zeichen beschreibend sei. Der Bildungsstand des Publikums und die von ihm für die Analyse einer Marke aufgewendete Denkarbeit werden sich nicht immer als so hoch erweisen, wie es die Rechtsprechung annimmt (Leiss, in Festschrift Blum, 237).

2.3 *Die Auswirkungen der Praxis*

Das Bundesgericht will dem Amt nicht verwehren, seine Praxis wegen veränderter Verhältnisse oder zunehmender Missbräuche zu verschärfen, wenn es dafür sachliche Gründe aufführen kann (Urteil vom 30. 1. 79 in Sachen Sunbeam, PMMBI 1979 I 33 mit Zitaten). Indessen taugt das Mittel der Ablehnung nicht recht und es bringt neue Nachteile. Der Hinterleger ist nicht gehindert, sein Zeichen trotz der Ablehnung zu gebrauchen. Man hat schon eingewendet, die Autorität eines bundesamtlichen oder gar bundesgerichtlichen Entscheids werde den Hinterleger in der Regel veranlassen, eine andere Marke zu suchen (Spoendlin, 56). Aber das gilt nur so lange, wie die Verkehrskreise von den Ablehnungsgründen auch überzeugt sind. Die praktische Erfahrung zeigt leider, dass dies recht oft nicht mehr der Fall ist. Die Autorität des Urteils sinkt, je weiter sich die Annahmen über das Verhalten des Publikums von der Wirklichkeit entfernen, und je mehr auch die Marke von den Wettbewerbern auch ohne Eintragung respektiert wird, z. B. auch weil die Verbandsschiedsgerichtsbarkeit dort eingreift, wo man den staatlichen Schutz vergeblich sucht.

Bedauern mag man ferner, dass die Praxis sich selber zu genügen sucht und keine Anlehnung an die Rechtsprechung der europäischen Länder noch an die moderne gesetzgeberische Entwicklung sucht, welche die «anlehrende» Marke als schutzwürdig anerkennt (so z. B. beim Entwurf für eine Gemeinschaftsmarke), was sich auch bei uns im Handel auswirken wird. Der Erfahrung des Praktikers entspricht es denn auch, dass die Schweiz auf seiner europäischen Markenlandkarte oft einer der wenigen weissen Flecken bleibt (dies ist übrigens beim immer stärker integrierten europäischen Handel vielleicht der Grund dafür, weshalb trotz der geltenden schweizerischen Praxis der Markenmissbrauch sich auf dem Gebiete der «anlehrenden» Marken noch nicht stärker ausgewirkt hat; man ist in der Regel nicht in der Lage, die zum Gemeingut gestempelte Marke unter Ausnützung der Werbung des Konkurrenten für seine eigenen Waren zu brauchen, weil man damit auf die Schweiz beschränkt und der Export ausgeschlossen bliebe).

Bedauern mag man schliesslich, dass die Transparenz des Markenre-

gisters leidet; abgewiesene, aber seither durchgesetzte (und nach UWG geschützte Marken) sind nicht nachforschbar.

2.4 Lösungsvorschläge

Eine Lösung durch Gesetzesänderung ist kaum realisierbar, weil die Grundsätze ja an sich nicht bestritten sind, sondern ihre Anwendung im praktischen Fall.

Der Versuch, das Bundesamt für geistiges Eigentum zu einer Milde- rung seiner Praxis umzustimmen, müsste daran scheitern, dass es ange- sichts der gefestigten bundesgerichtlichen Praxis nicht frei darüber be- stimmen kann, soweit sich die Verhältnisse nicht ändern.

Wenn wir ein Gespräch mit dem Amt suchen, dann um die Anwen- dung der Rechtsgrundsätze auf gewisse *Einzelfälle*, und vor allem *Ver- fahrensfragen* zu klären, denn ihre Lösung wird zweifellos allein schon zu mancher Korrektur führen, wenn die besonderen Umstände, die zu berücksichtigen wären, gestützt auf ein verbessertes Verfahren klarer zu- tage treten könnten.

Gesprächsgegner für die *allgemeine* Anwendung der Grundsätze des materiellen Rechts bleibt für uns das Bundesgericht mit seinen verwal- tungsggerichtlichen Entscheidungen. Die Markenkommission beabsichtigt, diese Entscheidungen jeweils vertieft und in einem weiteren Rahmen zu analysieren und in der Zeitschrift unserer Vereinigung zu ihnen Stellung zu nehmen, um damit in grundsätzlicher Art auf die Praxis einzuwirken versuchen, wo dies als wünschbar erscheint.

Mein Antrag an die Generalversammlung richtet sich damit auf zweier- lei:

1. die Ermächtigung zur Führung eines informativen und klärenden Gesprächs mit dem Amt hinsichtlich der Verfahrensfragen, vor allem der Beweisfragen über die Kennzeichnungskraft bzw. die täuschende Natur von Marken, wie auch der Erörterung der Anwendung der einschlägigen Rechtsgrundsätze auf besondere Einzelfälle;

2. die Ermächtigung zur Darstellung unserer Auffassungen über die grundsätzlichen Aspekte und möglichen Auswirkungen der bundesge- richtlichen Praxis, auch in rechtsvergleichender Hinsicht, in den «Schwei- zerischen Mitteilungen».

4. Rapport der Arbeitsgruppe zur Frage 56 B – Gewerblicher Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie und zu der Teilfrage Schutz von Mikroorganismen durch Erzeugnisansprüche

(H. BRÜHWILER)

Anlässlich der Generalversammlung der Schweizergruppe der AIPPI im Jahre 1975 (Annuaire 1975/II, 210) hat die Arbeitsgruppe die Probleme aufgezeigt, die ihrer Auffassung nach noch anstünden.

Es waren dies

1. die Einführung der als wünschenswert festgestellten Mindestbedingungen für die Freigabe im Zusammenhang mit Patentanmeldungen deponierter Mikroorganismen in die nationalen bzw. supranationalen Patentgesetze bzw. Übereinkommen und hier vorrangig eine entsprechende Änderung der Regel 28 des EPUe;
2. die Frage der Wiederholbarkeit von Verfahren zur Gewinnung von Mikroorganismen, die nur statistisch gesehen ausführbar sind;
3. die Patentfähigkeit von Mikroorganismen per se, auch wenn ihre wiederholbare Gewinnung anhand der Beschreibung nur ausgehend von der deponierten Kultur gewährleistet ist, sowie damit gegebenenfalls verbunden die Frage der Neuheit aus natürlichem Material gewonnener Mikroorganismen;
4. die Frage der eventuellen Erschöpfung des Patentrechtes für einen Mikroorganismus in bezug auf Kulturen, die ausgehend von der vom Anmelder hinterlegten und freigegebenen Kultur gewonnen sind;
5. die Frage des Schutzzumfanges von mikrobiologischen Patenten unter Berücksichtigung der jeweiligen Erfindungsdefinition bezüglich des Mikroorganismus.

Diese Fragen sind nun innerhalb der Arbeitsgruppe soweit möglich zu einem Abschluss gebracht worden, und zwar wie folgt:

zu 1. Am 30. 1. 1979 fand in München vor Vertretern des EPA und vor Regierungsdelegationen ein Hearing über die von allen interessierten Kreisen, einschliesslich der AIPPI, vorgeschlagene Lösung zur Änderung der Regel 28 des EPUe statt. Die AIPPI war durch die Herren Dr. von Pechmann und Dr. Hüni vertreten. Das EPA hat nun aufgrund dieses Hearings und der Stellungnahme der Regierungsdelegationen Vorschläge ausgearbeitet, welche anlässlich der Sitzung des Verwaltungsrates der EPO vom 16. bis 18. Mai 1979 behandelt wurden.

zu 2. Bezüglich der Frage der Wiederholbarkeit von nur in statistischem Rahmen wiederholbaren mikrobiologischen Verfahren ist die Arbeitsgruppe der abschliessenden Meinung, dass hier die üblichen patentrechtlichen und praktischen Massstäbe anzulegen sind. Wenn ein mikrobiologisches Verfahren so beschrieben ist, dass es von Fachleuten mit einem wenn auch nur in statistischem Rahmen gesicherten Erfolg durchgeführt werden kann, dann ist das Erfordernis der Wiederholbarkeit erfüllt, zumindest wenn sich der Aufwand zur Erreichung der statistisch notwendigen Grössenordnung in dem für diesen Forschungszweig üblichen Rahmen hält.

zu 3. Hierzu legt die Arbeitsgruppe im Anhang einen Rapport vor, welcher zu dem Ergebnis kommt, dass neue, durch eine mikrobiologisch/technische, menschliche Tätigkeit erhaltene Mikroorganismen – gleichgültig, ob sie an sich unbekannterweise in der Natur vorhanden sind oder nicht – durch Erzeugnisansprüche geschützt werden können, sofern der neue Mikroorganismus bei einer geeigneten Hinterlegungsstelle hinterlegt ist und der Öffentlichkeit spätestens von der Patenterteilung an zugänglich ist. Damit ist die Gewährung des Erzeugnisschutzes nicht davon abhängig, ob das Erstgewinnungsverfahren wiederholbar angegeben ist oder nicht. Durch die Möglichkeit, dass die Öffentlichkeit Proben des hinterlegten Mikroorganismus erhalten und ihn vegetativ vermehren kann, ist sichergestellt, dass der Mikroorganismus beliebig oft und in beliebigen Mengen gewonnen werden kann. Die Bestimmung von Art. 1a PatG steht einem derartigen Schutz nicht entgegen. Auch die Frage der patentrechtlichen Neuheit von bisher nicht beschriebenen Mikroorganismen, welche aus natürlichem Material gewonnen wurden, wird bejaht.

zu 4. Bezüglich der Frage der Erschöpfung des Patentrechtes für einen Mikroorganismus gegenüber einem Dritten, der für seine Tätigkeit Mikro-

organismenkulturen verwendet, die von der deponierten, mit Einverständnis des Anmelders freigegebenen Kultur abgeleitet sind, ist die Arbeitsgruppe entgegen der von Hesse (GRUR 1969, 654) geäußerten Ansicht der Meinung, dass keine Erschöpfung eingetreten ist, da der Anmelder aus dieser Freigabe keinen wirtschaftlichen Nutzen ziehen kann. Jede Weiterzüchtung zur Gewinnung neuen Materials macht von neuem von der Erfindung selbst Gebrauch und fällt, soweit gewerbsmässig, unter das Ausschliesslichkeitsrecht des Patentinhabers.

zu 5. Die Frage des Schutzzumfanges ist im Rapport der Arbeitsgruppe der Schweizergruppe der AIPPI zur Frage 60, «Auslegung der Patentansprüche», beantwortet.

Anhang zum Rapport zur Frage 56B über die Teilfrage Schutz von Mikroorganismen durch Erzeugnisansprüche

A. Einleitung

1. In ihrem Rapport zur Frage 56B zu Anlass des Kongresses von San Francisco hat die Schweizergruppe zu dieser Teilfrage die Meinung vertreten,

«dass der Erzeugnisschutz für neue Mikroorganismen im Falle, wo ein wiederholbares Verfahren zu deren Gewinnung vorliegt, zu befürworten ist, wobei auch die Weiterzüchtung einer hinterlegten Probe dem Erfordernis der Wiederholbarkeit genügen soll»

(vgl. Annuaire 1975/I, 305–309, insbes. Seite 306, Ziffer 4).

Diese Meinung, an der unverändert festgehalten wird, wird im folgenden näher ausgeführt und begründet.

B. Die allgemeinen Voraussetzungen für Erzeugnisansprüche für Mikroorganismen

2. Der Mikroorganismus muss die üblichen Bedingungen einer patentfähigen Erfindung erfüllen (Art. 1 PatG; Art. 52, 56 und 57 EPUe): er muss neu und gewerblich anwendbar sein und darf nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik herleitbar sein. Die gewerbliche Anwendbarkeit ist durch seine Fähigkeit, vegetativ vermehrt werden zu können, gegeben.

3. Der Mikroorganismus darf nicht das Ergebnis einer blossen Entdeckung sein, sondern er muss das Ergebnis einer technisch/mikrobiolo-

gischen menschlichen Tätigkeit sein. Seine Isolierung aus dem Material, in welchem er natürlicherweise vorkommt, oder seine Gewinnung durch Mutation oder sogenannte «Genetic Engineering» sind als solche Tätigkeiten zu werten.

4. Der Mikroorganismus muss beliebig oft gewonnen werden können. Dies ist der Kernpunkt der Problematik. Auf ihn wird nachstehend im Detail eingegangen.

C. Die «Wiederholbarkeit» einer Erfindung

5. eine Erfindung ist in der Patentanmeldung so darzulegen, dass der Fachmann sie – unter Zuhilfenahme seiner Fachkenntnisse – ausführen kann (Art. 50 PatG; Art. 83 EPUe). Bei einem Erzeugnisanspruch bedeutet diese gesetzliche Vorschrift, dass der Fachmann in der Lage sein muss, beliebig oft zu dem geschützten Erzeugnis zu gelangen. Dies hat unbestrittenermassen auch für Erzeugnisansprüche von neuen Mikroorganismen zu gelten.

6. Für die folgenden Überlegungen ist von der *ratio legis* dieser Bestimmung auszugehen: Durch sie soll sichergestellt werden, dass die Erfindung von der Öffentlichkeit – während der Laufzeit des Patentes nur zu Versuchszwecken, nach dessen Ablauf gewerbsmässig – tatsächlich ausgeführt und benutzt werden kann.

7. Genügt eine Patentanmeldung diesem Erfordernis, so ist damit auch automatisch das aus Art. 1 PatG bzw. Art. 52 EPUe hergeleitete Erfordernis der *Wiederholbarkeit* der Erfindung erfüllt. Es würde allen logischen Denkgesetzen widersprechen, wenn man annehmen wollte, es sei denkbar, dass eine Erfindung in der Patentanmeldung zwar so beschrieben ist, dass der Fachmann sie ausführen kann, dass dieselbe Erfindung aus irgendeinem Grunde aber trotzdem nicht wiederholbar sei. Mit anderen Worten: *die Ausführbarkeit impliziert stets die Wiederholbarkeit*.

8. Erfindungen auf mikrobiologischem Gebiet weisen nun, soweit sie irgendwie Bezug haben auf neue Mikroorganismen, die bekannte Besonderheit auf, dass die Beschreibung der Erfindung mit Wort, Zeichnung und Formel in der Regel nicht genügt, um sie für den Fachmann ausführbar zu machen; vielmehr bedarf es dazu in der Regel der Hinterlegung des neuen Mikroorganismus bei einer geeigneten Stelle und der Zugänglichmachung von Proben des hinterlegten Mikroorganismus für die Allgemeinheit (vgl. DE: BPatGerE 9, 150–159). Diese Hinterlegung und

Zugänglichmachung stellen nichts anderes als eine «Offenbarung mit anderen Mitteln» dar; sie sind als Offenbarung rechtlich der eigentlichen Beschreibung gleichzusetzen.

9. Dies gilt nun aber nicht nur etwa bezüglich der Ausführbarkeit der Erfindung (im Sinne von Art. 50 PatG bzw. Art. 83 EPUe), sondern es hat in genau gleicher Weise zu gelten, wenn es um die aus Art. 1 PatG bzw. Art. 52 EPUe hergeleitete Wiederholbarkeit der Erfindung – die ja von der Ausführbarkeit impliziert wird – geht.

Dies bedeutet aber, dass es bei Erfindungen von neuen Mikroorganismen dann der Angabe des Verfahrens, nach welchem der neue Mikroorganismus erstmals gewonnen worden ist, überhaupt nicht bedarf, wenn der neue Mikroorganismus bei einer geeigneten Stelle hinterlegt und dort spätestens von der Patenterteilung an der Öffentlichkeit zugänglich ist.

10. Während eine Erfindung von unbelebter Materie von der Öffentlichkeit nur ausgeführt werden kann, wenn ein Weg zu ihrer Herstellung aus anderen Materialien wiederholbar beschrieben ist, kann dies bei lebender Materie anders sein. Sie lässt sich in aller Regel replizieren. Soweit diese Replizierbarkeit gegeben ist und Proben der lebenden Materie der Öffentlichkeit unabhängig vom Willen des Patentinhabers zur Verfügung stehen, wie dies bei hinterlegten Mikroorganismen der Fall ist, kann der Fachmann beliebig oft zu der lebenden Materie gelangen, ohne dass ihm das Verfahren, wie die lebende Materie erstmals gewonnen wurde, bekannt sein müsste und ohne dass das Verfahren der erstmaligen Gewinnung überhaupt so beschrieben werden kann, dass es für einen Dritten wiederholbar wäre.

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass jedes einmal mit Erfolg durchgeführte Verfahren zumindest theoretisch wiederholbar ist, und dass lediglich Schwierigkeiten der exakten Beschreibung der Sachverhalte eine intellektuelle Weitergabe an Dritte erschweren oder verhindern.

11. In der Vergangenheit war die Ausführbarkeit einer Erfindung für ein neues Erzeugnis traditionellerweise stets davon abhängig, dass ein Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses «wiederholbar beschrieben» werden konnte. Dies gilt auch noch für Pflanzenzüchtungen (CH: «Rosenzüchtung» BGE 79 I, 77–83; DE: «Usambara-Veilchen» GRUR 1975, 654–657) und Tierzüchtungen (DE: «Rote Taube» GRUR 1969, 672–674). Pflanzen- und Tierzüchtungen können, im Gegensatz zu neuen Mikroorganismen, nicht bei einer Hinterlegungsstelle deponiert werden, so dass die Ausführbarkeit – und damit die Wiederholbarkeit – bei je-

nen nur dadurch unabhängig vom Willen des Patentinhabers sichergestellt werden kann, dass in der Patentanmeldung ein Züchtungsverfahren wiederholbar angegeben werden muss.

D. Bereicherung der Technik

12. Die Forderung nach der «wiederholbaren Angabe» eines Züchtungsverfahrens wird in der Rechtsprechung auch damit begründet, dass eine Bereicherung der «Technik» nicht in der neuen Pflanze selbst gesehen werden könne; die neue Pflanze sei eine Sache, die nur im Zusammenhang mit dem zu ihr führenden Herstellungsverfahren patentfähig sein könne (vgl. «Usambara-Veilchen», o. a. O.). Es kann dahingestellt bleiben, ob diese Auffassung für Pflanzenzüchtungen zutreffend ist. Jedenfalls liegen bei Erfindungen von neuen Mikroorganismen die Verhältnisse insofern anders, als eine für die Patentwürdigkeit des Mikroorganismus selbst ausreichende Bereicherung der Technik immer dann gegeben ist, wenn der Erfinder dafür gesorgt hat, dass die Öffentlichkeit – unabhängig von seinem Willen – beliebig oft den neuen Mikroorganismus gewinnen kann. Ob er dies dadurch sicherstellt, dass er ein Isolations- oder Mutationsverfahren «wiederholbar angibt» oder dadurch, dass er den Mikroorganismus der Öffentlichkeit durch Hinterlegung bei einer geeigneten Hinterlegungsstelle zur Verfügung stellt, damit sie dort Proben beziehen und ihn vegetativ vermehren kann, kann keinen Unterschied machen. Es ist auch nicht einzusehen, wieso der Erfinder dann schlechter gestellt sein sollte, wenn er der Öffentlichkeit statt eines komplizierten Verfahrens zur Wiedergewinnung des Mikroorganismus diesen in vegetativ vermehrbare Form direkt zur Verfügung stellt.

13. Es kann auch nicht etwa darauf ankommen, ob im letztgenannten Falle das Vermehrungsverfahren *an sich* patentwürdig wäre. Immerhin liegen diesbezüglich die Verhältnisse gleich wie beim chemischen «Analogieverfahren» zur Herstellung neuer Stoffe: in beiden Fällen ist die Methode an sich bekannt; in beiden Fällen wird das Verfahren jedoch dadurch patentfähig, dass es zur Gewinnung von bisher unbekanntem, neuen Erzeugnissen angewendet wird. Mehr noch: auch beim mikrobiologischen Vermehrungsverfahren werden die Ausgangsstoffe, hier die Nährlösung, verbraucht und es werden aus ihnen auf mikrobiologischem Wege die gewünschten Endprodukte, hier die Mikroorganismen, gebildet. Da diese gegenüber dem Stand der Technik neu sind, ist es unerheblich, dass sie mit den eingesetzten Mikroorganismen gleichartig sind.

E. Mikroorganismen, welche in der Natur vorkommen

14. Sofern der neue Mikroorganismus durch eine technisch/mikrobiologische menschliche Tätigkeit aus dem Material isoliert worden ist, in welchem er natürlicherweise vorkommt, steht die Tatsache, dass er in der Natur an sich bereits vorhanden ist – sofern er nur nicht bekannt war –, seiner Patentfähigkeit nicht entgegen. Das Argument, dass ein in der Natur vorkommender Mikroorganismus für jedermann verfügbar bleiben müsse (vgl. DE: «Bäckerhefe» GRUR 1975, 430–434), übersieht, dass auch für andere synthetisch hergestellte Stoffe, die in der Natur vorkommen, Stoffansprüche gewährt sind, vorausgesetzt dass der Anmeldungsgegenstand eine Erfindung und nicht eine Entdeckung darstellt; die unbekannte Existenz des beanspruchten Stoffes in der Natur steht der Neuheit nicht entgegen (vgl. DE: «Antamanid» Mitt. 1978, 33–35; DE: «Menthonthiole» GRUR 1978, 702–705).

F. Gesetzliche Schranken?

15. Nach Art. 1a PatG bzw. Art. 53 EPUe werden keine Patente erteilt für Pflanzensorten und Tierarten und für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren; jedoch sind mikrobiologische Verfahren und *die damit gewonnenen Erzeugnisse patentfähig*.

Dazu wird in der Botschaft 76.021, Seite 68, Absatz 2, und vom Patentamt die Auffassung vertreten, dass – sofern die Mikroorganismen selbst die Erzeugnisse des mikrobiologischen Verfahrens darstellen – diese nur in verfahrensabhängiger Form geschützt werden können.

16. Dieser Auffassung kann aus folgenden Gründen nicht zugestimmt werden:

Die erwähnten Gesetzesbestimmungen gehen davon aus, dass die Mikroorganismen – dies in völliger Übereinstimmung mit der naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise, wonach ein Mikroorganismus entweder dem Pflanzenreich oder dem Tierreich zuzurechnen ist – entweder unter den Begriff «Pflanzensorte» oder den Begriff «Tierart» zu subsumieren sind. Zu den Erzeugnissen mikrobiologischer Verfahren gehören nun aber nicht nur die Stoffwechselprodukte der Mikroorganismen, z. B. Antibiotika, sondern zweifellos auch Mikroorganismen selbst.

Durch den 2. Halbsatz der erwähnten Bestimmungen wird somit das durch den 1. Halbsatz gesetzte Verbot einer Patentierung von «Pflanzensorten» und «Tierarten» für Mikroorganismen – soweit sie die Erzeug-

nisse eines mikrobiologischen Verfahrens sind – insgesamt und vollumfänglich aufgehoben. Dies entspricht ständiger Lehre und Rechtsprechung, wonach Ausnahmebestimmungen grundsätzlich eng – und damit logischerweise Ausnahmen von Ausnahmebestimmungen weit – auszulegen sind. Eine Beschränkung der Bestimmung des 2. Halbsatzes auf mikrobiologische Verfahren und deren unmittelbaren Verfahrensprodukte – deren Schutz durch Art. 8, Abs. 3 PatG bzw. Art. 64, Abs. 2 EPUe ja ohnehin gewährleistet ist – würde den 2. Halbsatz des wesentlichsten Teils seines Inhaltes berauben. (Im Ergebnis gleich: Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt Teil C, Kapitel IV, Ziffer 3.5; W. Dost in «Europäisches Patentrecht [EPUe]», 1. Teil, Ziffern 38–41; V. Vossius, GRUR 1973, 161; O. Bossung, Mitt. dt. Patanw. 1974, 126.)

G. Zusammenfassung

Die Schweizergruppe vertritt die Meinung, dass neue, durch eine technisch/mikrobiologische menschliche Tätigkeit erhaltene Mikroorganismen – gleichgültig, ob sie an sich unbekannterweise in der Natur vorhanden sind oder nicht – durch verfahrensunabhängige Erzeugnisansprüche geschützt werden können. Sofern der neue Mikroorganismus bei einer geeigneten Hinterlegungsstelle hinterlegt und der Öffentlichkeit spätestens von der Patenterteilung an zugänglich ist, ist die Gewährung des Erzeugnisschutzes auch nicht davon abhängig, ob das Erstgewinnungsverfahren «wiederholbar beschrieben» ist oder nicht. Durch die Möglichkeit, dass die Öffentlichkeit Proben des hinterlegten Mikroorganismus erhalten und ihn vegetativ vermehren kann, ist sichergestellt, dass der Mikroorganismus beliebig oft und in beliebigen Mengen gewonnen werden kann. Die Bestimmung von Art. 1a PatG steht einem derartigen Schutz nicht entgegen.

Kommentar des Berichterstatters H. BRÜHWILER

1. Die Arbeitsgruppe zur Frage 56B hat in der Berichtsperiode zwei Arbeitssitzungen durchgeführt und dabei den dem Schreiben vom 11. Juni 1979 beigelegten Rapport erarbeitet.

Sodann hat sich die Arbeitsgruppe schriftlich zu einem Berichtsentwurf geäußert, der von der OMPI zuhanden ihrer Arbeitsgruppe «PCT und Budapester Vertrag» erstellt worden war.

Schliesslich hat Herr Dr. A. Hüni an dem im Bericht unter Punkt 1 erwähnten Hearing in München teilgenommen.

2. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind in dem Bericht, der vorliegt, zusammengefasst.

3. Zum Punkt 1 (Änderung der Regel 28) ist ergänzend noch folgendes zu sagen:

Regel 28 legt bekanntlich die Erfordernisse fest, welche für europäische Patentanmeldungen, die Mikroorganismen betreffen, gelten, insbesondere die zwingende Hinterlegung von Kulturen dieser Mikroorganismen und die Freigabe von Proben der hinterlegten Kulturen an die Öffentlichkeit.

Die Hinterlegung ist nun aber nicht nur das, was man in Abwandlung von Clausewitz als «Fortsetzung der Beschreibung mit anderen Mitteln» bezeichnen könnte, sondern man stellt der Öffentlichkeit infolge der Freigabe von Proben direkt – wenn man so sagen darf – eine fixfertige kleine Fabrik zur Durchführung von patentverletzenden Handlungen zur Verfügung, weil ja die von der Hinterlegungsstelle beziehbaren Proben in beliebigem Ausmasse und für den Patentinhaber absolut unkontrollierbar vermehrt werden können.

Die Regel 28, in der zur Zeit noch geltenden Fassung, schreibt nun vor, dass die Hinterlegung der Kultur des Mikroorganismus immer dann notwendig ist, wenn dieser der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich ist, und zwar unabhängig davon, ob er auch ohne die Hinterlegung so beschrieben werden könnte, dass der Fachmann die Erfindung danach ausführen kann.

Weiter sieht die Regel 28 vor, dass die Angabe der Hinterlegungsstelle und der Hinterlegungsnummer in der europäischen Patentanmeldung als vorbehaltlose und unwiderrufliche Zustimmung für die Weitergabe von Proben an die Öffentlichkeit gilt.

Im Frühjahr dieses Jahres hat nun das EPA im Anschluss an das unter Punkt 1 im Bericht erwähnte Hearing zuhanden des Verwaltungsrates der EPO einen Vorentwurf für die Änderungen der Regel 28 ausgearbeitet, der zwar nicht alle Wünsche der betroffenen Kreise erfüllt, aber doch einen wesentlich verbesserten Schutz des Hinterlegers bringt. In dem Entwurf ist namentlich folgendes vorgesehen:

a) Die Hinterlegung ist nur noch dann zwingend vorgeschrieben, wenn die Erfindung ohne die Hinterlegung in der Beschreibung der europäischen Patentanmeldung nicht so dargelegt werden kann, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen kann.

b) Der Anmelder soll neu das Recht haben, nachträglich die Freigabe des hinterlegten Mikroorganismus an die Öffentlichkeit dann zu verhin-

dem, wenn sich herausstellt, dass eine Hinterlegung gar nicht notwendig gewesen wäre.

c) Die Herausgabe der hinterlegten Mikroorganismen soll allenfalls für bestimmte Zeitabschnitte auf einen vom Antragsteller benannten Experten beschränkt bleiben.

d) Das Verbot der Weitergabe und die Beschränkungen der Benutzung der hinterlegten Kultur sollen auf die von dieser Kultur abgeleiteten Kulturen ausgedehnt werden. Es ist auf dem Gebiet der Mikrobiologie ja so, dass ein Mikroorganismus leicht mit Methoden, die jedem Fachmann bekannt sind, mutiert, d. h. genetisch verändert, werden kann. Auch bezüglich dieser, von der hinterlegten Kultur abgeleiteten Kulturen soll der Hinterleger besser geschützt werden.

In einer Sitzung vom Mai dieses Jahres hat der Verwaltungsrat der EPO diesen Vorentwurf behandelt und das EPA beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Verwaltungsrates, welche im Herbst dieses Jahres stattfinden wird, auf dieser Basis einen endgültigen Entwurf für die Änderung der Regel 28 auszuarbeiten.

4. Zu den übrigen Punkten des Berichtes sind keine zusätzlichen Bemerkungen zu machen.

5. Obschon die Hauptarbeit mit dem vorliegenden Bericht geleistet und abgeschlossen ist, wird vorgeschlagen, dass die Arbeitsgruppe weiterhin bestehen bleibt, weil die Entwicklung auf europäischer und schweizerischer Ebene zur Regel 28 und den entsprechenden schweizerischen Bestimmungen und zur Frage des Erzeugnisschutzes für Mikroorganismen selbst weitere Arbeit voraussehen lässt.

In der anschliessenden *Diskussion* gibt Herr Dr. J. L. Comte Auskunft, dass alle die im Referat von Herrn Dr. H. Brühwiler aufgeführten Punkte im Verwaltungsrat der EPU besprochen wurden. Dabei haben verschiedene Punkte im Verwaltungsrat eine Mehrheit gefunden. Insbesondere bestehen bezüglich einer der wichtigsten Fragen, Zugang durch einen Experten, eine sehr gute Chance, dass sie angenommen wird.

5. «Das kleine Patent», Aufstellung eines Arbeitsprogrammes

(P. HUG)

Aufgrund meiner Anregung anlässlich der Generalversammlung unserer Vereinigung in Neuchâtel am 18. Oktober 1978 veranlasste der Vorstand eine Umfrage unter den Mitgliedern, die 106 Antworten ergab, wovon wiederum 39 Mitglieder ein Interesse an der Wiederaufnahme der Bemühungen für ein «kleines Patent» befürworteten. 21 Mitglieder interessierten sich im weiteren für die Teilnahme an den Arbeiten der Arbeitsgruppe.

Um das weitere Vorgehen zu besprechen, wurde am 15. Mai 1979 in Bern eine Sitzung abgehalten, anlässlich welcher folgendes beschlossen wurde:

1. Es ist nach wie vor wünschbar, in der Schweiz in absehbarer Zeit ein «kleines Patent» einzuführen.

2. Es wird dem Vorstand der Schweizergruppe der AIPPI empfohlen, die Arbeitsgruppe «Gebrauchsmuster und kleine Erfindungen» weiterzuführen, um die Anpassung der Resolution vom 9. Mai 1973 hinsichtlich des revidierten Patentgesetzes, des Europapatents und der Entwicklungen in anderen Ländern vorzubereiten.

3. In zeitlicher Hinsicht soll eine offizielle Stellungnahme der AIPPI gegenüber Behörden und Dritten mit Rücksicht auf die noch unbekannt Anwendung des revidierten Patentgesetzes durch das Bundesgericht und des europäischen Patentübereinkommens durch das Europäische Patentamt und auf die laufende Entwicklung in anderen Ländern noch zurückgestellt werden.

Es ist zu hoffen, dass die Arbeitsgruppe zu einem raschen und akzeptablen Ergebnis gelangt, damit die offensichtliche Lücke in unserem Schutzsystem, insbesondere im Interesse der kleinen und mittleren Unter-

nehmen, aber, wie wir meinen, auch in demjenigen der Grossunternehmen geschlossen werden kann.

Kommentar des Berichterstatters P. HUG

Er teilt mit, dass Herr Prof. E. Martin-Achard nicht zur weiteren Führung der Arbeitsgruppe bereit ist.

Rechtsschutz für Medikamente

GEORGES GANSSER, Basel

Von allen Errungenschaften des menschlichen Geistes, von allen Fortschritten der Naturwissenschaften und der Technik kommt den Erfolgen der Arzneimittelforschung und der medizinischen Wissenschaft überragende Bedeutung zu. Denn sie verhelfen tagtäglich ungezählten Menschen zur Linderung ihrer Schmerzen, zur Heilung vieler Leiden, zu längerem, gesünderem Leben.

Niemand kann bestreiten: die überwiegende Zahl wirklich neuer und wertvoller Heilmittel wurde von der privaten Pharma-Industrie geschaffen, auf Grund eigener Forschungsbemühungen. Der Frage eines wirksamen Erfindungsschutzes fällt dabei eine entscheidende Rolle zu. Praktisch sämtliche pharmazeutischen Innovationen entfallen auf europäische Staaten und die USA, die diesen Erfindungsschutz in ihren Gesetzen verankert haben – nur verschwindend wenige stammen aus Ländern ohne entsprechende Gesetzgebung. Wer auch nur einigermaßen Einblick hat in die zunehmende Komplexität pharmazeutischer Forschung, die immer schwerer erringbaren Durchbrüche, den unvermeidlich ansteigenden finanziellen Aufwand, das sich ständig vergrößernde unternehmerische Risiko, in all die Schwierigkeiten, die mit der Schaffung eines neuen guten, wirksamen und sicheren Arzneimittels verbunden sind, bis es, nach Jahren mühevoller Teamarbeit handelsreif geworden, in der Hand der Ärzte dem von ihm erwarteten Dienst zugeführt werden kann, wird darüber nicht erstaunt sein.

In der Tat kann heute eine einzige neue Arzneyspezialität erst nach Synthese von 8000–10 000 Substanzen und nach etwa 8–10 Jahren ab Erfindungsdatum kommerziell eingeführt werden; hierfür können Kosten von ca. 100 Mio. Franken entstehen.

Nicht nur in den Ländern mit freier Marktwirtschaft, sondern auch in den sozialistischen Oststaaten wird diese Gesetzgebung in ihren verschiedenen Erscheinungsformen als wesentliche Voraussetzung wissen-

schaftlichen und technischen Fortschritts anerkannt. Bedenklich ist jedoch, wenn mancherorts aus historischen, wirtschaftlichen oder sozialpolitischen Erwägungen der wohl risikoreichsten industriellen Forschung der schwächste Patentschutz zugeordnet wird.

Die forschende Pharmaindustrie ist neuerdings noch mit einer zusätzlichen Gefahr konfrontiert: Im Zusammenhang mit dem amerikanischen «Freedom of Information Act» besteht in den USA und in einzelnen anderen Industriestaaten die Tendenz, wichtige Teile der von der Erfinderrfirma den zuständigen Behörden unterbreiteten Registrierungsunterlagen für die Erlangung der Vertriebsbewilligung eines neuen Arzneimittels Dritten relativ frühzeitig zugänglich zu machen. Damit würde wertvolles und geheimes Know-how preisgegeben, wodurch besonders in Ländern mit fehlendem Pharmapatentschutz wie etwa Brasilien, Mexiko und Türkei, bzw. mit schwachem Schutz, z. B. Argentinien, Andenstaaten, Spanien, Portugal, eine profitable Nachahmertätigkeit zum Schaden der Innovation gefördert würde.

Was sind Patente?

Patente sind amtliche Urkunden, durch die der Staat dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger während einer bestimmten Anzahl Jahre das alleinige Nutzungsrecht für seine Erfindung gewährleistet. In der Regel enthalten sie eine genaue Beschreibung der Erfindung und ihrer Vorteile gegenüber dem bisherigen technischen Stand, Ausführungsbeispiele sowie eine präzise Definition des erwünschten Patentschutzes. Der Inhalt wird gleichzeitig als Druckschrift publiziert. Damit tritt das wesentlichste Merkmal des Patents zutage, wie es schon die Herkunft des Wortes andeutet: das lateinische «litterae patentes» heisst «offene Schrift». Mit der Patentierung wird die Erfindung der Allgemeinheit offenbart. Schliesslich muss man ja wissen, welche Leistung wenigstens vorübergehend vor skrupelloser Nachahmung geschützt sein soll. Diese ausschliessliche Nutzung für eine begrenzte Zeit soll dem Erfinder seinen Lohn, die berechnete Entschädigung für seine Arbeit und die entstandenen Kosten sichern. Das ist aber nur die eine Seite. Weit wichtiger ist, dass mit der Veröffentlichung das technische Wissen bereichert wird. Der Forschung ganz allgemein erwächst daraus ein mehrfacher Gewinn: sie bleibt vor unerquicklichen Doppelspurigkeiten bewahrt, andere Firmen brauchen keine Mühe auf bereits gelöste Aufgaben zu verschwenden und können überdies sofort vom neuerreichten Stand der Technik aus weiterarbeiten.

Monopolstellung dank Patentschutz?

Vor dem Aufkommen einer Patentgesetzgebung lag für den Erfinder der einzige Schutz in der strengen Geheimhaltung seiner Konstruktion oder seines Verfahrens. Den mittelalterlichen Zünften war der Gedanke, dass der Erfinder ein besonderes Recht an seinem Werk haben könnte, überhaupt fremd; nicht selten war die Benutzung neuer Erfindungen verboten. Das erste Patentgesetz der Welt erliess die Republik Venedig, indem sie 1474 den Erfindern neuer Vorrichtungen auf zehn Jahre eine Monopolstellung einräumte. Als nächster Staat folgte England: als die englischen Könige mit ihren «*litterae patentes*» und Privilegien ausländische Handwerker ins Land zu ziehen suchten, setzte das britische Parlament 1624 die «*Statutes of Monopolies*» in Kraft, die nur dem wahren Ersterfinder ein auf vierzehn Jahre beschränktes Alleinnutzungsrecht zubilligten. Ein Rechtsanspruch auf gesetzlichen Schutz bestand indessen noch nicht. Noch lange blieb deshalb die erzwungene Geheimhaltung dem Entstehen grösserer Betriebe hinderlich. Das Blatt wendete sich erst, als mit der Aufklärung die naturrechtliche Lehre vom geistigen Eigentum Boden gewann. In der Folge gewährte die Verfassung der Vereinigten Staaten des Jahres 1789 «*zwecks Förderung von Wissenschaft und Technik*» dem Erfinder ein zeitlich begrenztes Ausschliesslichkeitsrecht, das ein Jahr später durch ein von George Washington unterzeichnetes Patentgesetz kodifiziert wurde. Auf dem alten Kontinent verankerte Frankreich 1791 als erster Staat das Recht auf den Schutz für eine Erfindung in der Verfassung. Im Laufe des 19. Jahrhunderts schlossen sich dann die meisten übrigen europäischen Staaten diesem Beispiel an, parallel zum Aufblühen der Wissenschaften und der mannigfaltigsten Industrien.

Wie schon aus diesem kurzen Rückblick hervorgeht, lag es nie im Sinne der Patentgesetzgebung, durch Monopolisierung einzelnen zu übermässigen wirtschaftlichen Vorteilen zu verhelfen. Im Gegenteil: durch die Anerkennung eines gerechtfertigten Schutzanspruches und dessen strikte Befristung sollten derartige Privilegierungen gerade gebrochen und der fortschrittsfeindlichen Geheimniskrämerei ein Ende bereitet werden. Zwar ist die direkte Benutzung einer Erfindung durch andere vorerst verboten, aber durch die öffentliche Bekanntgabe stehen ihre Errungenschaften der Welt der Forschung und Technik ohne Verzug als Grundlage weiterer Arbeiten, als Orientierung über den jeweils neuesten Stand der Entwicklung zur Verfügung. Die schöpferische Lehre muss in der Weise offenbart werden, dass sie im Prinzip von jedem Fachmann nachgearbeitet werden kann.

Auch enthalten die Patente – im Gegensatz zu den tatsächlichen Monopolen – der Allgemeinheit nichts vor, was ihr bereits gehört. Der Gesetzgeber sorgt dafür, indem er verlangt, dass die jeweilige Erfindung eine ganze Reihe von Voraussetzungen zu erfüllen hat, um gültig patentiert zu werden. Sie muss am Anmelde- oder Prioritätstag wirklich neu sein; sie muss durch eine gewisse «Erfindungshöhe» einen echten technischen Fortschritt darstellen und überdies gewerblich anwendbar sein. In zahlreichen Ländern wird die Patentfähigkeit vom Patentamt eingehend geprüft. Dieses oft zeitraubende Anmelde-, Prüfungs- und Einspracheverfahren bietet Gewähr, dass Exklusivrechte nur zugunsten effektiv schutzwürdiger Erfindungen erteilt werden. Nach Patentablauf – in der Schweiz 20 Jahre nach der Hinterlegung des Patentgesuches beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in Bern – wird die Erfindung Gemeingut, so dass sie dann jedermann ungehindert wirtschaftlich auswerten darf.

Im Spannungsfeld des weltweiten Wettbewerbs

Der Patentschutz ist also mit dem Grundsatz des loyalen Wettbewerbs durchaus vereinbar; er vermittelt lediglich einen temporären Vorsprung im Interesse der Innovation und der Investition. Er ermutigt die Suche nach immer neuen, besseren Problemlösungen und stimuliert die Bereitschaft, die damit verknüpften finanziellen Risiken auf sich zu nehmen. Neben den befristeten Vorteilen, die sich damit für Fabrikation und Vertrieb ergeben, eröffnet er die Möglichkeit der lizenzvertraglichen Verwertung geistigen Eigentums einschliesslich des zugehörigen Know-how, und zwar innerhalb eines Konzerns wie auch im Verhältnis zu unabhängigen Dritten. Zur Verhinderung allfälliger Missbräuche bei der Ausübung von Patentrechten sieht die Gesetzgebung, in gewissen Fällen auch das Kartellrecht, Sanktionen vor, beispielsweise durch Erteilung von Zwangslizenzen, wenn eine Erfindung ungenützt bleibt.

Ein Wunschtraum blieb bis jetzt die Internationalisierung des Patentschutzes: die Patentgesetze sind territorial, das jeweilige Patentamt ist nur für das eigene Land zuständig, so dass Erfindungen in allen Staaten, in denen ein Schutz begehrt wird, gesondert patentiert werden müssen. Im Zeitalter weltweiter Wirtschaftsverflechtungen ist dies ein Anachronismus, auch wenn die 1883 in Paris abgeschlossene Internationale Konvention zum Schutz des gewerblichen Eigentums («Pariser Verbandsübereinkunft») jeder in einem Land angemeldeten Erfindung auch in den übrigen Mitgliedstaaten die Priorität sichert, sofern sie innerhalb eines Jahres den entsprechenden Patentämtern nachgemeldet wird. Ein Unternehmen

ist so gezwungen, in sämtlichen für die Verwertung der jeweiligen Erfindung massgeblichen Exportmärkten nationale Patente zu erwirken: eine gewaltige Aufgabe für die Patentabteilung, insbesondere weil die gesetzlichen Vorschriften und die Prüfkriterien überall wieder anders sind, der Verkehr mit diesen Ämtern an strenge Termine gebunden und überdies in ihrer Landessprache abzuwickeln ist.

Heilmittel – ein Sonderfall?

Welches sind nun die Besonderheiten des Patentschutzes für Heilmittel? Angesichts der grossen Aufgabe, die Medikamente im menschlichen Leben durch die Heilung von Krankheiten und die Linderung von Leiden erfüllen, wäre anzunehmen, dass dem auf diesem Gebiet gewährten Patentschutz eher grössere Bedeutung zusteht als in anderen industriellen Bereichen. Leider ist dem nicht so. In der Tat ist er vielfach sogar geringer als der Schutz, den man beispielsweise einer neuartigen Zitronenpresse, einem neuartigen Spielzeug oder etwa einer neuartigen Haarschneidemaschine für den Coiffeur zubilligt. Wie erklärt sich das?

Moderne Medikamente sind überwiegend synthetische, chemische Produkte. Bei chemischen Erfindungen wären generell vier Elemente dem Patentschutz zugänglich: ein neuer Wirkstoff, das zu seiner Herstellung verwendete Verfahren, das nach einem bestimmten Verfahren hergestellte Erzeugnis oder eine bestimmte Anwendung des Wirkstoffes. Welche Elemente tatsächlich geschützt werden können, variiert von Land zu Land: ob nur eines, mehrere oder alle. In den meisten Staaten findet sich schon in den ersten Patentgesetzen die Bestimmung, dass Arzneimittel – wie auch Nahrungs- und Genussmittel – selbst nicht patentfähig sind, sondern allein die Verfahren zu ihrer Herstellung. Es mögen ethische Motive dahintergestanden haben; da Medikamente die Krankheit und damit das menschliche Leben betreffen, sollte damit kein Geschäft gemacht werden. Ein eher emotionelles Argument, das der Realität nicht Rechnung trägt. Besitzen nicht auch Feuerlöschapparate, Automobilbremsen, Sicherheitsgurten, andere Sicherheitsvorrichtungen in Eisenbahnen und Flugzeugen, Einrichtungen für Luftreinigungs- und Wasserkläranlagen vitale Bedeutung? Niemand hat je ihren Erfindern das Recht zur Patentierung bestritten, obwohl sie ein gleichgerichtetes Ziel verfolgen: durch ständige Verbesserung ihrer Erzeugnisse womöglich immer mehr Menschenleben zu retten. In einigen Ländern wurden chemische Substanzen überhaupt als nicht patentfähig erklärt, in der Meinung, die Patentierung lähme insofern

die Erfindungstätigkeit, als sie auch alle Herstellungsverfahren umfasse. Warum aber sollte der Anreiz zu neuen Erfindungen, den man aus der Publikation der jeweils neuesten Forschungsergebnisse erwartet, nur in anderen industriellen Gebieten und nicht auch im chemisch-pharmazeutischen Bereich spielen? Daneben gibt es jedoch auch Staaten, die den absoluten Stoffschutz, unabhängig von der Herstellung und Verwendung, eingeführt haben, weil die Erfindungen auf chemischem und pharmazeutischem Gebiet aus Gründen der Gerechtigkeit und der Gleichheit vor dem Gesetz den nämlichen Schutz wie etwa mechanischen oder elektrotechnischen Erfindungen zugestehen.

Wer die Sachlage unvoreingenommen betrachtet, muss zur Überzeugung kommen, dass das immer noch weitverbreitete Stoffschutzverbot sich mit den berechtigten Bedürfnissen der forschenden Chemie-Unternehmen nicht mehr vereinbaren lässt. In der Regel liegt heute die echte Forschungsleistung in der Auffindung neuer Wirksubstanzen mit besonderen, auf Grund komplexer Untersuchungen nachgewiesenen Eigenschaften. Beschränkt sich der gewährte Schutz nur auf bestimmte Herstellungsverfahren, bilden Herstellung wie Vertrieb eines der Erfindung entsprechenden Präparats durch unbefugte Dritte keine Patentverletzung, sobald dieses auf irgendeinem andern Weg fabriziert ist, der von den Ansprüchen in der Patentschrift nicht erfasst wird. Will man einen einigermaßen wirksamen Schutz gegenüber Umgehungen erzielen, müssen demzufolge alle nach dem jeweiligen Stand der Technik in Frage kommenden Herstellungsverfahren zum Patent angemeldet und also auch durchgearbeitet werden, was die an sich schon immer komplizierter werdende Erfindungstätigkeit zusätzlich belastet. Wo sich der Verfahrensschutz nicht einmal auf die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse erstreckt, stellt die Einfuhr aus anderen Ländern selbst dann keine Rechtsverletzung dar, wenn dabei die patentgeschützte Fabrikationsmethode zur Anwendung gelangte. Dazu kommen die Beweisprobleme im Prozessfall, weil der Patentinhaber wegen der Vielfalt der möglichen Verfahrenswege oft kaum in der Lage ist, die Benützung der patentierten Methode durch unbefugte Dritte im In- oder im Ausland hieb- und stichfest zu belegen. Die Abwehr von «Piratenimporten» erfährt nur dann eine gewisse Erleichterung, wenn die Patentgesetzgebung – wie das zum Beispiel in der Schweiz der Fall ist – die unmittelbaren Erzeugnisse in den Schutz der Herstellungsverfahren einbezieht und ausdrücklich vorsieht, dass bei Verfahrenspatenten für neue Stoffe jedes Erzeugnis gleicher Beschaffenheit bis zum Gegenbeweis als nach dem patentierten Verfahren hergestellt gilt. Man spricht in diesem Sinne von einer Beweislastumkehr im Patentverletzungsprozess.

Als Folge der Europäisierung des Patentrechtes, auf die wir im folgenden Kapitel verweisen, hat heute in mehreren Industriestaaten die Problematik des blossen Verfahrensschutzes für Heilmittel an Aktualität verloren. So hat z. B. das am 1. 1. 1978 in Kraft getretene revidierte Patentgesetz der Schweiz den absoluten Stoffschutz für chemische und pharmazeutische Erfindungen eingeführt und ist damit dem Beispiel der BRD von 1968 gefolgt. Gleiches gilt nunmehr auch in anderen Industrieländern wie Frankreich, England, Holland, Schweden und Japan.

Ein Lichtblick

Nach langen Vorarbeiten zwischen Vertretern von 21 europäischen Regierungen und Delegierten von Fach- und Industrieorganisationen ist im Herbst 1973 das Europäische Patentübereinkommen von 14 Staaten unterzeichnet und bis heute von allen EG-Ländern (ausser Dänemark), sowie von der Schweiz, Schweden und Österreich ratifiziert worden. Seit dem 1. Juni 1978 können europäische Patentgesuche auch im Chemiebereich beim Europäischen Patentamt in München eingereicht werden. Abgesehen von einem zeitlich begrenzten Vorbehalt, der lediglich von Österreich beansprucht wurde, ist der absolute Stoffschutz auch für Pharmaerfindungen anerkannt. Die einheitliche Patentdauer für alle Erfindungen beträgt 20 Jahre ab Anmeldezeitpunkt.

Das Abkommen realisiert eine wünschbare Harmonisierung und Rationalisierung des Patentwesens in Europa. An die Stelle der bisherigen Multiplizität von Anmeldungen, Prüfungen und Einsprachen tritt eine einzige und zentrale europäische Gesuchshinterlegung und Vorprüfung, die zur Erteilung von Bündelpatenten für die designierten europäischen Signatarstaaten führen wird, welche Landespatenten gleichgestellt sind.

Die Ratifizierung der Ergänzungskonvention für einheitliche Gemeinschaftspatente von 1975 durch alle 9 EG-Länder steht noch aus.

Die kürzliche und erfreuliche Entwicklung in Italien bedarf eines besonderen Hinweises.

Der Italienische Verfassungsgerichtshof hat entsprechend seinem am 21. 3. 1978 publizierten Urteil entschieden, dass Art. 14 des Königl. Dekrets Nr. 1127 vom 29. 6. 1939 verfassungswidrig ist, insoweit er ein totales Patentverbot für Heilmittelerfindungen statuiert. Dieses Urteil beendet einen langen Interessenkampf zwischen ausländischen forschenden Pharmaunternehmen und italienischen Nachahmern, der während Jahrzehnten zu zahllosen Konflikten und Wettbewerbsverzerrungen im In- und Ausland geführt hat. Das Urteil wurde veranlasst durch einen Vor-

lagebeschluss der Rekurskommission von 1975 über die patentamtliche Zurückweisung von pharm. Patentgesuchen, die 18 Firmen einschliesslich CIBA-GEIGY betrafen; der wichtige Entscheid stützt sich u. a. auf die Erwägung, dass Art. 14 die Grundsätze der Rechtsgleichheit, des Anreizes zur Forschung und des immateriellen Privateigentums verletzt, die in der ital. Verfassung verankert sind. Das Urteil hat zweifelsohne die vorbehaltlose parlamentarische Ratifizierung der Europäischen Patentkonventionen durch Italien im vergangenen Jahr erleichtert.

Im Zusammenhang mit einem «orbiter dictum» des Verfassungsgerichtshofes hat der ital. Ministerrat überdies im Oktober 1978 einen für Heilmittelerfindungen massgeblichen Entwurf genehmigt und an das Parlament weitergeleitet, mit welchem u. a. durch besondere Übergangsbestimmungen – vom pharm. Patentverbot zum vollen Schutz – die legitimen Interessen dritter Vorbenutzer berücksichtigt werden sollen. Der Inhalt dieser Gesetzesvorlage, die vom zuständigen Industriausschuss des Parlamentes vorberaten werden muss, ist noch teilweise umstritten, und zwar vor allem bezüglich eines Moratoriums für Nachanmeldungen und hinsichtlich sogenannter Abhängigkeitslizenzen. Es ist zu hoffen, dass schliesslich eine Lösung gefunden wird, die einem angemessenen Ausgleich öffentlicher und privater Interessen Rechnung tragen wird.

Zunehmende Diskriminierung, vor allem in Entwicklungsländern . . .

Im Gegensatz zu den europäischen Tendenzen, die noch vorhandene Diskriminierung des Erfindungsschutzes auf pharmazeutischem Gebiet zu beseitigen, stehen die legislativen Vorstösse in verschiedenen anderen Ländern, durch welche aus emotionellen, nationalwirtschaftlichen oder sozialpolitischen Gründen dieser Patentschutz aufgehoben oder zumindest ausgehöhlt wird. In Kanada unterliegen seit 1969 sämtliche Arzneimittel-Patente einer nahezu automatischen Zwangslizenzierung zugunsten profitabler Einfuhren nachgeahmter Produkte, für welche die Importeure dem rechtmässigen Patentinhaber lediglich eine Umsatzabgabe von 4 Prozent zu leisten haben. In Indien wurde 1972 durch Gesetzesänderung die Schutzdauer für pharmazeutische wie agrochemische Erfindungen von 16 auf 5 Jahre herabgesetzt, so dass inskünftig allfällige Patente auslaufen werden, bevor das entsprechende Produkt überhaupt auf den dortigen Markt gelangt. Brasilien schaffte 1971 den Arzneimittel-Patentschutz gänzlich ab, und auch in anderen lateinamerikanischen Ländern wird er durch gesetzliche oder andere Massnahmen zusehends verwässert. Nicht zuletzt

sind auch in weiteren Entwicklungsländern ähnliche Bestrebungen im Gange.

Zielscheibe solcher Angriffe sind in erster Linie die führenden pharmazeutischen Firmen, deren weltweite Aktivität vielen unübersichtlich erscheint. Ihre Vertriebsmethoden, ihre Preise und Gewinne geraten mehr und mehr ins Schussfeld; der enorme arbeitsmässige, apparative und finanzielle Aufwand, der hinter der Forschung steht, die ihren eigentlichen Lebensnerv bildet, und die mit ihrem Einsatz gekoppelten Risiken bleiben nur zu oft ausserhalb des Gesichtskreises, obwohl man diesem Einsatz den Grossteil der Fortschritte auf medizinisch-therapeutischem Gebiet zu verdanken hat. Hier nur einige Hinweise: Von zehn Medikamenten, die der Arzt heute verschreibt, sind im Durchschnitt nur drei älter als fünfzehn Jahre. Sie vermochten in verschiedenen medizinischen Bereichen – Herz- und Kreislaufkrankheiten, Tuberkulose, Zuckerkrankheit, psychische Leiden und andere – die Therapie erfolgreich zu revolutionieren. Welche Anstrengungen dahinter stehen, lässt sich indessen nur ermessen, wenn man bedenkt, dass im Mittel auf achttausend geprüfte Substanzen nur eine einzige sämtliche hohen Anforderungen an die spezifische Wirksamkeit, an Sicherheit und Qualität erfüllt und damit als brauchbares Medikament kommerziell verwertbar wird. In manchen Fällen ist das Erfolgsverhältnis noch ungünstiger. Dahinter stehen aber auch enorme Investitionen: nur sie erlauben es, den für jeden Fortschritt auf diesem Gebiet unerlässlichen Wissenschaftlerstab zu formieren und aufrechtzuerhalten, die erforderlichen Laboreinrichtungen bereitzustellen, die ausgedehnten Prüfprogramme durchzuführen, rationelle Fabrikationsverfahren zu entwickeln, die Ärzteschaft mit der notwendigen medizinisch-therapeutischen Information zu versehen. Ist es der forschenden pharmazeutischen Industrie, die in dieser Hinsicht wesentlich mehr Umsatz- oder Ertragsprozente für wirklich lebenswichtige Innovationen aufwendet als jeder andere Industriezweig, zu verargen, wenn sie sich um einen angemessenen Patentschutz bemüht?

Solange die Industrie eines Landes sich auf die Herstellung, Veredelung oder Fassung bereits bekannter Produkte beschränkt, ist sie natürlich an einem weitgehenden Patentschutz uninteressiert. Dies war in den kleinen europäischen Staaten zu Beginn des Jahrhunderts der Fall, und die gleiche Situation liegt heute in vielen aussereuropäischen Ländern ohne eigene forschungstreibende Industrie vor. Wenn auch das komplexe Verhältnis zwischen Staat und Pharma-Industrie jeweils neu überprüft und im Dialog erörtert werden muss, ist doch festzuhalten, dass jedenfalls auf längere Sicht die Aushöhlung des pharmazeutischen Patentschutzes

keinen Beitrag zur Lösung unbestreitbarer wirtschaftlicher und sozialer Probleme besonders der Entwicklungsländer darstellt. Auch im Bereich der Heilmittelindustrie wird ein wirksamer Patentschutz den Transfer geeigneter Technologie für produktive Investitionen eher fördern als hemmen, während eine fortschreitende Erosion des gewerblichen Rechtsschutzes unweigerlich zur Stagnation führen muss. Eine andere Frage, und zwar genereller Natur, geht dahin, unter welchen Bedingungen jeweils dieser Transfer durchgeführt werden soll, um ein vernünftiges Verhältnis zwischen Kompensation und Aufwand zu erzielen. Mit diesem Problem befasst sich vor allem eine laufende Verhandlungskonferenz der UNCTAD in Genf.

. . . aber auch in Wohlfahrtsstaaten

Etwas anders ist die Situation in den heutigen Wohlfahrtsstaaten. Hier wird das Verhältnis zwischen den Politikern und der Pharma-Industrie von der Problematik der rasch ansteigenden Kosten staatlicher Gesundheitsfürsorge überschattet, obwohl der Anteil der Heilmittel an den Gesamtausgaben nachweislich kaum eine Erhöhung erfahren hat. In der Kontroverse über Berechtigung, Ausmass und Auswirkungen des Arzneimittel-Patentschutzes wird von Gegnern immer wieder auf die Gefahr übermässiger Konzentration und missbräuchlicher Monopole hingewiesen. Wie steht es damit?

Über das Ganze gesehen ist das Vorhandensein einer gewissen Konzentrationstendenz nicht zu leugnen. Die Forschungsarbeit, die aufgewendet werden muss, um ein neues Heilmittel zu finden, wird immer grösser und anspruchsvoller – vor allem wo es um die Bewältigung bisher ungelöster therapeutischer Aufgaben geht. Bei diesen handelt es sich naturgemäss meist um solche Bereiche, die auch die grössten Probleme stellen und deren Inangriffnahme eine breite Grundlagenforschung erfordert. Je grösser der notwendige Aufwand, desto grösser auch das Risiko: beide werden von kleinen Firmen einfach nicht mehr zu tragen sein. Trotz dieser zwangsläufigen Entwicklung ist die derzeitige Wettbewerbsintensität noch ganz erheblich, wobei die Patentgesetzgebung sie eher fördert als verringert. In den USA, dem klassischen Land des absoluten chemischen und pharmazeutischen Stoffschutzes, gibt es beispielsweise rund 1300 konkurrierende Pharma-Unternehmen, von denen selbst das grösste einen Marktanteil unter 10 Prozent hat; in anderen grossen Staaten dürfte der maximale Marktanteil kaum 5 Prozent übersteigen, wobei häufig ein schneller Wechsel der Marktpositionen zu beobachten ist. Anlässlich der

1959/60 durchgeführten Hearings in den Vereinigten Staaten über die Struktur und das Verhalten der Pharma-Industrie wurde überdies aufgezeigt, dass gerade der Patentschutz ebenfalls kleineren Unternehmen eine nicht zu unterschätzende Basis zu gesunder Entfaltung gewährleistet. Denn schöpferische Ideen – und auf diese kommt es bei Erfindungen an – lassen sich von niemandem abonnieren.

Sowenig der Patentschutz die Konzentration fördert, sowenig fördert er die Monopolisierung. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte sind eindeutig: im Bereich eines wirksamen Patentsystems verfügt der Patentinhaber lediglich über einen zeitlichen Vorsprung für die von ihm erfundenen neuen und von gültigen Ansprüchen erfassten Wirkstoffe. Schon bald nach der Ersteinführung des Vertreters einer neuen Wirkstoffklasse in die Therapie pflegen von anderer Seite, in der Regel als Ergebnis eigener Forschung, neue und vom Erstpatent unabhängige Wirksubstanzen aufzutauchen, die in irgendwelcher Form Vorteile aufweisen. Auch diese werden wieder durch Patente geschützt; wir erhalten Kenntnis davon, und der Kreislauf beginnt von vorn – ganz im Sinne des von der Patentgesetzgebung verfolgten Ziels, zum Nutzen der Allgemeinheit möglichst viele Impulse zu fortschreitender Forschung auszulösen. Diese laufende Substitutionskonkurrenz, in der «das Bessere stets des Guten Feind ist», verhindert Dauermonopole, zumal das zeitlich befristete Ausschliesslichkeitsrecht des Ersterfinders sich nur auf ganz bestimmte Substanzen erstreckt und keinesfalls einen therapeutischen Wirkungsbereich dominiert. Diese Substitutionskonkurrenz sorgt aber auch dafür, dass trotz Patentschutz die Heilmittelpreise nicht willkürlich gestaltet werden können. Auf der einen Seite haben sie in einem tragbaren Verhältnis zu den eigenen Spesen zu stehen, wobei aus verständlichen Gründen die erfolgreichen Präparate die Forschungskosten der übrigen mittragen helfen müssen. Nicht nur für die, die nicht kommerzialisiert werden konnten, sondern vor allem auch für jene, die der Heilung vielleicht schwerwiegender, jedoch eher seltener Krankheiten dienen, so dass sie zum vornherein nie zu einem Verkaufsschlager werden können. Auf der andern Seite ergibt sich schon allein dadurch eine obere Grenze, weil das neue Präparat, selbst wenn es gegenüber bereits bestehenden Vorzüge aufweist, auch preislich wettbewerbsfähig zu sein hat. Sicher ist der Aufwand für Innovationen in diesem, allerdings lebenswichtigen industriellen Sektor besonders gross; es gibt aber keine andere Möglichkeit. Und wird dieser Aufwand nicht gerechtfertigt durch den gesundheitspolitischen und volkswirtschaftlichen Nutzen, den wertvolle und wirksame Medikamente vermitteln, indem sie Kranken die Gesundheit zurückgeben, die Lebenserwartung verlängern,

Spitalaufenthalte verkürzen und damit auch die Arbeits- und Verdienstfähigkeit rascher zurückgeben?

Und die Marken?

Zum gewerblichen Rechtsschutz gehören auch die Handelsmarken oder Warenzeichen. Auch sie begründen ein gewisses Ausschliesslichkeitsrecht: der Inhaber einer Marke erhält nach Erfüllung bestimmter gesetzlicher Voraussetzungen das Recht, diese zu wettbewerblichen Zwecken allein, unter Ausschluss von Dritten, zu verwenden. Während jedoch ein Patent dem Erfinder die zeitlich begrenzte Alleinverwertung für seine Erfindung sichert, bezieht sich der Markenschutz lediglich auf den Namen eines – patentierten oder nichtpatentierten – Produktes, und dieser Schutz kann im Gegensatz zum Patent zeitlich unbegrenzt verlängert werden. Hauptzweck einer Markenbezeichnung ist die Identifizierung und Individualisierung eines ganz bestimmten Erzeugnisses eines bestimmten Herstellers. Indem der Markeninhaber das ihm geschützte Warenzeichen stets in Zusammenhang mit dem von ihm hergestellten oder vertriebenen Erzeugnis propagiert, erreicht er eine einwandfreie Unterscheidung gegenüber ähnlichen Produkten aus seinem eigenen Sortiment oder von Konkurrenten, ebenso eine eindeutige Bezeichnung seiner Herkunft, indem die Marke immer mit dem betreffenden Unternehmen in Verbindung gebracht wird. Diese enge Verknüpfung hat gleichzeitig zur Folge, dass der Hersteller schon im Interesse des guten Rufs und der Zukunft der Firma für gleichbleibende Güte seiner Ware eintritt oder sie sogar fortlaufend zu verbessern sucht. Damit wird die Marke automatisch auch zu einer Qualitätsgarantie.

Als Markenbezeichnung wird meist ein Phantasienamen gewählt. Um geschützt zu werden, muss sie unverwechselbar sein: sie hat die bezeichnete Ware aus allen anderen gleichartigen, mit einer Marke versehenen Artikeln herauszuheben, sie darf weder rein beschreibend sein noch falsche Sachverhalte vortäuschen. Für ein exportorientiertes Unternehmen kommt noch hinzu, dass die betreffende Marke womöglich in sämtlichen Absatzmärkten anwendbar sein soll, ohne unter Umständen in anderen Sprachen unerwünschte Assoziationen zu erwecken. Die Markenabteilung muss deshalb jeden Vorschlag auf breitester Basis genau überprüfen, bevor sie ihn in der Schweiz und im Ausland anmeldet. Die von Land zu Land variierenden Prüfungs- und Einspruchsverfahren dauern oft über Jahre; sobald eine Marke zu Täuschung Anlass gibt, wird ihr das Markenrecht im Interesse der rechtlichen Sicherung des Gemeinwohls entzogen.

Mit dem alleinigen Verfügungsrecht über Fabrik- und Handelsmarken ist naturgemäss ein beträchtlicher Goodwill verbunden.

Schon wer sich nur den damit verbundenen enormen arbeitsmässigen und finanziellen Aufwand vergegenwärtigt, begreift das Interesse aller Unternehmen und aller Unternehmenszweige, sich für die Aufrechterhaltung eines wirksamen, angemessenen Markenschutzes einzusetzen, indem beispielsweise verlangt wird, dass jede eingetragene Marke in sämtlichen Druckschriften und auf den Packungen immer klar als solche hervorzuheben ist (in der Regel mit dem hochgestellten®). Damit soll verhindert werden, dass die Markenbezeichnung als Name für ein Produkt schlechthin aufgefasst wird und nicht mehr für ein aus einem ganz bestimmten Betrieb stammendes Erzeugnis. Dieses Abgleiten der geschützten Bezeichnung zur reinen Sachbezeichnung kann den Verlust des Schutzrechtes nach sich ziehen, und wo die eindeutige individualisierende Benennung im Verein mit der direkten Beziehung zum herstellenden Unternehmen, das mit seinem Namen für die Qualität bürgt, nicht mehr spielt, entfällt für den Käufer und Anwender der Produkte auch die entsprechende Garantie. Verhandlungen über die Schaffung einer Gemeinschaftsmarke in der EG sind im Gange.

Gefährliche «generic names» bei Medikamenten

Auch im Arzneimittelsektor ist es üblich, handelsfertige Präparate durch Markenbezeichnungen zu individualisieren. Ihre Funktion ist dieselbe: einerseits als Ordnungsfaktor im Wettbewerb, andererseits als Qualitätsgarant. Der Markenname kennzeichnet unverwechselbar ein bestimmtes Heilmittel mit ganz bestimmten Eigenschaften, das eine bestimmte Firma nach ihrem speziellen Fabrikationsverfahren hergestellt und nach verantwortungsbewusster, umfassender Prüfung auf den Markt gebracht hat. Dem Arzt bietet es die Gewähr, genau das pharmazeutische Präparat zu verschreiben, welches er auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung für den individuellen Krankheitsfall als angemessen erachtet – was selbstverständlich ebenfalls im Interesse des Patienten liegt. Wegen der aussergewöhnlichen unternehmerischen Verantwortung für Qualität und Sicherheit auf diesem Gebiet steht dem Markenschutz eine ausgesprochen wichtige Rolle zu, ganz abgesehen davon, dass jede Verwechslung unter Umständen Lebensgefahr bedeuten kann. Dennoch sind gerade hier die Bestrebungen besonders stark, durch erzwungenes Ausweichen auf unverpflichtende generelle Sachbezeichnungen zu untergraben. Gewisse Länder fordern von der forschenden Pharma-Industrie, dass sie auf ihre Handels-

marken als Identifikationsmittel für Arzneimittelzubereitungen verzichte, in der Absicht, damit die Zahl der Spezialitäten zu verringern und nach Ablauf allfälliger Patente den Vertrieb billiger Synonym- oder Ersatzpräparate unter sogenannten «generic names» zu begünstigen.

Die Gleichsetzung von Marken und «generic names» ist indessen weder logisch, noch weniger medizinisch zu rechtfertigen: sie betreffen völlig verschiedene Fakten und Funktionen. Die Marke bezieht sich auf das gebrauchsfertige Medikament, für dessen therapeutischen Wert und Qualität der Hersteller einsteht, während der «generic name» nur einen Hinweis auf die chemische Zusammensetzung des darin als Hauptbestandteil enthaltenen Wirkstoffes gibt. Er wurde eingeführt, um im Verkehr unter den Wissenschaftlern nicht immer die vollständige, meist sehr lange und komplizierte chemisch-systematische Definition benützen zu müssen, im Sinne einer erleichternden Abkürzung. Als Sachbezeichnung ist er Allgemeingut und kann von jedermann verwendet werden; allerdings nur, wo es wirklich um die «generalisierende» Vereinfachung der wissenschaftlichen Nomenklatur geht und niemals als Synonym zur «individualisierenden» geschützten Marke.

Der «generic name» darf nicht mit der markengeschützten Spezialität gleichgesetzt werden, weil die damit charakterisierte Wirksubstanz allein noch nicht das Medikament ausmacht. Zum Heilmittel wird sie erst durch eine weitergehende Präparation unter Berücksichtigung einer präzisen Dosierung und im Zusammenspiel mit sorgfältig einkalkulierten Zusatzstoffen. Der wahre Wert eines Arzneimittels besteht in seiner Wirkung auf den Kranken und nicht in seiner chemischen Zusammensetzung. Der zwangsweise Ersatz von mit Marken identifizierten Originalspezialitäten durch Produkte, welche den Wirkstoff bezeichnende «generic names» tragen, stützt sich auf die Annahme, dass sie therapeutisch immer ebenbürtig wären. Diese Annahme ist falsch: es ist wissenschaftlich eindeutig erwiesen, dass häufig eine geringfügige Änderung in der Zusammensetzung eines Medikaments oder sogar nur eine Abweichung im Fabrikationsverfahren trotz der Verwendung gleicher Wirksubstanzen oft unterschiedliche biologische und therapeutische Wirkungen zeitigen. Die Heilwirkung kann illusorisch werden, beispielsweise wenn ein Medikament schlecht resorbiert wird oder die Organe zu schnell passiert, oder sie kann sich durch das Überhandnehmen von Nebenwirkungen sogar in ihr Gegenteil kehren. Während der Markenname ein Produkt unverwechselbar identifiziert und gleichzeitig die Herstellerfirma dazu nötigt, mit ihrem Namen für die von ihm erwartete genau definierte Wirksamkeit zu bürgen, entfällt bei der anonymen Sachbezeichnung jede Sicherheit und Garantie

dieser Art. Die Vielfalt der Markenpräparate mit oft unterschiedlichen Darreichungsformen zielt weder auf blosser Umsatzerhöhung noch auf die Verwirrung der Ärzte, Apotheker und Patienten ab. Sie sind vielmehr Ausdruck der rastlosen Forschungstätigkeit der pharmazeutischen Industrie, die unablässig nach neuen, hinsichtlich Wirkung, Sicherheit und Verträglichkeit besseren Arzneimitteln sucht.

Wie im Patentbereich hat die forschende Pharma-Industrie in zahlreichen Industrieländern und Entwicklungsländern auch gegen eine legislative Erosion des Markenschutzes für Heilmittel zu kämpfen.

Im Interesse der Allgemeinheit!

Der schrittweise Ausbau des gewerblichen Rechtsschutzes erfolgte unter sorgfältiger Berücksichtigung des Gemeinwohls und einer jahrzehntelangen Erfahrung. Wie der Patentschutz, so spornt auch der Markenschutz zu individuellen Hochleistungen an. Beide entsprechen legitimen Interessen der forschenden Pharma-Industrie, aber auch der Ärzte, der Apotheker, der Patienten. In dem Masse, da sich die therapeutischen Bemühungen auf bisher noch unheilbare Krankheiten richten – etwa Krebs, gewisse Viruskrankheiten, gewisse Störungen des Kreislaufs und des Stoffwechsels, Begleiterscheinungen des Alters –, wird das Erarbeiten geeigneter chemischer, biologischer und technischer Verfahren für die Entwicklung, die Prüfung und das Bereitstellen neuer Medikamente immer schwieriger und komplizierter und damit auch kostspieliger. Die damit verbundenen Investitionen werden nur dann zu riskieren sein, wenn Patent- und Markenschutz eine angemessene Sicherstellung zu gewährleisten vermögen. Wo diese fehlt, droht die Forschung zu stagnieren, droht das Überhandnehmen minderwertiger Nachahmungen; weder das eine noch das andere kann im Interesse der Allgemeinheit liegen.

Nachdruck aus «Swiss Pharma» Nr. 3/1979.

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, Zürich

I. Patentrecht

PatG Art. 1 Abs. 2

Bedeutung des technischen Fortschritts

– *Der technische Fortschritt ist keine selbständige Voraussetzung einer patentfähigen Erfindung mehr.*

– *Er kann aber als Indiz dafür in Betracht kommen, dass sich die Erfindung, namentlich eine Auswählerfindung, nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.*

Importance du progrès technique

– *Le progrès technique ne constitue plus, comme tel, une condition de brevetabilité d'une invention.*

– *En revanche, il peut constituer un indice du fait que l'invention, notamment une invention de sélection, ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.*

PMMBl 17 (1968) I 61, Entscheid der I. Beschwerdekammer vom 15. März 1978 i. S. CG gegen Sandoz.

Aus den Erwägungen:

... Unter den gegebenen Umständen liegt es auf der Hand, dass es nicht *an sich* erfinderisch sein kann, aus dem vorhandenen Angebot von Styrylfarbstoffen solche auszusuchen, welche das für den Transferdruck erforderliche Sublimationsverhalten zeigen und den gewünschten Farbton ergeben. Vielmehr muss die Auswahl selbst erfinderischen Charakter aufweisen, d. h. es muss sich um eine sogenannte «Auswählerfindung» handeln, ein patentrechtlicher Begriff, der auch unter dem geltenden PatG (Patentgesetz von 1954 mit Änderungen vom 17. Dezember 1976, in Kraft seit 1. Januar 1978) seine Bedeutung nicht verloren hat. Bezüglich des Begriffes «Auswählerfindung» ist auf die Ausführungen in Blum-Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, Band III, Seite 197 ff., insbesondere Seite 199, hinzuweisen.

Nach dem geltenden PatG ist zwar der «technische Fortschritt» nicht mehr eine (selbständige) Voraussetzung für die Patentfähigkeit einer Erfindung (vgl. Botschaft vom 24. März 1976, BBl 1976 II 66, ad Art. 1); es genügt vielmehr, wenn das Bean-

spruchte neu ist und sich nicht «in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt» (Art. 1 Abs. 2 PatG), also «Erfindungshöhe» aufweist, bzw. auf einer «erfinderischen Tätigkeit» beruht. Damit fällt jedoch der «technische Fortschritt» für die Beurteilung der Patentfähigkeit keineswegs völlig ausser Betracht. Er kann vielmehr unter Umständen als Indiz für das Vorliegen von Erfindungshöhe herangezogen werden (Botschaft, a. a. O.); und bei der Beurteilung einer angeblichen oder mutmasslichen Auswählerfindung (d. h. in dem patentrechtlich aussergewöhnlich gelagerten Fall, in dem zu beurteilen ist, ob eine neue «Species» eines bekannten «Genus» gegenüber bekannten «Species» desselben «Genus» als neue Erfindung zu betrachten ist oder nicht; s. Blum-Pedrazzini I. c.) kommt offenbar allein der «technische Fortschritt» als Kriterium für die Beurteilung der Erfindungshöhe in Betracht, und zwar sind in diesem Fall an den technischen Fortschritt Anforderungen zu stellen, die darüber hinausgehen, was man vor dem 1. Januar 1978 als für den blossen Nachweis der Patentfähigkeit einer keine Auswählerfindung darstellenden Erfindung genügend angesehen hätte.

Die Beschwerdekammer kommt zum Schluss, dass es der Patentbewerberin und Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, anhand der vorgelegten Färbemuster einen technischen Fortschritt nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, der die Patentfähigkeit des von ihr Beanspruchten im Sinne einer Auswählerfindung begründen könnte.

Nachdem die Patentbewerberin und Beschwerdeführerin selbst zu wiederholten Malen geltend gemacht hat, sie beanspruche eine Auswählerfindung, und deshalb über die patentrechtliche Situation in dieser Beziehung im Bild sein musste, ist es verwunderlich, dass sie glaubte, sich mit den nicht überzeugenden Versuchsergebnissen durchsetzen zu können. Wenn sie in der Lage gewesen wäre, bessere, den Anforderungen einer Auswählerfindung entsprechende Färbemuster vorzulegen, und dies unterlassen hat, so muss sie die Konsequenzen dieser Unterlassung in Kauf nehmen.

PatG Art. 3 Abs. 3 und Art. 7 lit. a

Verschiedene Anspruchskategorien

– *Verschiedenheit der Anspruchskategorie (in concreto Vorrichtungs- und Verfahrensanspruch) schliesst nicht grundsätzlich aus, dass ein älteres Recht vorliegt.*

Revendications de catégories différentes

– *La présence de revendications de catégories différentes (dans le cas particulier d'une revendication de dispositif et d'une revendication de procédé) n'exclut pas en principe l'existence d'un droit antérieur.*

PMMBI 17 (1978) I 52, Entscheid der I. Beschwerdekammer vom 1. September 1978 i. S. Caratsch gegen Schaetti & Co.

A. – Die Firma Schaetti & Co. hat am 6. September 1971 das Patentgesuch 13 063/71 hinterlegt, das in Anwendung von Art. 87 Abs. 2 Bst. a PatG der amtlichen Vorprüfung unterstellt wurde. Dieses Patentgesuch wurde am 29. August 1975

mit folgendem – gegenüber dem ursprünglichen leicht abgeänderten – Patentanspruch bekanntgemacht (Art. 98 Abs. 1 aPatG):

Verfahren zum Aufbringen eines gleichmässig verteilten, aus thermoplastischem oder thermohärtbarem Kunststoff bestehenden Beschichtungsmusters auf eine Stoffbahn, dadurch gekennzeichnet, dass man Kunststoff-Granulat durch Erhitzen schmilzt und die flüssige Masse auf eine beheizte, rotierende, entsprechend dem Beschichtungsmuster gravierte Tiefdruckwalze aufbringt, die mit mindestens einer Rakel in Wirkverbindung steht, und die zu beschichtende Stoffbahn mit gleicher Geschwindigkeit wie die Umfangsgeschwindigkeit der Tiefdruckwalze an deren abgerakelten Oberfläche unter Druck vorbeiführt.

B. – Gegen die Erteilung eines Patentbeschlusses wurde in der Folge von Hans-Peter Caratsch Einspruch erhoben (Art. 101 Abs. 1 aPatG), und zwar gestützt auf Art. 3 Abs. 3 aPatG. Der Patentanspruch des nach der Ansicht des Einsprechenden dem obigen Patentgesuch als älteres Recht entgegenstehenden Patentbeschlusses Nr. 537 815 (angemeldet am 10. 5. 1971, Patent erteilt am 15. 6. 1973, Patentschrift veröffentlicht am 31. 7. 1973) lautet wie folgt:

Einrichtung zum Aufbringen eines thermoplastischen Kunststoffes auf ein Flächengebilde in Form von voneinander im Abstand vorgesehenen Ablagerungen mittels einer gemäss Form, Grösse und Verteilung der Ablagerungen mit Ausnehmungen an ihrer Mantelfläche versehenen, sich auf dem Flächengebilde abwälzende Walze, dadurch gekennzeichnet, dass die Walze und ein mit derselben zusammenwirkendes Rakelorgan einen Spalt bilden und dass Mittel zum Zuführen des Kunststoffes in Form einer sich in plastifiziertem Zustand befindenden Folie zum Spalt vorgesehen sind.

C. – Die Patentabteilung I (jetzt: Einspruchsabteilung), auf die das Verfahren nunmehr übergegangen war, stellte sich gegenüber dem Einspruch auf den Standpunkt, dass ein Vorrichtungs-Patentanspruch einem Verfahrens-Patentanspruch *grundsätzlich* nicht als älteres Recht entgegenstehen könne. Von diesem Standpunkt liess sie sich auch durch die Vorbringen des Einsprechenden anlässlich einer mündlichen Verhandlung nicht abbringen. Der Einspruch wurde darum in Anwendung von Art. 102 Abs. 2 aPatG und Art. 35 VwVG am 13. Oktober 1977 zurückgewiesen.

D. – Gegen diesen Entscheid erhob der Einsprecher am 11. November 1977 Beschwerde mit dem Begehren, es sei das Patent vollumfänglich zu versagen, da der Patentbewerberin gemäss PatG Art. 101 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3 kein Recht auf das Patent zustehe.

Im übrigen befasste sich die Beschwerdeschrift fast ausschliesslich mit der Widerlegung der Auffassung der Patentabteilung, wonach ein Vorrichtungs-Patentanspruch grundsätzlich einem Verfahrens-Patentanspruch nicht als älteres Recht entgegenstehen könne.

E. – Die Patentabteilung lehnt die Erledigung der Beschwerde durch Abhilfe ab (Art. 68 Abs. 2 aPatV 2).

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. – Art. 3 Abs. 3 aPatG wurde anlässlich der Revision des PatG vom 17. Dezember 1976 nicht geändert. Hingegen setzt das revPatG in Art. 7a die nach bis-

heriger Praxis der Beschwerdeabteilungen geltende Norm ausdrücklich fest, wonach das ältere Recht nicht zum Stand der Technik gehört. Zweck dieser Bestimmung ist, klarzustellen, dass Erfindungshöhe und allenfalls technischer Fortschritt als Kriterien für die Beurteilung der Frage, ob ein älteres Patent oder eine ältere Patentanmeldung einer jüngeren Anmeldung als älteres Recht entgegensteht, ausser Betracht fallen.

2. – Bei der Revision des Patentgesetzes wurde die sonst weitgehende Harmonisierung mit dem europäischen Recht nicht auf die Regelung des älteren Rechts ausgedehnt. Vielmehr soll – wie der Botschaft vom 24. März 1976 zur Änderung des Patentgesetzes zu entnehmen ist (BBI 1976 II 70, ad Art. 7a) – nach wie vor der «prior claim approach» gelten, d. h. es ist weiterhin allein auf den Patentanspruch des früheren Patents bzw. der früheren Patentanmeldung abzustellen (im Gegensatz zum «whole contents approach» des europäischen Rechts, wonach der gesamte Inhalt des älteren Patents bzw. der älteren Anmeldung in Betracht zu ziehen ist).

3. – Zweck der Bestimmung von Art. 3 Abs. 3 PatG ist es, zu verhindern, dass ein und dasselbe Ausschliesslichkeitsrecht zugleich Mehreren zugesprochen wird, oder, kurz gesagt, eine Doppelpatentierung zu verhindern. Es ist am Platz, im konkreten Fall vor allem diesen Zweck (ratio legis) im Auge zu behalten und von der Verwendung von «Hilfsbegriffen» abzusehen (etwa «Gegenstände» der Erfindungen; s. BGE 70 II 235).

4. – Es liegen bereits zwei Entscheide von Beschwerdeabteilungen betr. das ältere Recht vor: PMMBI 1967 I 30 und 1968 I 16. In beiden Fällen waren jeweils Patentansprüche gleicher Kategorie miteinander zu vergleichen. Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch um Patentansprüche unterschiedlicher Kategorie; der Patentanspruch des als älteres Recht geltend gemachten Patents betrifft eine Vorrichtung, wogegen der Patentanspruch der jüngeren Anmeldung auf ein Verfahren lautet. Die Patentabteilung hat die Ablehnung des Einspruches ausschliesslich mit der Verschiedenheit der Patentanspruchs-Kategorien begründet. Es ist daher am Platz, vorerst einmal diese Begründung zu erörtern.

a) Dass Patentansprüche verschiedener Kategorien ein und dieselbe Erfindung definieren *können*, dürfte kaum zweifelhaft sein. So betreffen etwa die folgenden Patentansprüche bestimmt die gleiche Erfindung:

- Baumwolle, gefärbt mit dem Farbstoff X;
- Verfahren zum Färben von Baumwolle, gekennzeichnet durch die Verwendung des Farbstoffes X;
- Verwendung des Farbstoffes X zum Färben von Baumwolle.

Auch das Bundesgericht hat – wenn auch in anderem Zusammenhang – festgestellt, dass zwei Patentansprüche unterschiedlicher Kategorie die gleiche Erfindung definieren können (PMMBI 1975 I 34).

b) Die Patentabteilung begründete ihren Standpunkt, dass im vorliegenden besonderen Fall (Vorrichtung/Verfahren) die Identität der betreffenden Erfindungen *grundsätzlich* auszuschliessen sei, in einer Zurückweisungsverfügung damit, dass eine Vorrichtung nur durch «bauliche Merkmale» charakterisiert werden könne, wogegen in einem Verfahrens-Patentanspruch noch «echte Verfahrensmerkmale hinzukommen». Angesichts des Umstandes, dass im schweizerischen Recht die Patentan-

spruchs-Kategorie verbindlich sei (was u. a. im BGE 85 II 136 Erw. 3 verankert sei), seien im Vorrichtung-Patentanspruch enthaltene Hinweise auf die Art und Weise der Anwendung der Vorrichtung «ausser acht zu lassen».

Die Beschwerdekammer kann sich dieser Auffassung nicht anschliessen. Sie ist vielmehr der Ansicht, dass ein Vorrichtung-Patentanspruch durchaus Merkmale enthalten kann, die eine bestimmte Art und Weise der Anwendung der Vorrichtung (des Betriebes der Vorrichtung) zwingend implizieren. So können beispielsweise Organe der Vorrichtung durch rein konstruktive (bauliche) Merkmale derart definiert sein, dass zugleich auch die *Funktion* der Organe festgelegt ist. Ferner können Zweckangaben (wie z. B. «zum – bestimmtes Organ») nach Ansicht der Beschwerdekammer nicht einfach unberücksichtigt gelassen werden.

c) Sollten im übrigen in dem als älteres Recht geltend gemachten Vorrichtung-Patentanspruch Merkmale enthalten sein, die tatsächlich mit einer Vorrichtung an sich nichts zu tun haben, sondern, losgelöst von den Vorrichtungsmerkmalen, allein die Art und Weise der Anwendung der Vorrichtung, also ein Verfahren, definieren, so hätten diese nicht kategoriegerechten Merkmale bei der Prüfung des Patentgesuches ausgemerzt werden sollen (was ohne weiteres durch Umwandlung des Vorrichtungs- in einen Verfahrens-Patentanspruch möglich gewesen wäre), und es wäre zweifellos unangemessen und stossend, dem Prüfer seinerzeit unterlaufene Fehler dieser Art dem Inhaber des betreffenden Patentbesitzes in dem Sinne anzulasten, dass die betreffenden Angaben kurzerhand als nicht existent betrachtet werden. Vielmehr sind nach der Auffassung der Beschwerdekammer sämtliche Informationen, welche der Patentanspruch tatsächlich liefert, in Betracht zu ziehen.

d) Selbstverständlich ist aber auch die Beschwerdekammer der Ansicht, dass es für das Bestehen eines älteren Rechtes nicht genügt, wenn die Durchführung des Verfahrens mittels der Vorrichtung lediglich als eine von mehreren Möglichkeiten in Betracht kommt, und zwar – angesichts der Tatsache, dass allein auf den Patentanspruch abzustellen ist – selbst dann nicht, wenn in der *Beschreibung* ein konkretes Beispiel für die betreffende Anwendung der Vorrichtung vorliegen würde. Vielmehr kommt der Vorrichtung-Patentanspruch als älteres Recht nur dann in Betracht, wenn sich aus diesem Patentanspruch zwangsläufig ergibt, dass die Vorrichtung für das Verfahren *bestimmt* (und nicht nur *geeignet*) ist.

5. – In den beiden erwähnten Entscheiden von Beschwerdeabteilungen wurde davon ausgegangen, dass es dem Sinn und Zweck von Art. 3 Abs. 3 PatG zuwiderlaufen würde, wenn in bezug auf die Frage des Bestehens eines älteren Rechtes allein auf den «sachlichen Geltungsbereich» (Art. 51 Abs. 2 aPatG; s. auch Art. 51 Abs. 2 revPatG), d. h. also auf den genauen Wortlaut der Patentansprüche abgestellt würde. Es kann diesbezüglich auf die im Entscheid PMMBI 1968 I 16 ausgearbeiteten, wohlbegründeten Grundsätze für die Beurteilung eines mutmasslichen älteren Rechtes hingewiesen werden, von denen abzuweichen kein Grund besteht.

In Blum-Pedrazzini, Nachtrag zu Band 2 des Kommentars, 221/2 Anm. 10 A, wird allerdings die Ansicht vertreten, die Frage, ob ein älteres Recht bestehe, sei nach den gleichen Grundsätzen zu beurteilen, wie sie für die Beurteilung der Neuheit einer Erfindung gelten, d. h. es sei streng auf den «sachlichen Geltungsbereich» der Patentansprüche abzustellen. Die Argumente von Blum-Pedrazzini sind nun aber

keineswegs derart überzeugend, dass sich eine Abweichung von der bisherigen Praxis der Beschwerdekammern rechtfertigen oder sogar aufdrängen würde.

6. – Ein Vergleich des Vorrichtungs-Patentanspruches des als älteres Recht geltend gemachten CH-Patentes Nr. 537 815 mit dem Verfahrens-Patentanspruch der Auslegeschrift Nr. 13 063/71 ergibt – im Lichte der vorangehenden Erwägungen und der im PMMBI 1968 I 16 dargelegten Grundsätze – folgendes:

– Die Vorrichtung und das Verfahren dienen unbestrittenermassen ein und demselben Zweck.

– Die für die Durchführung des Verfahrens benötigte Vorrichtung weist die gleichen Organe auf wie die im Vorrichtungs-Patentanspruch definierte Vorrichtung (Walze, Rakel, Mittel zur Zuführung des geschmolzenen bzw. plastifizierten Kunststoffes).

– Das Merkmal des Verfahrens «– die zu beschichtende Stoffbahn mit gleicher Geschwindigkeit wie die Umfangsgeschwindigkeit der Tiefdruckwalze an deren abgerakelten Oberfläche unter Druck vorbeiführt» ist dem Vorrichtungsmerkmal «sich auf dem Flächegebilde abwälzende Walze» offensichtlich völlig äquivalent.

– Gemäss dem Vorrichtungs-Patentanspruch wird ein thermoplastischer, gemäss dem Verfahrens-Patentanspruch jedoch ein thermoplastischer oder thermohärtbarer Kunststoff verwendet. In bezug auf diesen Unterschied ist darauf hinzuweisen, dass der Kunststoff während des Druckvorganges notwendigerweise in erweichtem (plastifiziertem oder geschmolzenem) Zustand vorliegen muss. Ob der Kunststoff später allein durch Abkühlung (thermoplastischer Kunststoff) oder – zusätzlich – durch chemische Umsetzungen (thermohärtbarer Kunststoff) verfestigt wird, ist für das eigentliche Druckverfahren belanglos.

– Gemäss dem Vorrichtungs-Patentanspruch wird der Kunststoff in den plastifizierten Zustand übergeführt, gemäss dem Verfahrens-Patentanspruch jedoch geschmolzen. Es liegt nun auf der Hand, dass der Kunststoff während des Druckvorganges nicht dünnflüssig sein darf, da er ja sonst nach der Abrakelung wieder aus den Vertiefungen der Walze ausfliessen würde (ganz abgesehen davon, dass wohl kaum Kunststoffe in Frage kommen, die eine dünnflüssige Schmelze ergeben). Es ist in diesem Zusammenhang auf den Artikel «Polyamidfolien-Herstellung, Verbundfolien und Anwendungen» aus der Zeitschrift «Kunststofftechnik» (9. Jahrgang, Nr. 11, November 1970) hinzuweisen, dem zu entnehmen ist, dass es offenbar üblich ist, den für das Extrudieren erforderlichen Zustand eines Kunststoffes als «schmelzflüssig» zu bezeichnen. Daraus ergibt sich, dass die Ausdrücke «geschmolzen» und «plastifiziert» nicht verschiedene Zustände betreffen.

– Nach dem Vorrichtungs-Patentanspruch wird der plastifizierte bzw. geschmolzene Kunststoff der durch die Walze einerseits und die damit in Berührung stehende Rakel andererseits gebildeten Wanne (im Patentanspruch mit «Spalt» bezeichnet) in Form einer Folie zugeführt. Im Verfahrens-Patentanspruch dagegen wird ganz allgemein gesagt, dass man die flüssige Masse «aufbringt». Auf den ersten Blick könnte man versucht sein, diesen Unterschied als wesentlich und damit als das Bestehen eines älteren Rechts ausschliessend zu betrachten. In der zur Patentschrift Nr. 537 815 gehörenden Zeichnung ist jedoch deutlich erkennbar, dass sich die flüssige Masse in der erwähnten «Wanne» (oder dem «Spalt») zu einem «Vorrat» ansammelt, was zweifellos auch der Fall wäre, wenn die Kunststoffmasse nicht in Form einer Folie, sondern sonstwie «aufgebracht» würde, also etwa in mehreren voneinander getrenn-

ten Strängen. Damit spricht auch dieser Unterschied nicht gegen das Bestehen eines älteren Rechts.

7. – Auf Grund dieses Vergleichs kommt die Beschwerdekammer zum Schluss, dass das Patent Nr. 537 815 der jüngeren Anmeldung als älteres Recht im Sinne von Art. 3 Abs. 3 PatG entgegensteht. Es ist daher dem Einspruch stattzugeben und die jüngere Anmeldung zurückzuweisen.

8. – Nach Art. 48 Abs. 1 der PatV 2 von 1959 war es den Parteien anheim gestellt, die Abhaltung einer mündlichen Verhandlung zu beantragen, gleichgültig, ob dies die Beschwerdekammer als zweckmässig oder nützlich erachtete. Demgegenüber hat gemäss Art. 87 und Art. 80 Abs. 3 der am 1. Januar 1978 in Kraft getretenen (und somit hier anwendbaren) PatV vom 19. Oktober 1977 die Beschwerdekammer zu entscheiden, ob mündliche Verhandlungen abgehalten werden sollen. Auf Antrag einer Partei ist eine mündliche Verhandlung nur anzusetzen, wenn sie zur Abklärung des Sachverhaltes «tauglich» erscheint. Die Beschwerdekammer ist der Meinung, dass im vorliegenden Fall die Sachlage genügend abgeklärt ist, und dass sich deshalb mündliche Verhandlungen erübrigen. Sie hat deshalb davon abgesehen, die Anmelderin anzufragen, ob sie die Abhaltung einer Verhandlung beantragen möchte.

Die Einsprecherin hat die Abhaltung von mündlichen Verhandlungen ohnehin nur für den Fall beantragt, dass dem Einspruch nicht stattgegeben wird.

9. – Das Begehren, dem Beschwerdeführer Gelegenheit zu geben, die Beschwerdebegründung aufgrund eines Zwischenbescheids zu ergänzen, ist angesichts des Ausgangs der Beschwerde ebenfalls gegenstandslos; im übrigen wäre eine Ergänzung der Beschwerdeschrift auf Antrag des Beschwerdeführers ohnehin nur im Rahmen von Art. 86 Abs. 2 PatV möglich.

10. – Für die Frage der Ausrichtung einer Entschädigung an die obsiegende Partei in einem Beschwerdeverfahren ist Art. 64 Abs. 1 VwVG massgebend. Danach ist eine Entschädigung dann zuzusprechen, wenn der obsiegenden Partei «verhältnismässig hohe Kosten» erwachsen sind. Diese Voraussetzung ist hier sicher nicht erfüllt; denn die Umtriebe des Einsprechers bewegen sich durchaus in normalem Rahmen, d. h. im Rahmen dessen, womit bei der Erhebung eines Einspruches von vornherein zu rechnen ist.

11. – Nach Art. 63, Abs. 1 VwVG ist der unterliegenden Partei in der Regel, abgesehen von den Schreibgebühren, eine Spruchgebühr aufzuerlegen. Es besteht kein Grund, im vorliegenden Fall von dieser Regel abzuweichen; denn die Anmelderin konnte nicht ohne weiteres mit einer Abweisung der Beschwerde durch die Beschwerdekammer rechnen, und sie hat damit in Kauf genommen, derartige Folgen auf sich zu nehmen, wenn sie es auf die Durchführung eines Beschwerdeverfahrens ankommen liess. Andererseits ist ihr zuzubilligen, dass sie gute Gründe hatte, eher anzunehmen, dass dem Einspruch kein Erfolg beschieden sein werde. Die Spruchgebühr ist daher an der unteren Grenze anzusetzen.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. – Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung der Patentabteilung vom 13. Oktober 1977 aufgehoben und das Patentgesuch Nr. 13 063/71 zurückgewiesen.

2. – Die Verfahrenskosten, umfassend eine Spruchgebühr von Fr. 300.– und die Schreibgebühren von Fr. 144.–, werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3. – Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4. – Dieser Entscheid wird den Parteien und der Einspruchsabteilung I schriftlich eröffnet.

PatG Art. 7 lit. b

Divergenz zwischen den Texten in den drei Amtssprachen.

– *Richtig ist der französische Text, in dem es «unmittelbar oder mittelbar» heisst, während die Worte «oder mittelbar» im deutschen und im italienischen Text versehentlich fehlen.*

Divergence des textes rédigés dans les trois langues officielles.

– *Correcte est la version française du texte, qui dit «directement ou indirectement», alors que les mots «ou indirectement» font erronément défaut dans les versions allemande et italienne.*

PMMBI 17 (1978) I 66, Auskunft des Amtes vom 29. August 1978.

Zur Frage,

ob es in der Einleitung der deutsch- und der italienischsprachigen Fassung von Art. 7b PatG (betr. unschädliche Offenbarungen) nicht – entsprechend dem französischsprachigen Text – «unmittelbar *oder mittelbar*» heissen müsste,

nimmt das Amt wie folgt Stellung:

1. – Tatsächlich stimmen der französische Text einerseits und der deutsche sowie der italienische Text von Art. 7b PatG andererseits nicht vollständig überein. Am Schluss der Einleitung, d. h. unmittelbar vor der Aufzählung der beiden unschädlichen Offenbarungstatbestände, heisst es im französischen Text: «...lorsqu'elle résulte *directement ou indirectement*:...», während es im deutschen und im italienischen Text lediglich «...wenn sie unmittelbar zurückgeht...» bzw. «...se essa risulta direttamente:...» heisst.

2. – Es ist offensichtlich, dass es sich hier um ein Redaktionsversehen im deutschen und im italienischen Text handelt.

a) Aus der Botschaft vom 24. März 1976 (BBI 1976 II 70) geht ad Art. 7b unmissverständlich hervor, dass die klare Absicht – und mit der Ratifikation des Europaratsübereinkommens über die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Patentrechts sogar die Verpflichtung – bestand, das schweizerische Patentgesetz an Art. 4 Abs. 4 des genannten Europaratsabkommens und überdies an Art. 55 Abs. 1 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (EPUe) anzugleichen. Die erwähnten Bestimmungen dieser beiden Übereinkommen enthalten die im deutschen und italienischen Text unseres PatG fehlenden Worte «oder mittelbar» (vgl. BBI 1976 II 133 und 295 = AS 1977 II 1730).

b) Anhand der Gesetzesmaterialien lässt sich auch nachweisen, dass die Worte «oder mittelbar» in den ersten Arbeitspapieren zur Revision 1976 des Patentgesetzes auch im deutschen Text enthalten waren, dass sie aber anlässlich einer Zusammenstellung der Änderungsvorschläge ungewollt untergingen. Dieser Mangel hat sich bedauerlicherweise durch alle Vorentwürfe bis in den mit der Botschaft veröffentlichten Entwurf (BBI 1976 II 414) fortgepflanzt. Erstaunlicherweise wurde er in der Folge weder im Vernehmlassungsverfahren noch im Laufe der parlamentarischen Beratungen entdeckt. Leider hat ihn auch die parlamentarische Redaktionskommission übersehen, der nach Art. 32 des Geschäftsverkehrsgesetzes (GVG/SR 171.11) obliegt, für Übereinstimmung der Texte in den drei Amtssprachen zu sorgen.

3. – Eine Richtigstellung wäre nach Verabschiedung des Gesetzes durch die Eidgenössischen Räte noch bis zu dessen Veröffentlichung in der Gesetzessammlung – also bis zum Ablauf der Referendumsfrist – möglich gewesen (Art. 33 GVG), doch wurde die Divergenz auch damals noch nicht festgestellt. Eine Übereinstimmung der Texte in den drei Amtssprachen kann darum heute nur noch durch eine förmliche Revision des PatG herbeigeführt werden. Dies scheint uns indessen schon wegen des Vorrangs der unter 2a oben genannten Staatsverträge gegenüber dem nationalen Patentgesetz nicht dringlich zu sein (wobei allerdings zu erwähnen ist, dass das Europaratsübereinkommen über die Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts zwar von der Schweiz ratifiziert wurde, dass es aber mangels weiterer genügender Ratifikationen oder Beitritte zurzeit noch nicht in Kraft ist; vgl. PMMBI 1978 I 38, Nr. III).

Vorläufig ist der Fehler in der Mängelkartei der Eidg. Justizabteilung und in unserer eigenen «Wunschliste» für eine spätere Gesetzesrevision festgehalten. Da eine solche nicht unmittelbar bevorsteht, wird die Bundeskanzlei prüfen, ob in einem gelegentlichen Nachtrag zur Systematischen Rechtssammlung (SR 232.14) allenfalls mit einer Fussnote im deutschen und italienischen Text auf die korrekte französische Fassung hingewiesen werden könnte. Das könnte möglicherweise dann geschehen, wenn das Europaratsübereinkommen über die Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts in Kraft tritt und in die Gesetzessammlung aufzunehmen sein wird.

PatG Art. 7 lit. b

Ausstellungsimmunität

– *Offizielle oder offiziell anerkannte internationale Ausstellung im Sinne des Übereinkommens über die internationalen Ausstellungen.*

Immunité dérivée d'une exposition

– *Exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions internationales.*

PMMBI 18 (1979) I 24, Auskunft des Amtes vom 19. Februar 1979.

Zur Frage,

auf welchen offiziellen oder offiziell anerkannten internationalen Ausstellungen sich die Zurschaustellung der Erfindung auf die nachfolgende Patentanmeldung nicht neuheitsschädlich auswirke,

nimmt das Amt wie folgt Stellung:

1. – Die Fragestellung selbst bringt bereits zutreffend zum Ausdruck, dass es sich bei dem neuen Art. 7b Bst. b PatG nur darum handeln kann, dass die Zurschau-
stellung der Erfindung gegenüber der innerhalb von sechs Monaten folgenden Pa-
tentanmeldung nicht neuheitszerstörend wirkt (Immunität), dass also mit der Zur-
schau-
stellung nicht mehr – wie das nach dem aufgehobenen Art. 21 PatG der Fall
war – ein Prioritätsrecht begründet wird (vgl. dazu in der Botschaft vom 24. März
1976, BBI 1976 II Seiten 74/75, die Ausführungen zu Art. 21/23).

2. – Immunität besteht nur dann, wenn die Erfindung auf einer Ausstellung im
Sinne der Übereinkunft vom 22. November 1928 über die internationalen Ausstel-
lungen (BS 14, 329), abgeändert durch das Protokoll vom 10. Mai 1948 (AS 1952,
201), zur Schau gestellt wird bzw. war. Dabei handelt es sich ausschliesslich um
Ausstellungen, welche von dem durch das genannte Übereinkommen geschaffenen
internationalen Ausstellungsbüro in Paris anerkannt, d. h. bei ihm registriert sind.

Seit dem Bestehen des Übereinkommens von 1928 haben zwischen 30 und 40
Ausstellungen stattgefunden, welche diese Bedingungen erfüllen. Die meisten von
ihnen betreffen die Landwirtschaft und den Gartenbau (so etwa die Landwirtschafts-
ausstellung 1953 in Rom oder die Agrumenausstellung 1956 in Beit-Dagon/Israel;
verschiedene Gartenbauausstellungen: 1960 Rotterdam, 1964 Wien, 1973 Hamburg
usw.); andere befassten sich mit Umweltproblemen (z. B. «Le progrès sans pollution»,
Spokane 1974; «Bilan d'un Monde pour un Monde plus Humain», Brüssel 1958; «Le
Progrès Humain dans l'Harmonie», Weltausstellung 1970 in Osaka; «La Mer et son
Avenir», Okinawa 1975 usw.); wieder andere hatten Energie- und Verkehrsprobleme
zum Gegenstand (z. B. Luftfahrtausstellungen 1936 in Stockholm und 1938 in Hel-
sinki; Schifffahrtsausstellung 1954 in Neapel; internationale Transportausstellung
1965 in München) und einige befassten sich mit Bauen und Wohnen (z. B. «Expo-
sition Internationale de l'Urbanisme et de l'Habitation», Paris 1947; Bauausstellung
1957 in Berlin). Damit soll deutlich gemacht sein, dass es sich bei den Ausstellun-
gen, die für die Anwendung des Art. 7b Bst. b PatG an und für sich in Betracht
fielen, eigentlich kaum um Veranstaltungen handelt, an denen patentfähige Neue-
rungen gezeigt werden. Nicht anders verhält es sich mit den Ausstellungen, die dem
internationalen Ausstellungsbüro vorläufig gemeldet sind: 1980, Montreal, «Floralies
de Montreal»; 1982, 1983 und 1984, Internationale Gartenbauausstellungen in Am-
sterdam, München und Wien; 1984, New Orleans, «La Civilisation des Fleuves»
und 1987/88 Weltausstellung in Australien.

3. – Wer Immunität einer solchen internationalen Ausstellung beanspruchen will,
hat dies bei der Einreichung des Patentgesuchs (Art. 7b Bst. b PatG) in der vorge-
schriebenen Weise (Art. 44 PatV) ausdrücklich anzugeben und dem Amt innert vier
Monaten einen Art. 45 PatV genügenden Ausweis einzureichen. Dass es sich dabei
um eine Ausstellung im Sinne des Übereinkommens von 1928 handelt, hat der Pa-
tentbewerber, der daraus Rechte für sich in Anspruch nimmt, dem Amt nachzu-
weisen (Art. 8 ZGB), am besten durch Vorlage eines Schreibens des internationalen
Ausstellungsbüros (Bureau international des Expositions, avenue Victor Hugo 56,
F-75016 Paris).

Auf Anregung unseres Amtes beabsichtigt das Europäische Patentamt, die Aus-
stellungen im Sinne des Art. 55 Abs. 1 Bst. b EPUe im Amtsblatt des EPA zu ver-
öffentlichen. Ein Hinweis auf eine solche Veröffentlichung wird von unserem Amt

als ausreichend anerkannt werden, da Art. 7b Bst. b PatG mit Art. 55 Abs. 1 Bst. b EPUe sachlich übereinstimmt.

PatG Art. 28

Für die Bejahung eines Interesses im Sinne von Art. 28 PatG ist nicht erforderlich, dass der Nichtigkeitskläger den Patentgegenstand für sich verwenden will.

Die Nichtigkeitsklägerin ist in ihrer rechtlichen oder wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit auch dann (weiterhin) behindert, wenn die Nichtigkeitsbeklagte erklärt, sie würde der Klägerin auf deren Anfrage hin die Benutzung des Streitpatentes erlauben.

Das Rechtsschutzinteresse der Nichtigkeitsklägerin ist auch dann nicht zu verneinen, wenn die patentierte Lehre überholt ist und nicht mehr angewendet wird, denn die Existenz des Patentes verunmöglicht es ihr, die geschützte Lehre weiter zu entwickeln und sie sich auf diesem Wege dienstbar zu machen.

Ein legitimes Interesse der Nichtigkeitsklägerin, die allfällige Nichtigkeit feststellen zu lassen, bestünde selbst dann noch, wenn das Streitpatent wegen Nichtbezahlung der Gebühr erlöschen sollte.

Il n'est pas nécessaire, pour admettre l'existence d'un intérêt au sens de l'art. 28 LBI, que le demandeur en nullité veuille utiliser pour soi l'objet du brevet.

La demanderesse en nullité est (encore) gênée dans sa liberté de mouvement juridique ou économique même lorsque la défenderesse en nullité déclare qu'elle autoriserait la demanderesse, si cette dernière le demandait, à utiliser le brevet litigieux.

L'intérêt de la demanderesse en nullité à une protection juridique doit être admis même lorsque le gabarit breveté est suranné et qu'on ne l'utilise plus, car l'existence du brevet l'empêche de continuer à perfectionner ce gabarit, et, ainsi, à le rendre utilisable.

L'intérêt légitime de la demanderesse en nullité à faire établir la nullité éventuelle existerait même si le brevet litigieux venait à s'éteindre par suite de non-paiement de l'annuité.

Beschluss des Kantonsgerichtes des Kantons Zug vom 10. Januar 1979
i. S. Birchler & Co. AG gegen Inpaver AG.

Erwägungen:

1. Am 5. August 1977 liess die Klägerin beim Kantonsgericht den vorliegenden Prozess einleiten mit dem Begehren, es sei gerichtlich festzustellen, dass das schweizerische Patent Nr. 492 430 der Beklagten betreffend «Untermatratze für Liege-

möbel» von Anfang an nichtig gewesen sei. In ihrer Klageantwort vom 23. Dezember 1977 liess die Beklagte unter anderem die Einrede des mangelnden Rechtsschutzinteresses der Klägerin erheben. Die Parteiverhandlung vor dem Kantonsgericht vom 8. November 1978 wurde deshalb auf die Vorfrage des klägerischen Rechtsschutzinteresses beschränkt (§ 97 Abs. 2 ZPO).

2. Nach Art. 28 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungspatente steht die Nichtigkeitsklage jedermann zu, der ein Interesse nachweist. Blum/Pedrazzini führen dazu in ihrem Kommentar zum Schweizerischen Patentrecht erläuternd aus, klageberechtigt sei, «wer nach objektiven und subjektiven Gesichtspunkten ein Klageinteresse nachweisen kann, d. h. wer ein vernünftiges, schutzwürdiges und hinreichendes, eigenes mittelbares Interesse hat und in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit behindert wird» (Das Schweizerische Patentrecht, Bd. II, 2. A, Bern 1975, Anm. 2 zu Art. 28, S. 241).

Die Klägerin macht geltend, ihre Klagelegitimation ergebe sich schon aus dem Konkurrenzverhältnis der Parteien; die Beklagte wendet ein, der Klägerin fehle ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigklärung des Streitpatentes, so dass die Klage von der Hand gewiesen werden müsse.

3. Blum/Pedrazzini weisen darauf hin, dass die schweizerische Rechtsprechung und Doktrin weitgehend die Auffassung vertreten, es sei der Begriff des Interesses bei der Patentnichtigkeitsklage besonders weit zu fassen (a. a. O., S. 240) und dass nach einer ständigen Praxis des Bundesgerichtes das Klageinteresse gegeben sei, wenn die Parteien auf dem Gebiete, auf welchem der Patentgegenstand zur Anwendung kommt, Konkurrenten sind (a. a. O., S. 242 und dort zit. Entscheide; BGE 27 II 246, 31 II 154, 37 II 281, 41 II 516, 50 II 68 und insbes. 67 II 238).

4. Zu den Vorbringen, mit denen die Beklagte das Rechtsschutzinteresse der Klägerin bestreitet, ist im einzelnen folgendes auszuführen:

a) Die Beklagte legt dar, die Klägerin könne bei der von ihr gewählten Konstruktion die strittige Lehre für ihre Betten gar nicht anwenden. Es sei bereits aus diesem Grunde nicht im Sinne von BGE 67 II 243 dargetan, dass die Klägerin in ihrer rechtlichen oder wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit behindert sei.

Für die Bejahung eines Interesses im Sinne von Art. 28 des Patentgesetzes ist es indessen nicht erforderlich, dass der Kläger den Patentgegenstand für sich verwenden will. Wie Blum/Pedrazzini am bereits mehrfach zitierten Ort darlegen, wird das Klagerecht in solchen Fällen darum bejaht, weil in entscheidenden Kreisen die Neigung besteht, eine patentierte einer nicht patentierten Konstruktion vorzuziehen in der Meinung, ein Patent biete eine besondere Gewähr für den Wert des Erzeugnisses.

b) Die Beklagte macht weiter geltend, die Klägerin habe nie ein Interesse an der strittigen Lehre gezeigt. Sie habe sich nie darnach erkundigt, ob sie diese Lehre benutzen dürfe. Das Streitpatent sei ihr nie entgegengehalten worden. Sie habe daher kein Interesse an der Beseitigung des Streitpatentes. Hätte sich die Klägerin danach erkundigt, ob sie die Lehre des Streitpatentes benutzen dürfe, so hätte ihr die Beklagte die Benutzung des Streitpatentes erlaubt.

Ein Interesse der Klägerin an der Nichtigklärung des Streitpatentes setzt indessen nach dem bereits unter lit. a Ausgeführten nicht voraus, dass die Klägerin

die Lehre des Streitpatentes bereits benutzen wollte und durch die Existenz des Patenten an der Verwirklichung ihrer Absicht gehindert wurde. Für die Behinderung der Klägerin in ihrer rechtlichen oder wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit genügt es, dass die Klägerin die Lehre, welche Gegenstand des Streitpatentes ist, nicht benutzen kann, ohne das geschützte Recht der Beklagten zu verletzen. Die Erklärung der Beklagten, sie würde der Klägerin auf deren Anfrage hin die Benutzung des Streitpatentes erlauben, ändert an dieser Behinderung nichts, gibt sie doch der Klägerin keinen Anspruch auf Benutzung der patentierten Lehre, sondern macht vielmehr klar, dass es im Belieben der Beklagten steht, der Klägerin die Benutzung der Lehre zu gestatten oder zu verbieten.

c) Die Beklagte argumentiert sodann, das Streitpatent sei durch die technische Entwicklung bereits spätestens am 30. November 1974, dem Datum der Publikation der CH-PS 557 663, überholt worden. Das Streitpatent werde in der Praxis nicht mehr angewendet und die Klägerin habe dies bei der Klageeinleitung gewusst.

Die Existenz des Streitpatentes behindert die Klägerin in ihrer wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit auch dann, wenn die patentierte Lehre überholt ist und nicht mehr angewendet wird. Dies darum, weil die Existenz des Patenten es der Klägerin verunmöglicht, die geschützte Lehre weiterzuentwickeln und sie sich auf diesem Wege dienstbar zu machen.

d) Die Beklagte erklärt, es bestehe für sie kein Anlass, das Streitpatent neben der CH-PS 557 663 auf die Dauer weiter aufrechtzuerhalten. Sie werde daher dieses Patent, wie andere Patente auch, welche durch die technische Entwicklung überholt seien, im April 1979 durch Nichtbezahlung der Jahresgebühr fallenlassen.

Die Frage des Rechtsschutzinteresses der Klägerin ist jedoch nach den zur Zeit bestehenden Rechtsverhältnissen zu beurteilen und nicht nach den Verhältnissen, die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt bestehen werden. Es ist allein dem Belieben der Beklagten überlassen, ob sie im kommenden Frühjahr die Jahresgebühr bezahlen will oder nicht, und es steht daher durchaus nicht fest, ob das Streitpatent dannzumal erlöschen wird. Die Behinderung der Klägerin durch das Streitpatent besteht daher trotz der Erklärung der Beklagten einstweilen nach wie vor.

e) Die Beklagte führte schliesslich an, die Nichtigkeitsklage der Klägerin sei eine reine Schikane und daher rechtsmissbräuchlich. Die Klage sei Bestandteil eines Rachefeldzuges, den die Klägerin gegen die Beklagte führe, weil diese gegen die Klägerin mit Erfolg einen Prozess auf Nichtigklärung des Patenten Nr. 513 623 der Klägerin angestrengt habe.

Auch dieser Argumentation kann das Kantonsgericht nicht folgen. Weil – wie bereits dargetan wurde – die Neigung besteht, eine patentierte einer nicht patentierten Konstruktion vorzuziehen und weil das einzige Patent der Klägerin auf eine Klage der Beklagten hin nichtig erklärt wurde, hat die Klägerin ein offensichtliches und überdies legitimes Interesse daran, ihrerseits die allfällige Nichtigkeit von Patenten der Beklagten feststellen zu lassen. Und zwar bestünde dieses Interesse selbst dann noch, wenn das Streitpatent wegen Nichtbezahlung der Gebühr erlöschen sollte, weil die Beklagte – wie sie selbst erklärt – sich auch inskünftig mindestens im Rahmen «historischer Rückblicke» auch auf ihre erloschenen Patente zu berufen gedenkt. Dass auch an der Feststellung der Nichtigkeit erloschener Patenten ein Interesse im Sinne von Art. 28 bestehen kann, wurde in der Praxis schon wiederholt festgestellt (Blum/Pedrazzini, a. a. O., S. 247).

5. Bei dieser Sachlage ist die von der Beklagten erhobene Einrede des fehlenden klägerischen Rechtsschutzinteresses abzuweisen. Infolgedessen hat die Beklagte die gerichtlichen Kosten für das Vorfrageverfahren zu tragen und die Klägerin für ihre diesbezüglichen Umtriebe und Auslagen angemessen zu entschädigen.

beschlossen:

1. Die Einrede des mangelnden klägerischen Rechtsschutzinteresses wird abgewiesen. . .

PatG Art. 34 Abs. 1

Vergleichsweise Erledigung eines Patentnichtigkeitsprozesses durch Abschluss eines gemischten Vertrages mit gesellschaftrechtlichen Elementen und solchen des Alleinverkaufs- und des Lizenzvertrages gegen Zahlung einer einmaligen Abfindung und Lizenzgebühren.

Auslegung des Vertrages, wonach die Bestimmung über die Abfindung dafür spricht, dass die Parteien stillschweigend eine ordentliche Kündigung (auf 6 Monate) ausschlossen. Ein solches Dauervertragsverhältnis kann aber jederzeit aus wichtigen Gründen aufgelöst werden, wofür je nach den Umständen des Einzelfalles eine einzige Vertragsverletzung ausreicht. Es genügt aber auch, dass mehrere Vorwürfe gegen die fehlerhafte Partei zusammen geeignet sind, das gegenseitige Vertrauen zu zerstören, und zur fristlosen Kündigung berechtigen.

Liquidation par transaction d'un procès en annulation de brevet, moyennant conclusion d'un contrat mixte contenant des éléments du droit de société et du contrat d'exclusivité de vente et de licence, contre paiement d'une indemnité unique et de droits de licence.

Interprétation du contrat d'après laquelle la clause sur l'indemnité est l'indice que les parties avaient exclu tacitement la résiliation ordinaire (à signifier six mois d'avance). Un tel contrat créant des liens de longue durée peut cependant être dénoncé en tout temps pour de justes motifs, et il suffit pour cela, selon les circonstances du cas, d'une seule violation du contrat. Il suffit également, pour justifier une résiliation immédiate, que plusieurs reproches adressés à la partie en faute soient de nature, considérés dans leur ensemble, à détruire la confiance réciproque nécessaire.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 21. August 1978 i. S. Caratsch AG gegen Saladin AG.

A. – Die Saladin AG in Sirnach und die Caratsch AG in Bremgarten stellen Beschichtungs- und Kaschieranlagen für die Textilindustrie her. Einen Ausschnitt davon bilden die Puderpunktmaschinen. Wegen Patentansprüchen der Saladin AG

waren 1974 zwischen den Parteien im Thurgau ein Prozess und im Ausland mehrere Einspruchsverfahren hängig.

Am 18. Oktober 1974 einigten die beiden Gesellschaften sich darauf, alle hängigen Verfahren vergleichsweise zu erledigen. Sie vereinbarten insbesondere, nach Abklärung der technischen Einzelheiten die Puderpunktmaschine gemäss dem von der Firma Saladin AG bereits patentrechtlich untermauerten Prinzip und allenfalls verwendbaren Änderungen der Firma Caratsch gemeinsam herzustellen; die bisherige Kundschaft beider Firmen und neue Interessenten sollten davon unterrichtet werden (Ziff. 1). Der künftige Verkauf der Puderpunktmaschine wurde der Caratsch AG vorbehalten, die den Kunden der Saladin AG aber auf Verlangen das bisherige Modell zu liefern hatte. Die Caratsch AG verpflichtete sich zudem, in der Schweiz – ausser an die Firma Raduner in Horn – keine weiteren Puderpunktmaschinen zu verkaufen, solange die Saladin AG selber mit solchen Maschinen Beschichtungen ausführte (Ziff. 2). Alle anderen Erzeugnisse der Saladin AG sowie deren gesamtes übriges Fabrikationsprogramm wurden von der Vereinbarung ausdrücklich ausgenommen (Ziff. 3).

Als Entgelt für das ab sofort geltende Alleinverkaufsrecht sowie als Entschädigung für bisher von der Caratsch AG gebaute und verkaufte Maschinen hatte diese Firma der Saladin AG einen einmaligen Betrag von Fr. 150 000.– zu bezahlen. Für jede weitere Maschine, einschliesslich die von ihr damals nach Russland verkauften, schuldete sie der Saladin AG eine Lizenzgebühr von 5% des Nettowertes, worüber vierteljährlich abzurechnen war (Ziff. 4). Die Caratsch AG versprach ferner, künftige Gebühren für Patente der Saladin AG oder für gemeinsam erwirkte Patente zur Hälfte zu übernehmen (Ziff. 6). Falls die Caratsch AG ausgelastet war, hatte die Saladin AG das für die Puderpunktbeschichtung wichtige Mittelstück der Maschine gemäss den gemeinsam bereinigten Plänen herzustellen und zu kalkulatorisch vertretbaren Preisen zu liefern (Ziff. 7). Die Caratsch AG verpflichtete sich, ihr für diese Herstellung Teile oder ganze Maschinen ab sofort zu übertragen (Ziff. 8). Die zugunsten der Firma Caratsch erteilte Lizenz, die Patente zu benutzen, sollte zeitlich und örtlich unbegrenzt sein (Ziff. 12).

Die in Ziff. 1 der Vereinbarung vorgesehene gemeinsame Konstruktion kam wegen Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit nicht zustande. Bereits im Februar 1975 vermutete die Caratsch AG, ihr Alleinverkaufsrecht werde von der Gegenpartei verletzt. Diese will dagegen von jener bedeutend weniger Werkaufträge erhalten haben, als sie angeblich gemäss Ziff. 7 der Vereinbarung erwarten durfte. In der Folge weigerte sich die Caratsch AG, Forderungen der Saladin AG aus Werkaufträgen sowie Lizenzgebühren zu bezahlen, weil ihr wegen Verletzung des Alleinverkaufsrechtes Schadenersatzansprüche zuständen.

B. – Am 28. November 1975 kündigte die Saladin AG die Vereinbarung vom 18. Oktober 1974 gemäss Art. 546 OR auf sechs Monate. Gleichzeitig klagte sie gegen die Caratsch AG. Sie beantragte dem Handelsgericht des Kantons Aargau: 1. die Beklagte zur Zahlung von Fr. 220 167.25 Werkklöhne und Fr. 48 053.80 Lizenzgebühren nebst Zins zu verurteilen; 2. festzustellen, dass der Vertrag vom 18. Oktober 1974 auf den 25. Mai 1976 aufgelöst ist; 3. eventuell diesen Vertrag sofort gerichtlich aufzulösen.

Die Beklagte widersetzte sich diesen Anträgen und erhob Widerklage mit dem Begehren, der Klägerin unter Strafandrohung zu befehlen, dass sie jedes weitere

Herstellen, Anbieten, Verkaufen oder sonstiges Inverkehrbringen von Puderpunktmaschinen unterlasse und bereits herausgegebene, aber noch nicht angenommene Offerten zurückziehe.

Am 7. März 1978 hiess das Handelsgericht die Klagebegehren 1 und 2 dahin gut, dass es die Beklagte zur Zahlung von Fr. 54 566.40 nebst 5% Zins seit 28. November 1975 verurteilte und feststellte, der Vertrag vom 18. Oktober 1974 sei aus wichtigen Gründen auf den 25. Mai 1976 aufgelöst worden. Die Widerklage wies es ab.

C. – Die Beklagte hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt mit den Anträgen, die Klage ganz, eventuell bezüglich der Begehren 2 und 3 abzuweisen und die Sache zum neuen Entscheid über das Begehren 1 an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie hält zudem an der Widerklage fest.

Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. – Das Handelsgericht hat der Klägerin die Befugnis abgesprochen, die Vereinbarung vom 18. Oktober 1974 gemäss Art. 546 OR auf sechs Monate zu kündigen, weil die vertragsmässige Bindung der Parteien mangels einer Gewinn- oder Verlustverteilung und eines fassbaren gemeinsamen Vermögens sich nicht als einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. OR ausgeben lasse. Es anerkennt, dass der Vertrag in den Bestimmungen über die Gemeinschaftsproduktion und die gemeinsame Information der Kundschaft (Ziff. 1) gesellschaftsrechtliche Elemente enthält. Es findet jedoch, die übrigen Klauseln gehörten eindeutig zu zweiseitigen Verträgen, namentlich zum Alleinverkauf und zum Lizenzvertrag. Das ergebe sich insbesondere aus den vereinbarten Hauptleistungen, bestehend aus der einmaligen Abfindung von Fr. 150 000.– und den Lizenzgebühren einerseits sowie aus der Einräumung eines Alleinverkaufs- und Nutzungsrechtes andererseits. Die Bestimmung über die Abfindung spreche dafür, dass die Parteien stillschweigend eine Kündigung ausgeschlossen und von einer gewissen Dauer des Vertragsverhältnisses ausgingen. Auch Dauerschuldverhältnisse könnten aber aus wichtigen Gründen aufgelöst werden, und solche habe die Klägerin hier bei der Kündigung gehabt.

Die Beklagte hält dem vorweg entgegen, das Handelsgericht habe den Begriff des wichtigen Grundes verkannt; entgegen seiner Annahme seien hier besonders strenge Massstäbe anzulegen, da die Parteien mit dem Vertrag einen Patentprozess gleichsweise erledigt hätten und, von der Puderpunktmaschine abgesehen, weltweit harte Konkurrenten geblieben seien; es gehe deshalb nicht an, dem Vertragswerk von Anfang an innewohnende Schwierigkeiten in der Abwicklung der Geschäfte als wichtigen Grund zu werten.

Nach den Grundsätzen, welche das Bundesgericht vor allem zu Arbeits- und Alleinvertretungsverträgen entwickelt hat, ist die Auflösung eines Dauerschuldverhältnisses aus wichtigen Gründen gerechtfertigt, wenn die dafür angerufenen Tatsachen geeignet sind, die für das Rechtsverhältnis wesentliche Vertrauensgrundlage zu zerstören oder doch so zu erschüttern, dass die Fortsetzung des Vertrages nach Treu und Glauben nicht mehr zumutbar ist. Dazu kann schon eine einzige Vertragsverletzung ausreichen, wenn die betroffene Partei sich ohne Verzug darauf beruft, um den Vertrag aufzulösen. Sieht sie davon ab, so heisst das nicht, dass die Verletzung überhaupt ausser Betracht falle, kann sie doch neuen Verletzungen mehr Gewicht verleihen. Wenn gegen die fehlbare Partei mehrere Vorwürfe erhoben wer-

den, sind diese denn auch nicht gesondert zu betrachten; es genügt, dass sie zusammen geeignet sind, das gegenseitige Vertrauen zu zerstören. Welche Anforderungen an die Voraussetzungen der sofortigen Auflösung und damit an die Rechtfertigung zu stellen sind, hängt im übrigen von den Umständen des Einzelfalles ab, insbesondere von der Natur und Dauer des Vertrages, der Art und Schwere der Verletzungen (BGE 101 Ia 548 E. c, 97 II 145 E. 2, 92 II 185/6 und 300 E. b).

Das Handelsgericht hat diese Begriffsmerkmale des wichtigen Grundes richtig erfasst. Insbesondere ist nicht zu beanstanden, dass es angesichts des von Anfang an gestörten Verhältnisses fand, bei der Beurteilung der Auflösungsgründe «keinen allzu strengen Massstab» anlegen zu dürfen. Die Vorinstanz hat nicht übersehen, dass der streitige Vertrag aus der vergleichsweisen Erledigung eines Patentprozesses und mehrerer Einspruchsverfahren entstanden ist und dass die Parteien auf andern Gebieten harte Konkurrenzen geblieben sind. Sie hat diese Umstände vielmehr gewürdigt, aber nicht in dem von der Beklagten gewünschten Sinne. Sie bemerkt mit Recht, dass die geplante Gemeinschaftsproduktion eine engere Verbindung voraussetzte, das dafür notwendige Vertrauen jedoch nicht recht aufzukommen vermochte und leicht zerstört werden konnte.

2. – Nach der Annahme des Handelsgerichtes war das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien schon bald erheblich getrübt, weil keine u. a. aus Prestige Gründen bereit war, konstruktive Ideen der andern hinzunehmen und ernsthaft zusammenzuarbeiten. Bereits im Dezember 1974 musste deshalb ein Angestellter der Klägerin seine Arbeit in den Werkstätten der Beklagten aufgeben und nach Sirnach zurückkehren. Wer daran die grössere Schuld trug, liess sich nicht klären. Einen weiteren Anhalt für einen wichtigen Grund erblickte das Handelsgericht darin, dass die Beklagte sich grundlos weigerte, gewisse Interessenten mit Puderpunktmaschinen zu beliefern. Es liess den dagegen erhobenen Einwand der Beklagten nicht gelten, dass es sich um technisch komplizierte Maschinen handelte, die einwandfrei montiert und nachgeprüft werden müssten; es hielt ihr entgegen, dass der Alleinvertreter den Umsatz nach Kräften zu fördern und auch bei Wiederverkäufern für eine einwandfreie Montage und einen zuverlässigen Kundendienst zu sorgen habe. Die Vorinstanz berücksichtigte ferner, dass die Klägerin ihre Existenz durch den Vertrag weitgehend vom Verhalten der Beklagten abhängig machte, ihr vorbehaltenen Werkaufträge bald zurückgingen und nach Mitte Februar 1975 überhaupt ausblieben.

a) Die Beklagte wirft dem Handelsgericht vor, es überwerte den Umstand, dass die geplante Puderpunktmaschine nicht gemeinsam, sondern von ihr allein konstruiert wurde, da sie die Maschine seither verkauft und über die Lizenzgebühren mit der Klägerin abgerechnet habe. Dies ist bestritten. Doch selbst wenn die Behauptung zutreffen sollte, widersprach das Vorgehen der Beklagten der vorgesehenen Zusammenarbeit; sie beanspruchte gemeinsame Rechte für sich allein, die ihr ein mit dem Vertrag nicht vereinbartes Übergewicht verschafften und sich auch auf die übrigen Beziehungen mit der Klägerin nachteilig auswirken mussten. Es lässt sich deshalb nicht sagen, entscheidend sei nicht ihr Vorgehen, sondern nur das Ergebnis der Lizenzentnahmen gewesen. Das Handelsgericht hält der Beklagten mit Recht entgegen, dass mit dem Scheitern der Gemeinschaftskonstruktion eine wesentliche Grundlage des Vertrages weggefallen ist.

b) Eigenmächtiges Verhalten bekundete die Beklagte auch mit ihrer Weigerung, Puderpunktmaschinen des Saladin-Modells an gewisse Wiederverkäufer abzugeben. Dass sie diesen Verkäufern angeblich gegen eine Provision einen direkten Verkauf an deren Kunden angeboten haben will, hilft darüber nicht hinweg. Die Beklagte verkennt auch in diesem Zusammenhang, dass die Abreden über den Alleinverkauf und die Lizenzrechte auf einer Zusammenarbeit in der Produktion und auf einer gemeinsamen Information von Kunden und Interessenten beruhten (Ziff. 1). Sie durfte daher beim Absatz der Maschinen nicht nur auf ihre eigenen Vorteile bedacht sein, sondern hatte gemeinsame Interessen zu wahren. Aus den gleichen Gründen kann sie sich auch nicht auf den Grundsatz berufen, dass der Inhaber einer Exklusivlizenz und eines Alleinvertriebsrechtes die Wege des Vertriebes in eigener Verantwortung und nach eigenem Ermessen zu organisieren habe. Ihr Vorgehen lief offensichtlich darauf hinaus, nach Ermittlung der Endabnehmer nicht nur die Wiederverkäufer, sondern wie bei der Konstruktion auch den Einfluss der Kläger mehr und mehr auszuschalten.

Dass die Vorinstanz versehentlich festgestellt hat, die Anfragen der Wiederverkäufer seien im Herbst 1974 statt ein Jahr später eingegangen, befreit die Beklagte ebenfalls nicht. Das Handelsgericht verband diese Feststellung, die von Amtes wegen zu berichtigen ist, zu Recht mit der Tatsache, dass die Klägerin seit Frühjahr 1975 keine Verkaufträge mehr erhalten hatte, weshalb ihre Lage durch die Weigerung der Beklagten im Herbst 1975, Maschinen durch Wiederverkäufer absetzen zu lassen, noch weiter verschlechtert worden sei. Die Vorinstanz folgerte daraus, die Beklagte habe nach den Anfragen der Wiederverkäufer unverständlich gehandelt. Dieser Vorwurf wird durch die Berichtigung des Versehens nicht aufgehoben, sondern erhält diesfalls erst seine volle Bedeutung.

c) Das Handelsgericht hat schliesslich mit Recht auch berücksichtigt, dass die Parteien unbekümmert um den Vertrag vom 18. Oktober 1974 auf Gebieten, die davon nicht erfasst wurden, harte Konkurrenten geblieben sind und dadurch das Zerwürfnis begünstigt haben. Dass die Klägerin diesen Umstand, der beiden Parteien schon bei Vertragsabschluss bekannt war, nicht als massgeblich bezeichnet hat, hinderte die Vorinstanz nicht daran, ihn in die Würdigung einzubeziehen. Er macht erklärlich, dass das Vertragsverhältnis infolge des gegenseitigen Misstrauens von Anfang an gestört war und die Beklagte immer mehr darauf ausging, eigene statt gemeinsame Interessen zu verfolgen. Dies kam einem Missbrauch von Rechten gleich, die ihr durch den Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen eingeräumt, aber unter völlig andern ausgeübt wurden und die Gegenpartei in ihrer Existenz gefährden konnten. Das brauchte sich die Klägerin nicht länger gefallen zu lassen, als offensichtlich war, dass die Parteien sich völlig entfremdet hatten, die Beklagte vor allem auf eigene Vorteile bedacht und ein Wille zur versprochenen Zusammenarbeit von dieser Seite überhaupt nicht mehr zu erwarten war.

3. – Die Beklagte macht ferner geltend, die Klägerin habe ihr Recht zur ausserordentlichen Vertragsauflösung jedenfalls verwirkt, weil sie den Vertrag seit Frühjahr 1975 nicht mehr erfüllt und die Beklagte vertragswidrig konkurrenziert habe; sie selber habe sich erst im Herbst 1975 geweigert, an gewisse Wiederverkäufer bedingungslos zu liefern. Es sei zudem ein anerkannter Satz des Bundesrechts, dass der zur fristlosen Auflösung Berechtigte ohne Verzug erklären müsse, den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufheben zu wollen. SCHWEINGRUBER (Kommentar zum Ar-

beitsvertrag, N. 9 zu Art. 337 OR) sehe dafür unter Hinweis auf das deutsche Recht (§ 626 Abs. 2 BGB) eine zweiwöchige Frist vor, die von der Klägerin nicht beachtet worden sei.

Die Berufung auf eine solche Frist geht im vorliegenden Fall indes schon deshalb fehl, weil die Auflösung des Vertrages nach dem angefochtenen Urteil nicht auf einen einzelnen Vorfall zurückzuführen ist. Das Handelsgericht hat die von der Klägerin erhobenen Vorwürfe gesamthaft gewürdigt und gefunden, dass sie jedenfalls zusammen ausreichen, um die Auflösung des Vertrages zu rechtfertigen. Diese Betrachtungsweise ist um so weniger zu beanstanden, als die Beklagte von Anfang an keinen ernsthaften Willen zur Zusammenarbeit bekundete und sich dem Einfluss der Klägerin nicht nur in der Herstellung, sondern auch im Absatz der Maschinen beharrlich zu entziehen suchte, um sich in erster Linie eigene Vorteile zu sichern. In diesem eigenwilligen und vertragswidrigen Verhalten, das in allen von der Vorinstanz berücksichtigten Vorwürfen zum Ausdruck kommt, ist denn auch die Hauptursache dafür zu erblicken, dass die zur Erfüllung des gesamten Vertrages notwendige Vertrauensgrundlage überhaupt nie zustande gekommen ist.

Das ist auch dem Einwand entgegenzuhalten, die Klägerin sei schon im Frühjahr 1975 dazu übergegangen, wieder selber Puderpunktmaschinen zu verkaufen. Die Beklagte verschweigt, dass sie der Klägerin angeblich wegen mangelhafter Qualität und zu hohen Preisen bereits seit Februar 1975 keine Verkaufträge mehr zukommen liess und dass die Aussichten auf eine Zusammenarbeit gemäss Ziff. 1 des Vertrages längst geschwunden waren. Sie lässt ferner ausser acht, dass nach der Feststellung der Vorinstanz ein Mitverschulden der Klägerin an den von dieser angerufenen Auflösungsgründen nicht als bewiesen gelten kann. Damit ist auch ihrer weiteren Begründung, weshalb die Klägerin ihr Recht auf Auflösung des Vertrages verwirkt haben soll, der Boden entzogen.

Der Zeitpunkt, auf den die Vorinstanz die Auflösung für wirksam erklärt hat, wird mit der Berufung nicht angefochten. Das Bundesgericht hat daher keinen Anlass, sich dazu zu äussern.

4. – Der Hauptantrag der Berufung lautet auf Abweisung der Klage. Obschon diese auch Forderungen enthält, welche die Vorinstanz infolge Verrechnung nur zum Teil zugesprochen hat, beschränkt die Begründung der Berufung sich auf die Rüge, das Handelsgericht habe der Klägerin zu Unrecht wichtige Gründe für die Auflösung des Vertrages zugebilligt. Soweit der Berufungsantrag sich gegen den Zuspruch von Fr. 54 566.40 nebst Zins richtet, kann daher mangels Begründung auf die Berufung nicht eingetreten werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 2 OG:

1. – Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann, und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Aargau vom 7. März 1978 wird bestätigt . . .

PatG Art. 47, PatV Art. 18 Abs. 4

Versehentliche Unterlassung der amtlichen Fälligkeitsanzeige.

– Wird eine fällige Jahresgebühr nicht rechtzeitig bezahlt, so wird das Patentgesuch auch dann zurückgewiesen oder das Patent auch dann

gelöscht, wenn das Amt versehentlich keine Anzeige versandt hatte.

– Das Versehen des Amtes stellt jedoch einen Wiedereinsetzungsgrund dar, sofern den Patentbewerber oder -inhaber oder dessen Hilfsperson auch sonst kein Verschulden an der Fristversäumnis trifft.

Omission de l'avis d'échéance officiel.

– Lorsqu'une annuité exigible n'est pas payée à temps, la demande de brevet est rejetée ou le brevet radié, alors même que le Bureau a omis d'envoyer un rappel.

– L'omission du Bureau constitue, toutefois, un motif de réintégration, en tant qu'il n'incombe, par ailleurs, au requérant ou au titulaire ainsi qu'à leurs auxiliaires aucune faute dans l'inobservation du délai.

PMMBI 17 (1978) I 45, Auskunft des Amtes vom 3. Juli 1978.

Zur Frage,

ob die mangels Zahlung einer Jahresgebühr verfügte Zurückweisung eines Patentgesuchs als nicht erfolgt gelte, wenn das Amt für die Zahlung der Gebühr versehentlich keine Mahnung versandt hatte,

nimmt das Amt wie folgt Stellung:

1. – Art. 18 Abs. 4 PatV, wonach ein Patentgesuch, für das eine fällige Jahresgebühr nicht rechtzeitig bezahlt wurde, zurückgewiesen und ein Patent, für das eine fällige Jahresgebühr nicht rechtzeitig bezahlt wurde, im Register gelöscht wird, enthält keinerlei Vorbehalt, dass diese Sanktionen nur eintreten, wenn das Amt an die Zahlung der Gebühr gemäss Art. 18 Abs. 2 PatV gemahnt hatte. Eine solche Lösung ist zwar im Laufe der Ausarbeitung der neuen PatV unter anderen Möglichkeiten ebenfalls diskutiert worden, doch wurde sie in die Verordnung nicht aufgenommen.

2. – Die neue Regelung stellt für den Patentbewerber und -inhaber aber trotzdem eine Verbesserung gegenüber dem früheren Zustand dar (vgl. darüber die Erläuterungen zur neuen PatV im PMMBI 1977 I 68, ad Art. 18–20).

Der frühere Art. 38 PatV 1 und 2 erklärte den Patentinhaber für die Wahrung der Zahlungsfristen selbst verantwortlich; die Wiedereinsetzung (Art. 47 PatG) bei Fristversäumnis wegen einer vom Amt unterlassenen Mahnung war daher grundsätzlich ausgeschlossen (PMMBI 1967 I 39/40). An Stelle der Selbstverantwortung des Patentinhabers (gemäss Art. 38 PatV 1 und 2) sieht Art. 18 Abs. 3 PatV (entsprechend Art. 38 Abs. 4 aPatV 1/2) jetzt nur noch vor, dass der Bund nicht für allfälligen Schaden haftet, der aus der versehentlichen Unterlassung einer Anzeige möglicherweise entstehen kann. Die Wiedereinsetzung ist also nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen.

3. – Bei der Beurteilung eines Wiedereinsetzungsgesuches ist aber weiterhin der unveränderte Art. 47 PatG anzuwenden. Danach ist die Wiedereinsetzung nur zu gewähren, wenn der Patentbewerber oder -inhaber glaubhaft macht, dass er an der Einhaltung der Zahlungsfrist ohne sein Verschulden verhindert war.

Das versehentliche Unterlassen der amtlichen Mahnung stellt nicht unter allen Umständen ein unverschuldetes Zahlungshindernis dar. Den Patentbewerber oder -inhaber und dessen Hilfspersonen darf auch sonst kein Verschulden treffen (vgl. die bereits erwähnten Erläuterungen). Das Ausbleiben der Mahnung ist im Rahmen aller Umstände des konkreten Falls zu würdigen.

Umgekehrt hatte das Amt auch unter der Herrschaft des früheren Art. 38 PatV 1 und 2 der Wiedereinsetzung stattgegeben, wenn zum Fehlen der Mahnung weitere Umstände hinzukamen, die diesen Mangel besonders gravierend machten, selbst wenn diese zusätzlichen Umstände als solche auch keinen Wiedereinsetzungsgrund darstellten, jedoch das Zusammenwirken aller Umstände die Fristversäumnis zu entschuldigen vermochte (siehe z. B. PMMBI 1976 I 54).

Vereinfacht ausgedrückt war die Wiedereinsetzung, wenn ein Patent mangels amtlicher Mahnung erlosch, unter der Herrschaft des alten Rechts in der Regel ausgeschlossen, während ihr nach neuem Recht in der Regel stattgegeben werden dürfte.

4. – Zusammenfassend wird also festgehalten, dass das versehentliche Unterbleiben der in Art. 18 Abs. 2 PatV vorgesehenen amtlichen Mahnung der Zurückweisung des Patentgesuchs bzw. der Löschung des Patents gemäss Art. 18 Abs. 4 PatV nicht entgegensteht, dass jedoch das Versehen des Amtes je nach den Umständen des Falles einen Wiedereinsetzungsgrund darstellen kann.

PatG Art. 48 und PatV. Art. 16

Verantwortung für Hilfspersonen

– *Personen, denen eine Mahnung durch die Organe der Post irrtümlich zugestellt wurde, sind keine Hilfspersonen des Patentinhabers.*

Rückerstattung der Wiedereinsetzungsgebühr

– *Grundsätze, nach denen das Amt die Wiedereinsetzungsgebühr nicht, teilweise oder vollständig zurückerstattet.*

Responsabilité du fait des auxiliaires

– *Les personnes auxquelles un rappel a été remis par erreur, par un agent postal, ne sont pas des auxiliaires du titulaire du brevet.*

Restitution de la taxe de réintégration

– *Principes que suit le Bureau pour restituer, partiellement ou intégralement, ou ne pas restituer la taxe de réintégration.*

PMMBI 18 (1979) I 11, Verfügung des Amtes vom 31. Oktober 1978 (Aktz.: WE 443).

PatG Art. 77 Abs. 2

Die Patenterteilung bewirkt die Vermutung der Gültigkeit, welche der Beklagte im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen nur umwerfen kann, wenn die Nichtigkeit des Patentes sich klar aus den eingereichten Dokumenten ergibt.

Kein drohender nicht leicht ersetzbarer Nachteil, wenn die fraglichen Apparate nicht im Wettbewerb miteinander stehen.

Ein Befehl, die technischen Unterlagen für die Herstellung der Produkte oder patentverletzenden Verfahren vorzulegen, rechtfertigt sich nur, wenn die Gefahr des Verschwindens besteht.

La délivrance du brevet crée une simple présomption que l'intimé aux mesures provisionnelles peut renverser si la nullité du brevet résulte de manière concluante des preuves administrées à ce stade.

Pas de menace d'un dommage difficilement réparable, lorsque les deux appareils ne sont pas en rapport de concurrence.

L'ordre de fournir la documentation technique concernant la fabrication des produits ou procédés contrevenant au brevet ne se justifie qu'en cas de risque de disparition de ceux-ci.

JT 126 (1978) III 76, Verfügung des Referenten der Cour Civile des Kantons Genf vom 2. März 1978 i. S. S gegen E. B.

En droit:

I. En application de l'art. 77 al. 1^{er} LBI, l'autorité compétente peut, à la requête de la partie qui a qualité pour intenter action, ordonner des mesures provisionnelles, en vue d'assurer l'administration des preuves, le maintien de l'état de fait ou l'exercice provisoire de droits litigieux relatifs à la cessation d'un acte ou à la suppression de l'état de fait qui en résulte.

BLUM/PEDRAZZINI (Das schweizerische Patentrecht, t. III, p. 649) précisent à cet égard qu'en matière de brevets, les mesures provisionnelles tendent en règle générale à accorder au titulaire d'un brevet une protection anticipée. Toujours selon ces auteurs, la nécessité d'une intervention rapide n'est pas rare en cette matière, où les procès se caractérisent généralement par leur longueur. Ainsi, les mesures provisionnelles doivent permettre d'éviter la survenance, en cours de procès, d'un dommage qui peut être irréparable.

La liste des mesures prévues par l'art. 77 al. 1^{er} LBI n'est pas exhaustive, ainsi que cela résulte du texte même de cette disposition. En particulier, les cantons ont la faculté de prévoir des mesures particulières et d'appliquer leurs propres dispositions de procédure (BLUM/PEDRAZZINI, op. cit., t. III, p. 648; RO 69 II 125). Dès lors, une mesure telle que celle requise par le Dr S. dans sa conclusion I, savoir une mesure qui tend à faire interdire la fabrication, l'utilisation et la mise en vente de l'appareil prétendument fabriqué de manière illicite, peut fort bien être ordonnée à titre de mesure provisoire, car elle n'est pas contraire à l'art. 102 CPC.

BLUM/PEDRAZZINI (op. cit., t. III, p. 649) estiment toutefois que les mesures provisionnelles doivent être ordonnées avec beaucoup de prudence en droit des brevets car, à ce stade, la situation de droit matériel est rarement clarifiée. Tel est également l'avis de TROLLER (Immaterialgüterrecht, t. II, p. 1202). Cet auteur constate que les tribunaux se montrent souvent réticents à accorder des mesures provisionnelles en droit des brevets, domaine dans lequel il est particulièrement difficile au juge et aux

parties elles-mêmes de prévoir l'issue du procès. Il faut en effet toujours compter avec une éventuelle annulation du brevet. BLUM/PEDRAZZINI (op. cit., t. III, pp. 649-650) relèvent encore que les mesures provisionnelles ont un caractère subsidiaire, en ce sens qu'elles ne doivent être ordonnées que s'il n'y a aucun autre moyen à disposition. En outre, elles doivent être appropriées et proportionnées au but recherché. Le juge doit tenir compte de la situation de droit matériel, souvent peu claire, et n'ordonner aucune mesure qui pourrait aller plus loin que le jugement à intervenir.

II. a) Les conditions posées à l'octroi des mesures provisionnelles sont énumérées à l'art. 77 al. 2 LBI. Conformément à cette disposition, le requérant doit rendre vraisemblable que la partie adverse a commis ou a l'intention de commettre un acte contraire à la loi sur les brevets et qu'il est en conséquence menacé d'un dommage difficilement réparable, que seules des mesures provisionnelles peuvent prévenir. BLUM/PEDRAZZINI (op. cit., t. III, p. 652, rem. 4) relèvent sur ce point que les cantons ne doivent pas subordonner l'octroi des mesures provisionnelles à des conditions plus strictes que celles posées par l'art. 77 al. 2 LBI.

Le requérant fonde sa requête sur les art. 8 et 66 ss LBI. Aux termes de l'art. 8 al. 1^{er} LBI, le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser l'invention professionnellement. A teneur de l'al. 2 de cette même disposition, l'utilisation comprend, outre l'emploi et l'exécution de l'invention, la mise en vente, la vente et la mise en circulation. L'art. 8 LBI trouve son corollaire dans l'art. 66 LBI qui dispose notamment, à son al. 1^{er}, que celui qui utilise illicitement l'invention brevetée est passible de poursuites civiles et pénales, l'imitation étant considérée comme une utilisation.

Il faut cependant relever que si la délivrance du brevet est une condition nécessaire de la naissance des droits qui en sont issus, elle n'en est pas la condition suffisante. Encore faut-il que soient remplies les conditions qu'exige la loi pour que l'invention soit brevetable et que le brevet soit valable. Malgré l'examen auquel procède l'autorité administrative, les brevets sont délivrés sans garantie de l'Etat (art. 1^{er} al. 3 LBI), l'examen préalable n'étant prévu, pour le moment que dans les domaines textiles et horloger (art. 87 LBI). Toutefois, si la délivrance du brevet ne crée pas le droit, elle crée la présomption que les conditions de la naissance du droit sont remplies. Dès lors, c'est à celui qui invoque la nullité d'un brevet de renverser la présomption attachée à sa délivrance. Dans le cadre des mesures provisionnelles, l'intimé ne peut cependant renverser cette présomption que si la nullité du brevet résulte de manière concluante des pièces produites (TROLLER, op. cit., t. II, p. 1203; BLUM/PEDRAZZINI, op. cit. t. III, p. 651).

En l'espèce, il apparaît d'emblée extrêmement difficile de déterminer avec précision l'objet, l'étendue et la portée du brevet, dès lors que celui-ci n'a pas encore été publié. Ainsi, c'est sur la base de la seule demande de brevet et avec des connaissances d'amateurs, vu l'absence d'expertise, qu'il convient d'examiner si, comme l'allègue l'intimée, l'appareil du requérant n'a pas le caractère d'une invention nouvelle...

Il ressort des pièces produites que l'on trouve actuellement sur le marché de nombreux appareils, suisses ou étrangers, dont la divulgation en Suisse, par écrit ou par l'image, est antérieure au dépôt de la demande de brevet du requérant, et qui assurent également la distribution de liquides sous pression. Dès lors, sur la base de

ces pièces et de l'expérience générale, il ne semble pas que le système de distribution de liquides par gaz comprimé constitue une invention nouvelle dans le sens dégagé par la jurisprudence et la doctrine, pour lesquelles il y a invention au sens de l'art. 1^{er} al. 1^{er} LBI lorsque la règle technique qu'elle concrétise est nouvelle, réalise un progrès technique clairement reconnaissable et atteint un niveau inventif (RO 102 II 292, rés. JdT 1977 I 502; RO 98 I b 396, rés. JdT 1973 I 525; TROLLER, op. cit., t. I, p. 165; BLUM/PEDRAZZINI, op. cit., t. I, pp. 72 ss) . . .

Toutefois, si l'on ne peut affirmer que l'appareil du requérant constitue une invention nouvelle, on ne saurait affirmer non plus, sur la base des pièces produites et en l'absence d'expertise, que le brevet est nul. En conséquence, il faut admettre que l'intimée n'a pas réussi à renverser la présomption attachée à la délivrance du brevet, ce qui lui aurait permis de s'opposer valablement à une mesure tendant à lui faire interdire la mise en vente, la vente et la mise en circulation de son appareil (BLUM/PEDRAZZINI, op. cit., t. III, p. 651). Dès lors, il convient d'examiner si les conditions requises par la loi pour l'octroi d'une telle mesure sont en l'espèce réunies.

b) L'art. 77 al. 2 LBI exige tout d'abord du requérant qu'il rende vraisemblable que la partie intimée a commis un acte contraire à la loi sur les brevets ou qu'elle envisage de le faire. Ainsi, il n'a pas besoin d'apporter la preuve irréfutable de ses allégations. Il suffit, en effet, qu'une certaine vraisemblance parle en faveur de leur exactitude (RO 99 II 344, rés. JdT 1974 I 540; TROLLER, op. cit., t. II, p. 1202; BLUM/PEDRAZZINI, op. cit., t. III, p. 655; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, n. 24, p. 342). Toutefois, pour rendre vraisemblable une violation future du droit des brevets, il ne suffit pas d'établir la seule possibilité lointaine et incertaine d'un comportement illicite. Selon BLUM/PEDRAZZINI (op. cit., t. III, p. 654), le danger doit être actuel. Le TF relève pour sa part que «le point de savoir si on se trouve en présence d'un cas de violation future du brevet se juge en application des principes de l'action en cessation de l'acte de la LBI (BLUM/PEDRAZZINI, op. cit. rem. 4 b ad art. 77 LBI). Selon l'art. 72 LBI, a la légitimation active, toute personne «menacée» par l'un des actes mentionnés à l'art. 66 LBI, soit toute personne qui a sérieusement à compter avec une atteinte illicite. Une menace «imminente» n'est donc pas nécessaire . . . On ne doit pas, en posant des exigences trop sévères à l'admission du sérieux de la menace, rendre trop difficile l'obtention de la protection accordée à titre provisoire par la loi, et ce d'autant moins que le requérant peut être astreint à la fourniture de sûretés (art. 79 LBI), de sorte que la partie intimée ne court guère de risque de subir un dommage au cas où elle aurait gain de cause dans le procès principal» (RO 99 II 344, rés. JdT 1974 I 540).

Dans sa jurisprudence, le TF a précisé que pour déterminer s'il y a utilisation illicite d'un brevet, «le juge ne doit pas s'en tenir aux termes mêmes de la revendication et se borner à examiner si la prétendue imitation contient chacun des éléments de la revendication: cela reviendrait à limiter son examen à la contrefaçon. Il dégagera au contraire de la revendication les caractères essentiels de l'invention et recherchera s'ils ont été utilisés par celui à qui le demandeur impute une imitation» (RO 98 II 325, rés. JdT 1973 I 525). Toujours selon le TF, il y a imitation lorsque le tiers n'utilise pas exactement l'objet de l'invention, mais en utilise la substance ou, en d'autres termes, lorsque le tiers applique une règle technique qui, pour tout homme du métier, découle directement du brevet (RO 92 II 292, JdT 1967 I 622; RO 97 II 88) . . .

En l'espèce, il apparaît qu'un profane mis en présence des deux appareils constaterait d'emblée qu'il s'agit en fait de deux appareils différents et que celui du requérant a un caractère accessoire par rapport à celui de l'intimée. En outre, sur le plan technique, il a été rendu suffisamment vraisemblable que les distributeurs de liquides des deux appareils ont des systèmes de commande différentes. Certes, dans les deux cas, la projection et la distribution des liquides est assurée par du gaz comprimé. Toutefois, comme on l'a vu, il apparaît peu vraisemblable que cette caractéristique constitue une innovation. Enfin, le Dr S. n'a pas rendu suffisamment vraisemblable non plus qu'il y ait eu des manœuvres d'espionnage de la part de la société intimée. En effet, on ne saurait tirer aucune conclusion en faveur d'une contrefaçon ou d'une imitation du fait que l'administrateur de l'intimée a eu, à une certaine époque, l'occasion de pénétrer dans les locaux du requérant. De même, le fait que le Dr X, qui a été un des élèves du requérant, détient à l'heure actuelle l'un des appareils de la société intimée n'est pas plus déterminant.

Quant à savoir si, en cas de violation des droits du requérant, le danger est suffisamment imminent, il faut admettre que l'on se trouve dans un cas limite. On sait, en effet, que l'appareil mis au point par la société intimée est encore à l'état de prototype. E. B. S.A. n'a fait encore aucune offre ferme pour son appareil, ni conclu aucune vente. Toutefois, elle a l'intention de le commercialiser et elle se propose de le présenter dans une foire qui doit se tenir à Lugano au mois de mai 1978. En conséquence, d'ici que l'Unit Nec + soit commercialisé et mis en vente, il peut s'écouler un laps de temps relativement long.

Dès lors, il apparaît peu vraisemblable, en l'espèce, que le requérant soit menacé d'une violation des droits que lui confère la loi sur les brevets et que cette menace soit suffisamment imminente.

c) Avant de se prononcer sur l'octroi ou le rejet des mesures provisionnelles requises, il convient d'examiner si, en cas d'utilisation illicite de son brevet par l'intimée, le requérant est menacé d'un dommage difficilement réparable. Ici aussi, il n'est pas nécessaire que le dommage se soit déjà produit. Toutefois, une menace lointaine ne suffit pas (BLUM/PEDRAZZINI, op. cit., t. III, p. 654).

Selon la doctrine (TROLLER, op. cit., t. II, p. 1203; BLUM/PEDRAZZINI, op. cit., t. III, p. 649), le titulaire d'un brevet est menacé d'un dommage difficilement réparable, lorsqu'un tiers met en circulation un produit de moindre qualité que le produit breveté, ce qui, en conséquence, nuit à sa réputation. Toutefois, en l'espèce, il n'a pas été rendu vraisemblable que l'appareil Unit Nec + soit de moindre qualité que le Physio-Spray-Dispenser. En outre, il n'est pas certain du tout que les deux appareils soient en concurrence. Certes, le requérant soutient que chaque appareil Unit Nec + vendu rend inutile l'acquisition d'un appareil Physio-Spray-Dispenser. Cependant, l'appareil de l'intimée étant plus complet, il n'est pas certain que les deux appareils s'adressent exactement à la même clientèle, ne serait-ce qu'en raison d'une différence de prix, qui semble être considérable. De plus, comme on l'a vu, on trouve actuellement sur le marché de nombreux appareils du même type que ceux des parties.

Dès lors, il faut admettre que le requérant n'a pas rendu suffisamment vraisemblable que l'intimé a commis ou a l'intention de commettre un acte contraire à la loi sur les brevets et qu'il est en conséquence menacé d'un dommage difficilement réparable, cela d'autant plus que le caractère d'invention nouvelle du Physio-Spray-

Dispenser est extrêmement douteux. En conséquence, la conclusion I de la requête doit être rejetée.

III. Le requérant conclut en outre à ce qu'il soit donné ordre à l'intimée de fournir toute la documentation technique relative à la fabrication de l'appareil Unit Nec +, afin d'en faire une description précise.

Une telle mesure est propre à assurer l'administration des preuves lorsque les procédés ou produits qui, selon le requérant, ont été appliqués illicitement, sont menacés de disparition (BLUM/PEDRAZZINI, op. cit., t. III, p. 649). Or, ce danger n'existe pas en l'espèce. La société intimée a en effet annoncé sa ferme intention de présenter son appareil au mois de mai 1978 à Lugano. En outre, dans son mémoire, E. B. S.A. a conclu à ce que le requérant soit astreint à lui verser un montant de 100 000 fr., à titre de sûretés, pour le cas où la requête de mesures provisionnelles serait admise. L'intimée a ainsi voulu se prémunir contre le dommage qui résulterait éventuellement du fait que l'appareil litigieux serait mis sur le marché plus tard que prévu, en raison de l'interdiction provisoire. Une telle attitude prouve bien qu'elle a l'intention de commercialiser son appareil et qu'elle n'entend pas le faire disparaître.

En conséquence, il y a lieu de rejeter également la conclusion II de la requête. Quant à la conclusion III, elle n'a plus de fondement, dès lors que l'instruction a rendu suffisamment vraisemblable que l'intimée n'a encore vendu aucun de ses appareils.

PatG Art. 77 Abs. 2; Prozessrecht

Die blosse Übertragung einer vorbekannten Lösung auf neue Gebiete oder Stoffe ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich nicht patentfähig. Daraus folgt, dass die Vermutung der Gültigkeit des Patentes nicht auch die Vermutung umfasst, dass eine patentierbare Übertragungsidee zugrunde liege. Es ist deshalb Sache des Patentinhabers, in einem Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen glaubhaft zu machen, dass die besonderen Voraussetzungen gegeben sind, welche die Übertragungsidee schutzfähig machen. Dafür genügt nicht die blosse Behauptung, der Übertragung hätten erhebliche technische Schwierigkeiten entgegengestanden, ohne Ausführungen darüber, worin diese bestanden.

Festsetzung der Prozessentschädigung bei Beizug eines Patentanwalts.

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple translation à de nouveaux domaines ou à de nouvelles matières d'un procédé connu n'est pas brevetable. Il s'ensuit que la présomption de validité d'un brevet n'implique pas la présomption qu'il y a, à la base, une idée de translation brevetable. C'est pourquoi il incombe au titulaire du brevet de rendre plausible, dans une procédure concernant des mesures provisionnelles, que les conditions spéciales qui rendent brevetable l'idée

de translation sont remplies. Il ne suffit pas d'affirmer simplement, à cet effet, que la translation a présenté de grosses difficultés techniques, mais il faut dire en quoi celles-ci consistaient.

Fixation de l'indemnité à verser à un avocat assisté d'un ingénieur-conseil.

Beschluss des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich vom 7. Juni 1979 i. S. A. L. Inc. gegen P. P.

Aus den Erwägungen:

III.

Nach der Beschwerde soll es klarem materiellem Recht widersprechen (§ 281 Ziff. 3 ZPO), dass es sich beim Verfahren gemäss neuem Hauptanspruch um eine blosser Entdeckung und nicht um eine Erfindung handle. Die Entdeckung sei lediglich beschreibender Natur, während die Erfindung eine an den Menschen gerichtete Lehre zum Handeln sei. Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdeführerin erstmals die Anwendung der sog. Sandwich-Methode zur direkten radioimmunologischen Bestimmung des Hepatitis B-Antigens vorgeschlagen und damit eine neue Lehre zum technischen Handeln geschaffen. Der Einzelrichter geht indessen davon aus, dass die sog. «Sandwich»-Methode genau dem von Wide und Habermann beschriebenen Verfahren entspricht und daher wegen mangelnder Neuheit an und für sich nicht patentfähig ist. Er untersucht daher, ob die Erkenntnis, dass die Hepatitis B-Antigene die zur Anwendbarkeit der Wide'schen Methode erforderlichen Eigenschaften aufweisen, oder wenigstens der Schritt von dieser Erkenntnis zur Anwendbarerklärung der vorbekannten Methode als Erfindung im Sinne von Art. 1 PatG betrachtet werden können. Wenn er diese Frage verneint hat, so hat er jedenfalls entgegen der Meinung der Beschwerde den Begriff der Entdeckung nicht erkannt, vermittelt doch die erwähnte Erkenntnis als solche keine Lehre zum technischen Handeln, und kann auch der Schritt von der Entdeckung zur Anwendung dann nicht als Erfindung gelten, wenn die Erfindungsmerkmale fehlen (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht I S. 81, Anm. 8c zu Art. 1 PatG). Der Einzelrichter verneint im vorliegenden Fall eine Erfindung, mit der Begründung, es sei gleichgültig, ob die Anwendung technisch schwierig war und ob dadurch wissenschaftliche Vorurteile widerlegt wurden. Die Beschwerde weist nicht nach, dass es klarem materiellem Recht entspricht, die Erkenntnis, dass ein vorbekanntes Verfahren auf ein spezielles Gebiet anwendbar sei, dann als Erfindung zu qualifizieren, wenn dabei technische Schwierigkeiten zu überwinden oder wissenschaftliche Vorurteile zu widerlegen sind. Im übrigen fehlt es im erstgenannten Punkte auch an der nötigen Substantiierung (vgl. Ziff. IV hienach).

IV.

Im angefochtenen Entscheid wird zutreffend dargelegt, dass im vorliegenden Fall auch von einer sog. Übertragungserfindung nicht gesprochen werden kann. Diese liegt dann vor, wenn das Erfindnerische in der Anwendung einer bekannten Lösung in einem andern als dem ursprünglichen Anwendungsgebiet besteht (BLUM/PEDRAZZINI a. a. O. S. 146 Anm. 33 zu Art. 1 PatG). Im vorliegenden Fall ist jedoch das Anwendungsgebiet gemäss neuem Hauptanspruch von demjenigen des Wide'-

schen Verfahrens nicht verschieden; es ist lediglich auf das spezielle Gebiet der Bestimmung von Hepatitis B-Antigenen/Antikörpern eingeschränkt. Nach der Auffassung des Einzelrichters wäre das eingeschränkte Verfahren dann patentfähig, wenn ihm wesentliche technische Schwierigkeiten entgegengestanden hätten. Das erachtet der Einzelrichter nicht als glaubhaft gemacht, weil die Beschwerdeführerin die zu bewältigenden technischen Schwierigkeiten nicht im einzelnen dargelegt habe. Die Beschwerde wendet ein, die Gültigkeit des erteilten Patentes sei zu vermuten, weshalb es nicht angehe, der Beschwerdeführerin die Beweislast für die Erfindungshöhe aufzuerlegen. Sie habe aber dennoch glaubhaft gemacht, entgegen der Meinung des Einzelrichters, dass die Anwendung des vorbekannten Verfahrens auf die Bestimmung von Hepatitis B-Antigenen nicht nahelag, weil ihr ein Vorurteil der Fachwelt entgegenstand. Hiezu ist festzustellen, dass die bloße Übertragung einer vorbekannten Lösung auf neue Gebiete oder Stoffe grundsätzlich nicht patentfähig ist (BGE 95 II 54 Erw. 4, 102 II 372 Erw. 1; BLUM/PEDRAZZINI Anm. 33 zu Art. 1 PatG). Daraus ist zu folgern, dass die Vermutung der Gültigkeit des Patents nicht auch die Vermutung umfasst, dass eine patentierbare Übertragungsidee zugrunde liege, sondern dass es Sache des Patentinhabers ist, zu behaupten und zu beweisen, dass die besonderen Voraussetzungen gegeben sind, welche die Übertragungsidee schutzfähig machen. Es ist denn auch nicht einzusehen, wie der Richter beurteilen könnte, ob der Übertragungsidee besondere technische Schwierigkeiten entgegenstanden, wenn der Patentinhaber darüber keine Angaben macht. Im vorliegenden Fall hat es die Beschwerdeführerin an solchen Angaben fehlen lassen und sich mit der blossen Behauptung begnügt, die Übertragung sei «technisch ausserordentlich komplex» bzw. es hätten ihr erhebliche technische Schwierigkeiten entgegengestanden. Worin diese bestanden, hat sie nicht ausgeführt. Die unter Ziff. 3.5 der Beschwerde weiter zitierten Ausführungen betreffen insgesamt, wie die Beschwerde richtig zusammenfasst, den Umstand, dass der Anwendung des Wideschen Verfahrens auf die Bestimmung der Hepatitis B-Antigene ein Vorurteil der Fachwelt entgegenstand. Darin erblickt aber der Einzelrichter, wie bereits unter Erw. III hievor erwähnt, keinen die Patentfähigkeit der Übertragungsidee begründenden Umstand. Die Beschwerde macht nicht geltend, dass er *damit* klares materielles Recht verletzt habe.

V.

Hinsichtlich des neuen Unteranspruchs 1 ist der Einzelrichter zum Ergebnis gekommen, dass die Verwendung des Jod-Isotops ^{125}J als radioaktiver Indikator (Tracer) bei biochemischen Verfahren, insbesondere zur Markierung eines mit der Hepatitis vergesellschafteten Antigens oder Antikörpers durch die Publikation von HOLLINGER et al. in *The Journal of Immunology*, Vol. 107, No. 4, vom Oktober 1971 neuheitsschädlich vorweggenommen sei. Die Beschwerde rügt, dass der Einzelrichter den Begriff der Neuheit verkannt habe. Nur die Vorwegnahme aller Merkmale in einer einzigen Vorveröffentlichung zerstöre nach feststehender Lehre und Rechtsprechung die Neuheit. Die Publikation von HOLLINGER betreffe aber nicht die Anwendung zur Bestimmung von Hepatitis B-Antigenen. Rechtsprechung und Lehre gehen indessen dahin, dass sich die Identität nur auf die für das Patent wesentlichen Merkmale beziehen muss (BGE 94 II 323; BLUM/PEDRAZZINI a. a. O. Anm. 7 zu Art. 7 PatG). Der Einzelrichter hat das wesentliche Merkmal des Unteranspruchs 1 in der Verwendung des Jod-Isotops ^{125}J zur Markierung eines mit der Hepatitis vergesell-

schafteten Antigens oder Antikörpers gesehen, und dass in diesem Merkmal Identität mit der Vorveröffentlichung besteht, bestreitet die Beschwerde mit Recht nicht. Es fehlt am Nachweis, dass der Einzelrichter den Begriff der Neuheit verkannt hätte.

VI.

Diese Erwägungen führen zur Abweisung der Beschwerde, womit die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig wird. Die Parteien haben den Streitwert übereinstimmend mit Fr. 1 000 000.– bemessen. Der Beschwerdegegner hat die Rechnung eines von ihm beigezogenen Patentanwalts im Betrage von Fr. 11 091.– eingereicht, dazu die Honorarrechnung seines Anwalts über Fr. 8153.20. Der Beizug eines Patentanwalts kann in der vorliegenden nicht einfachen und wirtschaftlich bedeutungsvollen Patentstreitigkeit nicht als unangemessen bezeichnet werden. Andererseits wurde durch dessen Arbeit diejenige des Prozessvertreters erheblich erleichtert, so dass die Entschädigung des letzteren auf das Minimum von Fr. 4000.– (einschliesslich Barauslagen) festzusetzen ist, was zu einer Gesamtentschädigung von Fr. 15 091.– führt.

Das Gericht beschliesst:

1. Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
2. ...
3. ...
4. Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, den Beschwerdegegner für dieses Verfahren mit insgesamt Fr. 15 091.– zu entschädigen . . .

PatG Art. 78 Abs. 1

Beruhet ein Urteil auf zwei selbständigen Begründungen, so verstösst es nur dann gegen Art. 4 BV, wenn beide Begründungen willkürlich sind.

Die Auffassung des Kassationsgerichtes, wonach Art. 78 Abs. 1 PatG die Behandlung von kantonalen Rechtsmitteln gegen einen Massnahmenentscheid des Richters im summarischen Verfahren durch die Rechtsmittelinstanz nach Einleitung des ordentlichen Verfahrens ausschliesse, ist nicht geradezu willkürlich.

Lorsqu'un jugement repose sur deux motifs indépendants l'un de l'autre, il ne viole l'art. 4 CF que si les deux motifs sont arbitraires.

La manière de voir du Tribunal de cassation, lequel estime que l'art. 78 al. 1 LBI s'oppose à ce que l'autorité de recours statue, après l'introduction de la procédure ordinaire, sur un recours cantonal contre une décision de mesures provisionnelles rendue par le juge en procédure sommaire, n'est pas vraiment arbitraire.

Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 11. April 1979 i. S. Travenol AG und Travenol Laboratories AG gegen Abbott Laboratories Inc.

Aus den Erwägungen:

2. – Beruht ein Urteil auf zwei selbständigen Begründungen, so verstösst es nur dann gegen Art. 4 BV, wenn beide Begründungen willkürlich sind. Erweist sich dagegen eine der beiden Begründungen als willkürfrei, so ist es auch der Entscheid als solcher. Um die Verfassungswidrigkeit des Entscheides aufzuzeigen, muss die Beschwerdeschrift demzufolge die Willkürlichkeit beider Begründungen dartun (BGE 87 I 375).

Das Kassationsgericht hat, wie vorstehend ausgeführt worden ist, seinen Nicht-eintretensentscheid in doppelter Weise begründet, nämlich zunächst gestützt auf die Zivilprozessordnung des Kantons Zürich und sodann gestützt auf das Bundesgesetz über die Erfindungspatente. Die beiden Begründungen sind voneinander unabhängig. Die Beschwerdeführerinnen setzen sich einlässlich mit den Fragen des kantonalen Prozessrechtes auseinander und versuchen darzutun, dass diese vom Kassationsgericht in unhaltbarer Weise entschieden worden seien.

Anders verhält es sich dagegen mit der zweiten, auf Bundesrecht gestützten Begründung. Zwar wird in der Beschwerdeschrift auch darauf Bezug genommen, doch fehlt jede Auseinandersetzung mit den konkreten Erwägungen des angefochtenen Entscheides. Gerügt wird in diesem Zusammenhang nur, das Kassationsgericht habe zwei andere Gesichtspunkte ausser acht gelassen, jedoch ohne dass dargetan würde, weshalb darin geradezu Willkür liegen sollte. Man kann sich fragen, ob die Beschwerde in diesem Punkt überhaupt in einer den Anforderungen von Art. 90 Abs. 1 lit. b OG entsprechenden Weise substantiiert worden sei. Tritt man gleichwohl auf die Sache ein, so zeigt sich, dass die Beschwerde im ersten der angeführten beiden Punkte klarerweise an der Sache vorbeigeht: Art. 83 BZP bezieht sich gemäss Art. 1 des nämlichen Gesetzes auf die vom Bundesgericht als einziger Instanz zu beurteilenden Streitsachen und hat demgemäss mit der Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen zwei verschiedenen kantonalen Gerichten beim Erlass vorsorglicher Massnahmen nichts zu tun. Im zweiten Punkt machen die Beschwerdeführerinnen geltend, das Bundesgericht trete regelmässig auf staatsrechtliche Beschwerden betreffend vorsorgliche Massnahmen ein, unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit der Hauptprozess hängig geworden sei oder nicht. Dies trifft an sich zu. Das Bundesgericht betrachtet in seiner neueren Rechtsprechung Entscheidungen kantonalen Gerichte, mit denen vorsorgliche Massnahmen für die Prozessdauer angeordnet worden sind, entweder als Endentscheide oder als zu einem nicht wiedergutzumachenden Nachteil führende Zwischenentscheide und tritt demgemäss auf dagegen gerichtete staatsrechtliche Beschwerden ein, auch auf dem Gebiete des Patentrechtes (BGE 103 II 287 ff.; vgl. ferner BGE 103 II 3, 71 und 122 mit Verweisungen). Indessen ging es in allen diesen Fällen um die Auslegung von Art. 87 OG und nicht um diejenige von Art. 78 Abs. 1 PatG oder des dieser Bestimmung entsprechenden, im angefochtenen Urteil zitierten Art. 11 Abs. 3 UWG. Auch dem neuesten Entscheid BGE 104 II 121 f. lässt sich nur entnehmen, dass die Kantone für das Verfahren

betreffend vorsorgliche Massnahmen im Immaterialgüterrecht zwei Instanzen vorsehen dürfen, nicht aber, dass die Rechtsmittelinstanz nach Anhängigmachung der Hauptklage zuständig bleibe. Wenn das Bundesgericht den Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen im allgemeinen und im Immaterialgüterrecht im besondern die selbständige Anfechtbarkeit durch staatsrechtliche Beschwerde zuerkennt, so ist damit keineswegs dargetan, dass die Auffassung des Kassationsgerichtes, wonach Art. 78 Abs. 1 PatG die Behandlung von kantonalen Rechtsmitteln gegen einen Massnahmenentscheid des Richters im summarischen Verfahren durch die Rechtsmittelinstanz nach Einleitung des ordentlichen Verfahrens ausschliesse, willkürlich sei. Sie hat den Wortlaut des Gesetzes für sich, wird, wie angeführt, vom Kommentator VON BÜREN vertreten (im Kommentar BLUM/PEDRAZZINI und bei TROLLER, Immaterialgüterrecht, wird die Frage nicht behandelt) und vermeidet im vornherein die Unzukömmlichkeiten, die sich ergeben würden, wenn der Massnahmenentscheid wegen eines Verfahrensmangels aufgehoben und die Sache an den Richter im summarischen Verfahren zurückgewiesen werden müsste, während der ordentliche Prozess bereits hängig ist. Es wird nicht verkannt, dass sich auch für die abweichende Auslegung Gründe finden lassen und dass der Entscheid bei freier Kognitionsbefugnis des Bundesgerichtes schwierig wäre, doch ist mit den beiden angeführten kritischen Bemerkungen der Beschwerdeführerinnen zu den Ausführungen des Kassationsgerichtes hinsichtlich der Rechtslage gemäss Patentgesetz jedenfalls nicht dargetan, dass der angefochtene Entscheid geradezu willkürlich wäre. Fragen könnte sich noch, ob nicht die Anfechtung des einzelrichterlichen Kostenspruchs beim Kassationsgericht vorbehalten bleiben müsste, da diesbezüglich kaum Bundesrecht gelten kann. Indessen ist darüber hier nicht zu befinden, da kein entsprechender Eventualantrag gestellt worden ist.

Bei dieser Sachlage erübrigt es sich, auf die Rügen einzutreten, welche die Anwendung des kantonalen Rechtes betreffen. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b

Patentgesuch betreffend einen Motor mit sehr kleinen Abmessungen

– Unterstellung bejaht, da aus den Zeichnungen und der Beschreibung klar ersichtlich ist, dass die in den Ansprüchen umschriebene Bauart für Uhren entwickelt worden ist.

Demande de brevet concernant un moteur de très petite dimension

– Assujettissement prononcé, les dessins et la description laissant clairement apparaître que le modèle décrit dans les revendications a été développé en fonction des montres.

PMMBl 17 (1978) I 62, Entscheid der II. Beschwerdekammer vom 1. September 1978 i. S. Bulova Watch gegen die Verfügung der Prüfungsstelle vom 21. Oktober 1977.

PatG Art. 112, 113, 114 und 120; PatV. Art. 116

Einreichung der Übersetzung beim Amt

- Die vom europäischen Anmelder oder Patentinhaber oder seinem im europäischen Register eingetragenen Vertreter direkt übermittelte Übersetzung wird vom Amt entgegengenommen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn sie allen Vorschriften des Gesetzes und der Verordnung ohne weiteres entspricht.
- Muss die Übermittlung oder die übermittelte Übersetzung in irgendeiner Beziehung beanstandet werden, so hat der europäische Anmelder oder Patentinhaber – wenn er seinen Sitz oder Wohnsitz nicht in der Schweiz hat – einen hier niedergelassenen Vertreter zu bestellen.
- Erfolgt die Zustellung weder durch den Anmelder oder Patentinhaber selbst, noch durch seinen im europäischen Register zuletzt eingetragenen Vertreter, so hat der Zusteller durch ein vom Anmelder bzw. Patentinhaber unterzeichnetes Schriftstück (Auftragsschreiben, Vollmacht) nachzuweisen, dass er mit der Einreichung der Übersetzung beauftragt ist.

Présentation de la traduction au Bureau

- La traduction directement remise au Bureau par le requérant ou le titulaire du brevet européen, ou par leur mandataire inscrit au registre européen, est acceptée et mise à la disposition du public si elle satisfait à toutes les exigences de la loi et de l'ordonnance.
- Si la remise ou la traduction remise donnent lieu à une notification quelconque, le requérant ou le titulaire du brevet européen sont tenus d'instituer un mandataire établi en Suisse, s'ils n'y possèdent ni siège ni domicile.
- Si la traduction n'est remise ni par le requérant ou le titulaire du brevet européen ni par leur mandataire inscrit en dernier lieu au registre européen, celui qui la remet doit établir, au moyen d'un document signé par le requérant ou par le titulaire du brevet (mandat, pouvoir), qu'il est mandaté pour ce faire.

PMMBI 17 (1978) I 56 und GRUR Int. 1979, 49, Auskunft des Amtes vom 21. August 1978.

PatG Art. 112, 113 und 114; PatV. Art. 116

Einreichung der Übersetzung beim Amt

- Die Einreichung der Übersetzung unterliegt keiner Gebühr.
- Die eingereichten Übersetzungen werden der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme zugänglich gemacht.

Présentation de la traduction au Bureau

- *La présentation d'une telle traduction ne donne pas lieu au paiement d'une taxe.*
- *Les traductions ainsi présentées sont mises à la disposition du public aux fins de consultation.*

PMMBl 17 (1978) I 57, Auskunft des Amtes vom 23. August 1978.

PatV. Art. 27

Anwendungsbereich des Art. 27 PatV

- *Die Bestimmung ist nicht anwendbar auf ein Patentgesuch, dessen Erfindung auf einen Mikroorganismus Bezug nimmt, der am Anmelde- oder Prioritätsdatum bei einer Sammelstelle bereits frei bezogen werden konnte.*
- *Ein Hinweis auf eine solche Hinterlegung gehört zum Stand der Technik und nicht zur Offenbarung der Erfindung; seine nachträgliche Aufnahme bedingt daher keine Verschiebung des Anmeldedatums.*

Champ d'application de l'art. 27 OBI

- *La disposition ne s'applique pas à une demande de brevet dont l'invention fait référence à un microorganisme que l'on pouvait obtenir librement auprès d'une collection de cultures, à la date de dépôt ou de priorité.*
- *Un renvoi à une culture déposée d'un tel microorganisme fait partie de l'état de la technique et non de l'exposé de l'invention; il peut donc être ajouté à la description après le dépôt de la demande, sans entraîner un report de date.*

PMMBl 17 (1978) I 74 und GRUR Int. 1979, 222, Auskunft des Amtes vom 21. November 1978.

PatV Art. 35

Frist zur Einreichung der Erfindernennung

- *Möglichkeiten, wenn es dem Patentbewerber nicht gelingt, vor Ablauf der Frist eine allen Vorschriften des Art. 34 PatV entsprechende Erfindernennung einzureichen.*

Délai pour produire la mention de l'inventeur

- *Possibilités offertes au requérant qui n'a pas été en mesure de pro-*

duire à temps une mention de l'inventeur en tout point conforme à l'art. 34 OBI.

PMMBl 17 (1978) I und GRUR Int. 1979, 221, Auskunft des Amtes vom 20. Oktober 1978.

PatV Art. 77 Abs. 2 (= alt PatV II, Art. 60)

Ausschluss vom Verfahren in bezug auf nachträgliche Erweiterungen des Einspruchs

- Dieser Ausschluss stellt eine Sanktion für trölerisches Verhalten des Einsprechers dar.*
- Der Patentbewerber hat keinen Rechtsanspruch auf Ergreifung der Sanktion.*
- Fragwürdigkeit der Sanktion.*

Exclusion de la procédure pour ce qui est de l'extension de l'opposition après coup

- L'exclusion constitue en ce cas une sanction justifiée par le comportement dilatoire de l'opposant.*
- Le requérant n'est pas légitimé à demander que la sanction soit prononcée.*
- Opportunité de la sanction.*

PMMBl 17 (1978) I 73, Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 8. November 1977 i. S. Mosset gegen Baumgartner.

PatV Art. 115

Anmeldedatum bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung durch Vermittlung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum
– Massgebend ist der Tag, an dem die europäische Anmeldung beim AGE tatsächlich eingegangen ist.

Date de dépôt lorsque la demande de brevet européen est déposée par l'intermédiaire du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

- Est déterminant le jour ou la demande de brevet européen est effectivement parvenue au BFPI.*

PMMBl 17 (1978) I 58 und GRUR Int. 1979, 49, Auskunft des Amtes vom 29. August 1978.

Zur Frage,

ob eine beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum (AGE) zu Händen des Europäischen Patentamtes (EPA) eingereichte europäische Patentanmeldung beim AGE als «eingegangen» (Art. 115 Abs. 2 PatV) gelte, sobald sie «zu dessen Händen der schweizerischen Post übergeben» ist (Art. 21 Abs. 1 VwVG und damit im Einklang Art. 2 PatV),

nimmt das Amt wie folgt Stellung:

1. – Abweichend vom schweizerischen Recht (Art. 2 PatV) gilt eine europäische Patentanmeldung nicht schon mit der Postaufgabe, sondern erst dann als eingereicht, wenn sie bei einer nach Art. 75 EPUe dafür zuständigen Behörde tatsächlich eingegangen ist (Regel 24 EPUe: «Tag des Eingangs der Unterlagen» bzw. «Date de leur réception»). Diskussionen, die seinerzeit in der für Organisationsfragen eingesetzten Arbeitsgruppe des Interimsausschusses der Europäischen Patentorganisation stattgefunden haben, liessen keinerlei Zweifel darüber offen, dass unter dem «Tag des Eingangs der Unterlagen» der Tag zu verstehen ist, an dem die Anmeldeunterlagen im Europäischen Patentamt selbst oder – mit gleicher Wirkung – bei einem dafür vorgesehenen nationalen Amt tatsächlich eingehen. Insbesondere wurde es damals abgelehnt, eine Poststelle als eine «andere zuständige Behörde» im Sinne von Art. 75 Abs. 1 Bst. b EPUe anzuerkennen. Art. 115 Abs. 2 PatV, wonach unser Amt auf den bei ihm eingereichten europäischen Anmeldeunterlagen «den Tag, an dem sie bei ihm eingegangen sind», zu vermerken hat, trägt dieser Rechtslage Rechnung.

Ein Verstoss dieser im europäischen Recht verankerten Regelung gegen Bestimmungen des VwVG liegt aber schon darum nicht vor, weil sich der Geltungsbereich des VwVG beschränkt «auf das Verfahren in Verwaltungssachen, die durch Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden zu erledigen sind» (Art. 1 Abs. 1 VwVG), das VwVG also für das europäische Patenterteilungsverfahren – zu dem auch die Einreichung der europäischen Anmeldung durch Vermittlung des AGE zu zählen ist (Art. 75 Abs. 1 Bst. b und Regel 24 EPUe) – nicht gilt. Darüber hinaus hat das EPUe ohnehin Vorrang gegenüber nationalen Erlassen.

2. – In den Erläuterungen zur neuen PatV (PMMBl 1977 I 66 ff.) ist zu Art. 115 Abs. 2 (auf Seite 74) ausgeführt, die Dienstleistung, europäische Patentanmeldungen entgegenzunehmen und an das EPA weiterzuleiten, auferlege dem AGE nicht die Verpflichtung, sich zur Entgegennahme europäischer Anmeldungen auch ausserhalb seiner normalen Öffnungszeiten (vgl. PMMBl 1968 I 1) bereitzuhalten, sei es durch ständige Anwesenheit von Beamten, sei es durch Einrichtung eines besonderen Nachtbriefkastens.

Andererseits ist zuzugeben, dass für die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung beim AGE (statt direkt beim EPA) gerade – und eigentlich nur – dann ein dringendes Interesse besteht, wenn die Einreichung beim EPA nicht mehr vor Ablauf der Prioritätsfrist oder allenfalls vor Eintritt eines neuheitsschädlichen Ereignisses möglich ist. Dabei ist das Bedürfnis, eine europäische Anmeldung unter allen Umständen (sogar solchen höherer Gewalt) vor Ablauf der Prioritätsfrist einzureichen, darum besonders dringend, weil die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist nach europäischem Recht (Art. 122 Abs. 5 in Verb. mit Art. 87 Abs. 1 EPUe) – wie nach dem Recht fast aller Staaten – ausgeschlossen ist. Würde darum dem Amt in

einer ausnahmsweisen Notlage rechtzeitig telephonisch mitgeteilt, dass ihm eine europäische Anmeldung nach Schluss der Öffnungszeiten noch sollte überbracht werden können, so würde das Amt von Fall zu Fall (ohne Anerkennung einer solchen Pflicht) prüfen, ob die Entgegennahme ermöglicht werden kann. Die Chancen, einen derartigen ad hoc-Notfalldienst organisieren zu können, sind selbstverständlich um so grösser, je rechtzeitiger mit dem Amt zu diesem Zwecke Verbindung aufgenommen wird (Tel. 031/61 48 11, 61 48 34 oder 61 48 88).

3. – Diese Auskunft gilt mutatis mutandis für internationale Anmeldungen, die beim AGE als Anmeldeamt (Art. 132 PatG und Art. 120 PatV) eingereicht werden (Art. 11 und Regel 20 PCT).

OG Art. 108 Abs. 2 und 3

Unvollständige Beschwerdeschrift

– *Fehlt jede Beschwerdebegründung, so kann keine Nachfrist zur Behebung des Mangels angesetzt werden.*

Mémoire de recours incomplet

– *Aucun délai ne peut être octroyé en vue de remédier à l'absence totale de motifs dans le recours.*

PMMBI 18 (1979) I 12, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 24. Oktober 1978 i. S. Topstyle Sonnenbrillen GmbH gegen das Amt.

Im Verfahren gemäss Art. 109 OG zieht das Bundesgericht in Erwägung:

1. – Die Topstyle Sonnenbrillen GmbH in Eschborn (BRD) wollte ihre international registrierte Wortmarke «MEDLENS» auch in der Schweiz schützen lassen. Mit Verfügung vom 19. Juni 1978 verweigerte das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum der Marke endgültig den Schutz.

Die Markeninhaberin hat diese Verfügung am 21. August 1978 erhalten. Die 30tägige Frist für die Verwaltungsgerichtsbeschwerde war somit vom 22. August an zu berechnen (Art. 32 Abs. 1 OG) und lief am 20. September ab. Der Vertreter der Markeninhaberin hat sich nicht an diese Frist gehalten, da er die Beschwerde erst am 21. September der schweizerischen Post übergeben hat.

Auf das Rechtsmittel ist daher wegen Verspätung nicht einzutreten.

2. – Die Beschwerdeschrift enthielt übrigens nur einen Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Verfügung und Zulassung der Marke sowie das Gesuch, der Markeninhaberin «zur Nachreichung der Beschwerdebegründung» die Frist um 30 Tage zu erstrecken. Dieses Gesuch wurde mit Schreiben vom 25. September 1978 insbesondere unter Hinweis auf Art. 106 Abs. 1 und 108 Abs. 2 OG abgelehnt, weil die Beschwerde samt Begründung innert der nicht erstreckbaren Frist von 30 Tagen einzureichen sei. Der daran anschliessende Satz enthielt einen offensichtlichen Schreibfehler, da er richtigerweise hätte lauten sollen: «Fehlt die Begründung, so kann keine Nachfrist im Sinne von Art. 108 Abs. 3 OG angesetzt werden.» Dies allein

entsprach der Abweisung des Erstreckungsgesuches im vorangehenden Satz sowie der angeführten Bestimmung, die zumindest eine summarische Begründung innert der Frist voraussetzt, damit einem Beschwerdeführer überhaupt eine Nachfrist eingeräumt werden kann (BGE 101 V 18; Anm. der Redaktion: vgl. auch PMMBI 1969 I 52). Diese Voraussetzung war hier nicht erfüllt. Die nachgeholte Begründung der Beschwerdeführerin vom 23. Oktober ist daher ebenfalls als verspätet zu betrachten.

Prozessentschädigung

Bemessung der Anwaltsentschädigung

Entschädigung der Kosten für die technisch rechtliche Beratung durch einen Patentanwalt, soweit eine solche notwendig oder zweckdienlich und angemessen war, hingegen grundsätzlich nicht der Kosten von Parteigutachten. Beurteilung weiterer Entschädigungsansprüche für Bemühungen von Verkehrsanwälten, Reisekosten, Fachliteratur etc. Sind auch Zeitversäumnisse einer Partei für die eigene Bearbeitung des Prozesses zu entschädigen? (Anspruch verneint.)

Fixation de l'indemnité à verser à un avocat (cons. 3)

Indemnisation des frais de consultation technique et juridique d'un agent en brevets, en tant que celle-ci était nécessaire ou judicieuse et convenable, mais non pas, en principe, des frais d'un avis de droit à la partie adverse (cons. 4). Fixation d'autres indemnités pour vacations d'avocats spécialisés, frais de voyage, bibliographie spéciale, etc. (cons. 5 et 6). Se justifie-t-il d'indemniser une partie pour le temps qu'elle a consacré à l'étude d'un procès? (Réponse négative, cons. 7.)

BIZR 77 (1978) 134, Entscheid des Einzelrichters am Handelsgericht des Kantons Zürich vom 12. Juni 1977.

Die in einem summarischen Massnahmeverfahren betreffend Patentverletzung obsiegenden Beklagten verlangten eine Parteientschädigung im Betrage von Franken 50 281.20, worunter ein Anwaltshonorar im Betrage von Fr. 18 000.–, Ersatz der Kosten des Patentanwaltes und eines weiter beigezogenen Privatgutachters, Ersatz der Kosten von Verkehrsanwälten und insbesondere auch eine angemessene Honorierung des Zeitaufwandes der leitenden Organe der Beklagten selber für behauptete Bemühungen im Prozess. Der Einzelrichter setzte eine wesentlich tiefere Prozessentschädigung fest. Zu den einzelnen Ansprüchen der Beklagten führte er folgendes aus:

«3. Gemäss § 68 Abs. 1 ZPO hat in der Regel jede Partei die Gegenpartei im gleichen Verhältnis, wie sie Gerichtskosten zu tragen hat, für aussergerichtliche Kosten und Umtriebe zu entschädigen. Die Entschädigung mit Ausnahme für anwaltliche

Bemühungen wird nach freiem richterlichem Ermessen festgesetzt (§ 69 ZPO). Die Anwaltsentschädigung bemisst sich nach der im vorliegenden Falle grundsätzlich anwendbaren Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. Dezember 1969 unter Berücksichtigung der Verantwortung des Anwaltes, der Schwierigkeit des Falles und des notwendigen Zeitaufwandes vorab nach dem Streitwert. Hierfür massgebend ist bei einem Unterlassungsbegehren, wie es Gegenstand des Verfahrens war, der Vorteil, der für den Kläger aus der Unterlassung resultiert (vgl. Guldener, Schweiz. Zivilprozessrecht, S. 99/100), bzw. das Interesse des Schutzrechtsinhabers an der Unterbindung des rechtswidrigen Eingriffs durch die Gegenpartei. Nähere Angaben der Parteien dazu können den Akten nicht entnommen werden. Umsatzzahlen für sich allein sind nicht schlüssig. Die von den Beklagten im Zusammenhang mit der Sicherheitsleistung durch die Klägerin geltend gemachten eigenen Umsatzzahlen von jährlich Fr. 300 000.– bis 500 000.– liessen sich der Streitwertberechnung übrigens nur sehr beschränkt zugrunde legen, da es dort um die Abdeckung eines jeden auch nur mutmasslichen Schadens ging, der den Beklagten aus der vorsorglichen Massnahme entstehen könnte. Im Zusammenhang mit der Abwendung der begehrten Massnahme durch Sicherheitsleistung der Beklagten gingen diese denn auch von einem geringeren Umsatz der Klägerin von mutmasslich Fr. 300 000.– pro Jahr aus, obgleich deren Lizenznehmerin im Unterschied zu den Beklagten bereits auf dem schweizerischen Markte tätig war. Das Interesse der Klägerin an dem vorsorglichen Verbot war sodann nicht nur im Hinblick auf die nur noch kurze Restlaufzeit des Klagepatentes, sondern auch mit Rücksicht auf die naturgemäss beschränkte Dauer des begehrten vorsorglichen Verbotes eingeschränkt. Realistisch eingeschätzt, dürfte der Streitwert in die Streitwertklasse zwischen Fr. 160 000.– bis Fr. 300 000.– einzustufen sein.

Die Grundgebühr ist demgemäss und unter Berücksichtigung der mit Rücksicht auf die erlassene vorläufige Verfügung zweifelsohne grossen Verantwortung des Prozessanwaltes und der Schwierigkeit des Falles in technischer Hinsicht, soweit dies nicht durch einen besondern Zuschlag abgegolten wird, zu veranschlagen. Wenn die Beklagten geltend machen, bei der Prozessentschädigung sei besonders zu beachten, dass die Klägerin die Einwendungen gegen die Gültigkeit des Klagepatentes, insbesondere die neuheitsschädliche US-Patentschrift 2 748 116, bereits aus der Vorcorrespondenz mit der Beklagten 2 gekannt habe, so unterstellt sie damit im Klartext eine mutwillige Prozessführung der Klägerin, was wohl vor allem bei der Bemessung der Anwaltsentschädigung zusätzlich berücksichtigt werden soll. Dass der Standpunkt der Beklagten mit Bezug auf die behauptete (teilweise) Nichtigkeit des Klagepatentes durch die Gutachter bestätigt wurde, bedeutet jedoch nicht, die Klägerin habe wider besseres Wissen geklagt; würde so argumentiert, so könnte umgekehrt geschlossen werden, die Einwendungen der Beklagten gegen die Verletzung als solche, die von den Gutachtern ebenfalls nicht geteilt wurden, seien deswegen trölerhaft gewesen. Zur Sache trägt dies wenig bei. In der einen wie in der andern Richtung kann den Parteien kein missbräuchliches Prozessieren nachgewiesen werden; im übrigen stellt das Kurzgutachten auch keine definitive Beurteilung der Rechtslage dar. Ein hinreichender Grund für die Erhöhung der Grundgebühr unter diesem Gesichtspunkt liegt somit nicht vor.

Gemäss § 5 Abs. 2 der Verordnung über die Anwaltsgebühren soll aber die Grundgebühr im summarischen Verfahren auf die Hälfte bis einen Fünftel reduziert werden. Die Beklagten meinen, dies könne vorliegend nicht gelten, da mit

diesem Verfahren praktisch der Hauptprozess vorweggenommen worden sei. Dies widerspricht dem erklärten Willen der Klägerin. Entscheidend ist jedoch, dass das vorliegende Verfahren im Vergleich zu anderen Massnahmeverfahren, abgesehen vom gesondert abzugelenden Schwierigkeitsgrad in technischer Hinsicht, keine Ausnahme darstellt. Die Beklagten selber verwiesen an anderer Stelle, wo es ihnen dienlich war, auf die summarische Natur des Verfahrens. Das Behauptungsverfahren erschöpfte sich für sie tatsächlich in der Einspracheschrift gegen das vorläufige vorsorgliche Verbot und die inhaltlich zum Teil übereinstimmende schriftliche Gesuchsantwort. Dabei war ihnen auch unter der Herrschaft des Grundsatzes der Eventualmaxime eine gewisse Straffung der Argumente zumutbar. Im vorliegenden Fall besonders hinzu kam lediglich die Einholung eines gerichtlichen Kurzgutachtens, was für die Beklagten jedoch nur beschränkt Umtriebe zur Folge hatte und durch einen Zuschlag abzugelent ist. Die Beklagten müssen sich daher eine Reduktion der Grundgebühr wenigstens auf die Hälfte gefallen lassen.

Sie machen Zuschläge gemäss § 3 lit. c und d der Verordnung über die Anwaltsgebühren dafür geltend, dass der Prozess für einen Rechtsanwalt chemisch und rechtlich kompliziert gewesen sei. Zunächst ist ihnen gemäss § 3 lit. c ein Zuschlag für die zusätzliche Einspracheschrift zuzubilligen. Patentstreitigkeiten rechtfertigen sodann wegen der Kompliziertheit in technisch rechtlicher Hinsicht einen Zuschlag nach § 3 lit. d. Diese Prozesse sind freilich nicht mit Bezug auf die rein rechtlichen Fragen kompliziert, sondern im technisch rechtlichen Tatbestand. In die Bewältigung dieser Aufgabe teilen sich aber bekanntlich Rechtsanwalt und Patentanwalt. Nicht anders verhielt es sich im vorliegenden Fall, ja es darf angenommen werden, dass die technische Seite in erster Linie durch die Patentanwälte und sachkundigen Personen der Beklagten 2 bearbeitet worden ist. Wenn nun im Sinne der Praxis des Handelsgerichtes die Kosten für die technisch rechtliche Beratung durch Patentanwälte als erstattungsfähig erklärt werden, so ist zumindest mit Bezug auf den Ansatz des für die Anwaltsentschädigung zu berechnenden Zuschlages wegen Kompliziertheit der Materie eine gewisse Zurückhaltung am Platze, da andernfalls die unterliegende Partei mit Kosten für einen Aufwand belastet würde, der sich gesamthaft betrachtet nach objektiven Gesichtspunkten nicht mehr rechtfertigen liesse.

Die übrige Tätigkeit des Prozessbevollmächtigten der Beklagten ist pauschal mit einem mässigen Zuschlag abzugelent. Mit der Stellungnahme der Klägerin vom 7. Juli 1977 war das Hauptverfahren ausdrücklich als geschlossen erklärt worden. Der Eingabe der Beklagten betreffend Formulierung der Gutachterfragen kann auch bei wohlwollender Betrachtungsweise lediglich im Hinblick auf die von Amtes wegen vorzunehmende Instruktion eine gewisse Bedeutung beigemessen werden, indem (nochmals) darauf hingewiesen wurde, dass zweckmässigerweise zunächst die Frage der Teilnichtigkeit geprüft würde; die Gutachterfragen selber konnten und durften aber entgegen dem Antrag der Beklagten mit Rücksicht auf deren weitere Behauptungen nicht eingeschränkt werden. Im weitern brauchten die Beklagten lediglich die Bestätigung ihres Hauptstandpunktes sowohl durch das Kurzgutachten als auch den mit Rücksicht auf die Stellungnahme der Klägerin eingeholten ergänzenden Bericht entgegenzunehmen. Das Studium des Kurzgutachtens wurde zudem durch das Patentanwaltsbüro N. & G. in Rechnung gestellt. Die weitere Tätigkeit des Prozessbevollmächtigten der Beklagten betrifft schliesslich anerkanntermassen 'routinemässig prozessuale Angelegenheiten'. Und nur wenige Handlungen fallen unter den neuen ab 1. Januar 1978 geltenden Tarif.

In Würdigung dieser Umstände erscheint eine Entschädigung für anwaltliche Bemühungen im Betrage von Fr. 11 800.– als angemessen (halbe Grundgebühr von Fr. 6000.–, Zuschläge gemäss § 3 lit. c und d von je 35% im Betrage von Fr. 4200.–, sowie für die restlichen Bemühungen vor allem gemäss § 3 lit. b ein Zuschlag von 20%, berechnet mit Rücksicht auf die teilweise Ausübung dieser Tätigkeit nach dem 1. Januar 1978 auf der Basis einer erhöhten halben Grundgebühr von Fr. 8000.–, im Betrage von Fr. 1600.–). Zu bemerken ist noch, dass dem Prozessbevollmächtigten aus der Vertretung von zwei Beklagten keine Mehrauslagen entstanden sind und dies mit Recht nicht geltend gemacht wird. Im übrigen erscheinen die Zuschläge auch gesamthaft als angemessen, berücksichtigt man, dass sämtliche Zuschläge gemäss § 3 Absatz 3 dieser Vorschrift in der Regel 100% nicht übersteigen sollen. Darüber hinaus hat die Klägerin den Beklagten allerdings noch die Barauslagen ihres Prozessbevollmächtigten im Betrage von Fr. 1034.90 zu ersetzen. Der Betrag ist zwar nicht belegt, hält sich jedoch insgesamt in einem Rahmen, in dem erfahrungsgemäss mit solchen Kosten zu rechnen ist (vgl. § 11 der Verordnung über die Anwaltsgebühren).

4. Nach der Rechtsprechung des Handelsgerichtes hat die in Patentstreitigkeiten obsiegende Partei überdies Anspruch auf Ersatz der Kosten für die technisch rechtliche Beratung durch den Patentanwalt, soweit eine solche nach objektiven Gesichtspunkten notwendig oder zweckdienlich und angemessen war. Die mit der Verteidigung im vorliegenden Verfahren offensichtlich in erster Linie belastete Herstellerin und Lieferantin des Erzeugnisses Flussema, die Beklagte 2, hat das Patentanwaltsbüro N. & G. mit der Wahrung ihrer Interessen beauftragt. Die Klägerin hat die Rechnungen dieses Büros über Lire 2 420 325.– und Lire 162 360.– der Höhe nach nicht bestritten; die Beträge erscheinen in Anbetracht der umfassenden Beratung der Beklagten durch Patentanwältin G. auch nicht als unangemessen.

Zu prüfen ist, ob die Klägerin ausser den Kosten für diese Beratung die Kosten für das Privatgutachten von Patentanwalt Dr. A. R. E. im Betrage von Fr. 2200.– zu tragen habe. Die Beklagten begründen diesen Anspruch nicht näher, obgleich solche Kosten nach Rechtsprechung und Literatur nicht erstattungsfähig sind (vgl. ZR 63 Nr. 100; N. N. Ammann, Die Entschädigungspflicht der Parteien im zürcherischen Zivilprozess, Diss. Zürich 1971, S. 70). Privatgutachten sind in der Tat Parteivordringen und dienen bestenfalls der Erhärtung eines Parteistandpunktes; sie sind jedoch kein Beweismittel. Dies gilt ebenfalls im einzelrichterlichen Massnahmeverfahren bezüglich Patentstreitigkeiten, nachdem sich die Einholung eines gerichtlichen Kurzugutachtens in diesen Streitigkeiten in der Praxis der zürcherischen Gerichte durchgesetzt hat. Würde die Notwendigkeit oder Zweckmässigkeit des Privatgutachtens allein schon mit Rücksicht auf die Komplexität der technischen Verhältnisse oder der besondern Beweissituation im summarischen Verfahren (Glaubhaftmachung) bejaht, so hätte dies zur Folge, dass die unterliegende Partei ausser den Kosten der gerichtlichen Begutachtung, im vorliegenden Fall im Betrage von Fr. 13 130.–, noch diejenigen von Parteigutachten tragen müsste, obgleich solchen einseitig von einer Partei in Auftrag gegebenen Gutachten kein massgeblicher Beweiswert zukommt.

Denkbar wäre ein Kostenerstattungsanspruch am ehesten noch unter dem Gesichtspunkt der Abklärung des technischen Sachverhaltes zur Begründung des Nichtigkeitsseinwandes gegen das Klagepatent durch die Beklagten. Das Privatgutachten von Patentanwalt Dr. A. R. E. nimmt jedoch zur Frage der Rechtsbeständigkeit des

Klagepatentes, mithin zu einer technisch rechtlichen Frage Stellung, die von dem gerichtlich bestellten Gutachter und dem Richter zu beurteilen waren. Der Beizug eines Privatgutachters für eine zur Begründung des erhobenen Nichtigkeitseinwandes notwendige Abklärung des Sachverhaltes könnte zudem mit Rücksicht auf die technische Beratung der Beklagten bereits durch das Patentanwaltsbüro N. & G. nicht mehr als angemessen bezeichnet werden. Selbst auf die besonderen Rechtsverhältnisse in der Schweiz könnten sich die Beklagten nicht berufen; diesfalls wäre ihnen zumindest eine Arbeitsteilung zwischen den ausländischen Patentanwälten und dem inländischen Patentanwalt zumutbar gewesen; eine solche Aufteilung fand, nach den vorliegenden Akten zu schliessen, nicht statt. In guten Treuen können der Klägerin neben den Kosten der gerichtlichen Begutachtung, den Kosten für die Verbeiständung der Beklagten durch Patentanwälte, den Anwaltskosten und weiteren Parteikosten nicht auch noch die Mehrkosten für das von ihnen eingeholte Privatgutachten aufgebürdet werden; die Beklagten haben diese von ihnen selber veranlassten Kosten vielmehr selber zu tragen.

5. Die Beklagte 1 verlangt mit Eingabe vom 28. April 1978 weiter Ersatz eigener 'direkter' Abwehrkosten im Betrag von Fr. 1038.30, sowie nachträglich mit Eingabe vom 1. Juni 1978 Fr. 39.60 für Telefonspesen. Der erstgenannte Betrag setzt sich zusammen aus einem Honoraranspruch von Maître Ch., Lausanne, in der Höhe von Fr. 500.- 'pour consultation sur affaires Flussema'. Ein Beleg ausser der Aufstellung der Beklagten 1 fehlt. Es ist daher zweifelhaft, ob die Verbeiständung durch Maître Ch. der prozessualen Abwehr des Massnahmebegehrens (und nicht vielmehr der Abwehr von Schadensfolgen durch das vorläufige Verbot) diene. Der Angriff der Klägerin kam für die Beklagten auch nicht überraschend, und es drängte sich zwischen der Beklagten 2 und der Beklagten 1, die anerkanntermassen eine Gründung zum Vertrieb des von jener hergestellten Erzeugnisses 'Flussema' ist, im vornherein eine Koordination der Verteidigungsmassnahmen auf. Trotz dieser Bedenken lässt sich im Zusammenhang mit der Verfügung des Einzelrichters vom 11. März 1977 die Notwendigkeit einer anwaltlichen Beratung zur Besprechung der ersten Massnahmen und Verhaltensmassregeln nicht schlechterdings ausschliessen, und es könnte eine solche Besprechung nicht als zwecklos bezeichnet werden. Mit Rücksicht darauf und den verhältnismässig geringfügigen Betrag kann und darf der Klägerin zugemutet werden, diese Kosten zu ersetzen.

Dies gilt auch für die Reisekosten des Verwaltungsratspräsidenten der Beklagten 1, T., nach Zürich zur Besprechung mit dem Prozessbevollmächtigten der Beklagten im Betrage von Fr. 141.50 und nach Mailand zur Besprechung mit der Direktion der Beklagten 2 und der Patentanwältin G. im Betrage von Fr. 336.80. Diese Reisen und die Höhe der Spesen können ernsthaft nicht in Abrede gestellt werden.

Mit einiger Sicherheit darf sodann angenommen werden, dass die Beklagte 1 im Zusammenhang mit der vorliegenden Sache Telefongespräche zu führen hatte. Die Klägerin hat solche Auslagen grundsätzlich zu tragen, so dass ihr der hierfür nachträglich mit Eingabe vom 1. Juni 1978 geltend gemachte Betrag von Fr. 39.60 ohne Rücksicht auf die allenfalls verspätete Eingabe dieser Forderung und ohne kleinliche Überprüfung der einzelnen Beträge überbunden werden darf.

Der im vorgenannten Betrag von Fr. 1038.30 schliesslich noch enthaltene Teilbetrag von Fr. 60.- für eine Besprechung mit dem Wiederverkäufer F. U.-E., Genf, betrifft hingegen Kosten, die eindeutig direkt auf das vorläufig vorsorgliche Verbot

als solches zurückzuführen sind. Dieser Betrag muss daher klarerweise unter dem Titel Schadenersatz wegen ungerechtfertigter vorsorglicher Massnahme geltend gemacht werden.

6. Die Beklagte 2 begründet die weiter vorgelegte Rechnung des Studio legale Fr. e R. über Lire 1 010 000.– damit, der Beizug eines italienischen Rechtsanwaltes sei notwendig gewesen, 'um die Frage der generellen Haltung gegenüber dem Angriff der Klägerin zu überprüfen'. Die Rechnung enthält aber die runde Position Lire 1 000 000.– u. a. auch für 'Studio dei brevetti' usw. Die Begründung der Beklagten überzeugt auch deshalb nicht, weil es vorliegenden Falles um die Verteidigung gegenüber einem von der Klägerin in Anspruch genommenen schweizerischen Schutzrecht ging und damit der hiesige Prozessbevollmächtigte beauftragt war. Soweit ersichtlich, wurde der Tatsachenstoff durch das Patentanwaltsbüro N. & G. beschafft und durch die Patentanwältin G. und Dr. N. von der Beklagten 2 nach Zürich übermittelt. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen einheitlichen Gesamtplanung und Organisation der Verteidigung der Beklagten ist bei dieser Sachlage nicht ersichtlich. Der Beklagten 2 kann bestenfalls zugebilligt werden, dass sie sich zunächst an einen Vertrauensanwalt an Ort und Stelle zwecks Klärung des Prozessauftrages und Unterrichtung des Prozessanwaltes wandte. Die Kosten für weitere Bemühungen, insbesondere das Studium der gleichen Patentschriften durch den ausländischen Rechtsanwalt, können dagegen nach den für die Kostenüberwälzung massgeblichen objektiven Gesichtspunkten nicht mehr als angemessen bezeichnet werden. In freier Würdigung dieser Umstände und da die vorgelegte Rechnung keine detaillierten Positionen enthält, ist die Klägerin zu verpflichten, den Beklagten die Hälfte dieser Kosten im Betrage von Lire 505 000.– zu ersetzen.

Ferner hat die Klägerin den Beklagten die Fahrtkosten der Patentanwältin G. und von Dr. N. von der Beklagten 2 von Mailand nach Zürich zur Besprechung mit dem hiesigen Prozessbevollmächtigten im Betrag von Fr. 480.– zu erstatten. Soweit ersichtlich, ist dieser Betrag nicht in der Rechnung der Patentanwälte N. & G. enthalten.

Eine Entschädigungspflicht der Klägerin für Literaturnachforschung über Chemie und Pharmakologie des Benzylkylan in der Höhe von Fr. 300.– ist hingegen wiederum zu verneinen. Ein Beleg wurde nicht vorgelegt. Damit ist nicht überprüfbar, ob die Beklagte 2, die selber Forschung auf diesem Gebiet betreibt, diese Literatur zur Verwendung im vorliegenden Verfahren angeschafft hat und ob dies notwendig und angemessen und die allenfalls angeschaffte Literatur nicht anderweitig verwendbar war. Gegenüber diesem Entschädigungsanspruch ist um so mehr Zurückhaltung am Platze, als bereits die Rechnung des Patentanwaltsbüros N. & G. Recherchekosten enthält.

7. Erstmals mit Eingabe vom 28. April 1978 erhoben die Beklagten Anspruch auf Entschädigung des Zeitaufwandes im Umfang von insgesamt 61 Arbeitstagen für die Instruktion des Prozessbevollmächtigten durch den technischen Direktor der Beklagten 2 im Betrag von Fr. 7400.– (richtig: Fr. 4700.–), den wissenschaftlichen Direktor im Betrag von Fr. 4500.– und den Generaldirektor im Betrag von Fr. 6500.–. Mit der unter Ziffer 2 erwähnten Eingabe vom 1. Juni 1978 reichte der Prozessbevollmächtigte der Beklagten entsprechende Erklärungen dieser Direktoren ein. Ferner machte er namens der Beklagten 1 einen Zeitaufwand des Verwaltungsratspräsidenten T. im Betrag von Fr. 2185.– geltend.

Damit verlangen die Beklagten offensichtlich nicht oder nur zu einem geringen Teil eine Entschädigung für Zeitversäumnisse zur Prozessinstruktion, sondern, wenn nicht überhaupt für anderweitige Bemühungen, für die eigene Bearbeitung des Prozessstoffes. Zeitversäumnisse einer Partei hierfür sind nach Praxis und Lehre, soweit diese sich zu dieser Frage äussert, grundsätzlich nicht entschädigungspflichtig (vgl. Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Auflage, Anm. 6 zu § 51 dPatG, S. 1781, und Anm. 12 zu § 40 dPatG, S. 1333). Gleichgültig, ob sich die genannten Organe mehr oder weniger intensiv mit der vorliegenden Prozesssache befassten, können die Beklagten hierfür als selbständige Unternehmer auch keinen Verdienstausschluss geltend machen. Die Wahrnehmung der Unternehmensinteressen wie hier gehört zum Aufgabenbereich von Gesellschaftsorganen, und deren Besoldung und Entschädigung ist ein fester Bestandteil der Generalunkosten des Unternehmens. Die Beklagten behaupten und belegen denn auch nicht, dass ihnen infolge der behaupteten Zeitversäumnisse irgendwelche zusätzliche Kosten entstanden wären, sondern versuchen vielmehr, fixe Unternehmenskosten auf die unterliegende Klägerin abzuwälzen.

Im übrigen könnte der geltend gemachte Zeitaufwand im Umfang von rund einem Vierteljahr Arbeitszeit für die Prozessinstruktion weder als notwendig noch als angemessen bezeichnet werden. Ebenso wenig liesse sich die Anwendung von Ansätzen im Umfang des Verdienstes eines geschäftsführenden Verwaltungsratspräsidenten oder von Generaldirektoren und Direktoren rechtfertigen, sondern höchstensfalls eine billige Entschädigung für eine notwendige Teilnahme an der Instruktion des Prozessanwaltes, die übrigens durch Patentanwältin G. und Dr. N. von der Beklagten 2 erfolgte, analog der Zeugenentschädigung (gemäss § 3 der Verordnung betreffend die Entschädigung von Zeugen vom 27. Oktober 1972: Fr. 10.– pro Stunde) rechtfertigen. Mit ihren anders gelagerten Ansprüchen unterliegen die Beklagten jedoch einer Hypertrophie an Aufwand und Kosten, die klar nicht im Sinne des Gesetzes liegt.»

II. Muster- und Modellrecht

MMG Art. 5 Abs. 1, Art. 12 und Art. 24 Ziff. 1; Prozessentschädigung

Weicht die Formgebung des hergestellten Gegenstandes, für welche die hinterlegte Modellzeichnung Vorbild sein soll, davon ab, so kann die abweichende Formgebung, weil nicht hinterlegt, des Modellschutzes nicht teilhaftig sein.

Voraussetzungen der Schutzfähigkeit eines hinterlegten Modells.

Kriterien für die Beurteilung der Nachahmung eines hinterlegten Modells.

Prozessentschädigung.

Lorsque l'objet fabriqué diffère du modèle déposé, qui doit servir de type, la forme de l'objet fabriqué ne jouit pas de la protection de la LDM car elle n'est pas déposée.

Conditions à remplir pour qu'un modèle déposé soit susceptible d'être protégé.

Critères pour porter une appréciation sur l'imitation d'un modèle déposé.

Indemnité pour frais de procès.

Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 26. Juli 1978 i. S. Jordan AS gegen Trisa Bürstenfabrik AG Triengen, mitgeteilt von RA Prof. Dr. Alois Troller.

Aus den Erwägungen:

2. – Das Klagebegehren geht dahin, dass der Beklagten zu verbieten sei, Zahnbürsten gemäss den in der Klage wiedergegebenen Abbildungen zu verkaufen, feilzuhalten oder in den Verkehr zu bringen. Es ist unbestritten, dass diese Abbildungen den von der Beklagten in Verkehr gebrachten Modellen Trisa fresh und Dentonyl Dubble entsprechen. Die Klägerin begründet ihren Anspruch damit, dass die von der Beklagten in Verkehr gebrachten Modelle Trisa fresh und Dentonyl Nachahmungen der von der Klägerin hinterlegten Modelle seien. Bei einer Vergleichung ergäben sich sofort deutliche Übereinstimmungen, wogegen die Verschiedenheiten völlig in den Hintergrund träten. Nach Art. 24 MMG kann u. a. zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden: 1. wer ein hinterlegtes Muster oder Modell widerrechtlich nachmacht oder derart nachahmt, dass eine Verschiedenheit nur bei sorgfältiger Vergleichung wahrgenommen werden kann; blosse Farbenänderung gilt dabei nicht als Verschiedenheit; 2. wer einen widerrechtlich nachgemachten oder nachgeahmten Gegenstand verkauft, feilhält, in Verkehr bringt oder in das Inland einführt.

3. – Vorerst ist zu beachten, dass für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache nur die von der Klägerin hinterlegten Modellzeichnungen massgebend sind. Nur diese Zeichnungen können, sofern die ihnen nach Art. 6 MMG zukommende Vermutung der Neuheit nicht widerlegt wird, den gesetzlichen Modellschutz beanspruchen. Das folgt aus Art. 5 MMG, wonach ein Muster oder Modell nur geschützt ist, sofern es gemäss den Vorschriften dieses Gesetzes hinterlegt ist. Die Muster oder Modelle müssen entweder in der Form der gewerblichen Erzeugnisse, für welche sie bestimmt sind, oder in derjenigen einer andern genügenden Darstellungsweise (z. B. Zeichnung oder Fotografie) hinterlegt werden. Weicht die Formgebung des hergestellten Gegenstandes, für welche die Zeichnung Vorbild sein soll, davon ab, so kann die abweichende Formgebung, weil nicht hinterlegt, des Modellschutzes nicht teilhaftig sein.

4. – Die Beklagte bestreitet nicht, dass die von der Klägerin hinterlegten Modelle Nr. 106 651 und Nr. 106 924 im Sinne von Art. 12 Ziff. 1 MMG neu, d. h. bei der Hinterlegung weder dem Publikum bekannt noch den beteiligten Kreisen bekannt

gewesen sind. Es handelt sich hierbei um die sog. formelle Neuheit (BGE 84 II 656 E. 2 b).

5. – Dagegen bestreitet die Beklagte die Schutzfähigkeit der klägerischen Modelle unter dem Gesichtspunkt von Art. 12 Ziff. 4 MMG, wonach die Hinterlegung eines Modells ungültig ist, wenn der hinterlegte Gegenstand seiner Natur nach kein Muster oder Modell im Sinne dieses Gesetzes ist. Sie macht geltend, diesen Modellen fehle das Erfordernis einer gewissen, auf den Schönheitssinn gerichteten Originalität und damit das Erfordernis eines Mindestmasses an schöpferischer Idee, das heisst die sogenannte materielle Neuheit (BGE 84 II 656 E. 2 c).

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts braucht ein Muster oder Modell, um schutzfähig zu sein, zwar nicht das Ergebnis einer eigentlichen schöpferischen Tätigkeit darzustellen, es muss aber immerhin eine gewisse, auf den Schönheitssinn ausgerichtete Originalität aufweisen und damit ein Mindestmass an schöpferischer Idee erkennen lassen, die ihm einen individuellen Charakter, ein kennzeichnendes Gepräge verleiht, so dass die Formgebung nicht im Nächstliegenden haften bleibt (BGE 84 II 695, 95 II 472, 99 Ib 346 E. 2).

Die Beklagte macht geltend, dass die von der Klägerin bei den streitigen Modellen verwendeten Teilelemente vorbekannt gewesen seien und dass nichts Originelles geschaffen worden sei. Es ist daher zu prüfen, ob es sich bei den beiden Modellen so verhält.

a) *Modell Nr. 106 651*

Charakteristische Merkmale dieses Modells sind nach den eigenen Angaben der Klägerin, dass der Griff, von der Oberseite her betrachtet, von seinem Ende gegen den Hals hin dünner wird und dass der Stiel, von der Seite her gesehen, weil Griff und Hals geschwungene Konturen haben, eine unterschiedliche Dicke aufweist, so dass der Querschnitt beim Übergang vom Griff zum Hals nicht mehr ein langgezogenes, sondern ein hochgestelltes Rechteck bildet (Replik S. 4 f.). Ferner ist ein auffallendes Merkmal darin zu erblicken, dass in der Seitenansicht der Hals gegenüber dem Bürstenkopf und der Griff gegenüber dem Hals um rund 25° abgeknickt sind, so dass die Vorderseite des Griffs sozusagen in einer Linie mit der Vorderseite des Bürstenkopfes liegt.

Alle diese Stilelemente waren aber zur Zeit der Eintragung bereits bekannt. Das gleichmässige Dünnerwerden des Stiels vom Griffende bis zum Bürstenkopf fand sich schon im Modell *Désirée* und im Modell der Fa. *Magasins à l'Innovation*. Der Querschnitt in der Form eines hochgestellten Rechtecks beim Übergang vom Hals zum Griff war bereits in der Zahnbürste *Jordan T 2* bekannt. Eine Abknickung zwischen Bürstenkopf und Hals sowie zwischen Hals und Griff lässt sich in den Modellen *Tek*, *Jordan T 2*, *Désirée*, *Trisa perl*, *Thynex Medium* sowie an der Zahnbürste *P* mit Stern feststellen.

Es lässt sich nun nicht sagen, die Klägerin habe mit dem Modell Nr. 106 651 aus den bereits bekannten Stilelementen etwas geschaffen, das im Sinne der zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichtes in ästhetischer Hinsicht einen individuellen Charakter ausweise und eine schöpferische Idee erkennen liesse. Das fällt namentlich auch bei einem Vergleich des Modells Nr. 106 651 (Zeichnung) mit dem Modell *Désirée* auf. Der Gesamteindruck ist derselbe. Der Umstand, dass der Querschnitt beim klägerischen Modell viereckig statt wie beim Modell *Désirée* sechseckig gestaltet ist, vermag jenem noch keine Form zu verschaffen, die als originell bezeich-

net werden könnte. Dem Modell Nr. 106 651 fehlt somit die materielle Neuheit. Es kann den Modellschutz nicht beanspruchen. Diesbezüglich ist die Klage abzuweisen.

b) *Modell Nr. 106 924*

Auch diesem Modell gegenüber erhebt die Beklagte die Einrede der Nichtigkeit.

Von der Seite gesehen ist die Formgebung dieses Modells praktisch die gleiche wie diejenige des Modells Nr. 106 651. Es gilt daher das vorhin unter lit. a Gesagte.

In der Vorderansicht unterscheidet sich das Modell Nr. 106 924 vom Modell Nr. 106 651 augenfällig dadurch, dass der Bürstenkopf trapezförmig gestaltet ist. Daneben ist festzustellen, dass der Griff nach unten nicht gleichmässig breiter wird, sondern sich im untern Drittel in leichter Abrundung etwas verjüngt, und dass der Querschnitt am Griffende deutlicher als beim Modell Nr. 106 651 dem Segment eines Kreisringes entspricht. Das Kreislein unmittelbar unterhalb der Knickung Hals/Griff, das die Stelle andeutet, wo das Markenzeichen J angebracht wird, ist modellrechtlich nicht beachtlich. Dieses Zeichen findet sich auch auf den nach Modell Nr. 106 651 hergestellten Bürsten.

Die beiden Formelemente, die das Modell Nr. 106 924 vom Modell Nr. 106 651 deutlich unterscheiden, waren vorbekannt. Die trapezförmige Gestaltung des Bürstenkopfes war schon dem Modell T 2 eigen, und das rundliche Schmälerwerden des Griffs nach unten findet sich bereits im Modell Owens. Indessen erhält das Modell durch die beiden Stilelemente in der Vorderansicht eine ausgesprochen elegante Pfeilform, die sich bei keiner der bei den Akten liegenden Bürsten, auch nicht beim Modell T 2, vorfindet und als originell bezeichnet werden darf. Dem Modell Nr. 106 924 kann daher die sog. materielle Neuheit nicht abgesprochen werden. Die von der Beklagten erhobene Einrede der Nichtigkeit ist in bezug auf dieses Modell nicht berechtigt.

6. – Die Klägerin begründet ihre Klage damit, dass die von der Beklagten in Verkehr gebrachten Modelle Trisa fresh und Dentonyl Dubble Nachahmungen der klägerischen Modelle Nr. 106 651 und Nr. 106 924 seien, was von der Beklagten bestritten wird.

Es muss demzufolge geprüft werden, ob diese Behauptung der Klägerin richtig ist. Was das Modell Nr. 106 651 betrifft, braucht das nur in eventuellem Sinn zu geschehen, nämlich für den Fall, dass auch bei diesem Modell entgegen den Ausführungen unter Ziff. 5 lit. a die materielle Neuheit zu bejahen wäre und ihm daher der Modellschutz zukäme.

a) Eine widerrechtliche Nachbildung eines Musters oder Modelles kommt in Gestalt der Nachmachung oder in Gestalt der Nachahmung vor. Art. 24 Ziff. 1 MMG bezeichnet eine Nachahmung (nur um eine solche geht es im vorliegenden Prozess) als widerrechtlich, wenn sie derart ist, «dass eine Verschiedenheit nur bei sorgfältiger Vergleichung wahrgenommen werden kann». Nach diesem Gesetzeswortlaut müssen beim Entscheid darüber, ob eine widerrechtliche Nachahmung vorliege, die in Frage stehenden Modelle miteinander verglichen, d. h. nebeneinandergehalten und gleichzeitig betrachtet werden; es kommt – anders als im Markenrecht – nicht auf das blosser Erinnerungsbild an. Der Begriff der Nachahmung ist somit enger gezogen als im Marken- wie auch im Wettbewerbsrecht (BGE 83 II 480).

Nachahmung im Sinne des Gesetzes wird nicht durch jede Verschiedenheit ausgeschlossen, die man ohne sorgfältige Vergleichung wahrnehmen kann. Es kommt

in jedem Fall der Vergleichung zweier Erzeugnisse darauf an, wie gross die Übereinstimmungen sind; gehen diese sehr weit, so beherrscht das Gemeinsame den Eindruck, und Verschiedenheiten treten zurück, möglicherweise so stark, dass der vom Gesetz vorausgesetzte Betrachter sie im Rahmen des Ganzen, also im Rahmen des Gesamteindruckes, nicht mehr beachtet. Massgebend sind somit nicht so sehr irgendwelche Verschiedenheiten, als vielmehr der Gesamteindruck (BGE 83 II 482).

Bei der Beurteilung von Nachahmungsfragen ist von den Übereinstimmungen und nicht von den Änderungen auszugehen. Unbedeutende Zufügungen, Weglassungen oder Veränderungen sind nicht entscheidend. Als unbedeutend gelten insbesondere solche Abweichungen, welche nur bei Anwendung besonderer Aufmerksamkeit wahrgenommen werden können. Dass zwischen Vorbild und Nachahmung eine Verwechslungsgefahr bestehe, ist nicht erforderlich (BGE 83 II 438).

b) Bei einem Vergleich des *Modells Nr. 106 651* mit den Modellen der Beklagten (Trisa fresh und Dentonyl) ergibt sich folgendes:

aa) Es sind in verschiedener Hinsicht Übereinstimmungen festzustellen: Die Längenverhältnisse zwischen Bürstenkopf, Hals und Griff sind dieselben. Bei beiden Vergleichsobjekten ist der Hals gegenüber dem Bürstenkopf abgewinkelt, ebenso der Griff gegenüber dem Hals, und zwar je ungefähr um 25°. Und bei beiden verbreitert sich der Stiel (Hals und Griff) vom Bürstenkopf an nach unten gleichmässig. Letzteres ist freilich beim Modell Nr. 106 651 im Gegensatz zum fabrizierten Modell nur schwer erkennbar.

bb) Es sind aber auch eine Reihe von Unterschieden zu erkennen:

– Bei der Trisa-Bürste ist der Querschnitt von Hals und Griff auf der ganzen Länge streng viereckig, wogegen beim Modell Nr. 106 651, was allerdings anhand der Zeichnung nicht leicht erkennbar ist, der Halsquerschnitt eher rund ist (viereckig mit starker Abrundung der Ecken) und der Griffquerschnitt nach unten trapezförmig wird oder sich gar dem Segment eines Kreisringes nähert. Letzteres ist bloss im Grundriss erkennbar.

– Beim Modell Nr. 106 651 in der Seitenansicht verläuft der Hals in einer leicht konkaven Kurve nach vorn, wogegen der Griff vorderseits gerade ist. Beim Trisa-Modell dagegen haben die Vorderseiten von Hals und Griff die Form von Kreisbögen mit ungleichem Radius, die beim Übergang vom Hals zum Griff zusammenreffen und dadurch dort eine deutliche Ausbuchtung bewirken. Die Rückenlinie verläuft zur Hauptsache parallel zur Vorderseite, beim Übergang vom Hals zum Griff bogenförmig. Durch diese Linienführung kommt beim Trisa-Modell insgesamt eine Form zustande, die der weiblichen Körperform ähnelt und ausgesprochen elegant wirkt. Diese ästhetisch ansprechende Form geht dem Modell Nr. 106 651 offenkundig ab. Sie bewirkt mitsamt dem anders gestalteten Querschnitt des Stiels eine Verschiedenheit der beiden Modelle, die augenfällig ist. Von einer Nachahmung des Modells Nr. 106 651 durch das Trisa-Modell im Sinne von Art. 24 Ziff. 1 MMG kann bei dieser Sachlage nicht die Rede sein. Diesbezüglich ist die Klage abzuweisen.

c) Auch eine Nachahmung des *Modells Nr. 106 924* durch die Trisa-Modelle liegt nicht vor. Hier ist der Unterschied noch grösser. Soweit das Modell Nr. 106 924 in der Seitenansicht die Formelemente des Modells Nr. 106 651 enthält, kann auf die Ergebnisse der Vergleichung des Trisa-Modells mit dem Modell Nr. 106 651

verwiesen werden (vorn lit. b). Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass beim Modell Nr. 106 924 in der Vorderansicht der Bürstenkopf trapezförmig gestaltet ist und der Griff im untern Drittel schmaler wird. Die damit erreichte Pfeilform (vgl. Ausführungen unter Ziff. 4 lit. b) ist dem Trisa-Modell völlig fremd. Auch in bezug auf das Modell Nr. 106 924 ist die Klage daher abzuweisen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Klage ein Erfolg nicht beschieden sein kann.

7. – Bei diesem Ausgang des Prozesses sind sämtliche Kosten der Klägerin zu überbinden (§ 301 Abs. 2 ZPO).

Bei deren Festsetzung ist zu beachten, dass der Streitwert bedeutend ist. In der Klage wird er als unbestimmt, Fr. 50 000.– übersteigend, angegeben. Laut Rechtsantwort übersteigt er Fr. 50 000.–. Es unterliegt keinem Zweifel, dass das wirtschaftliche Interesse der Parteien weit höher ist.

Erkannt

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin hat sämtliche Prozesskosten zu tragen. Die Gerichtskosten betragen Fr. 25 200.–, inbegriffen eine Gerichtsgebühr von Fr. 25 000.–.

Die Klägerin hat der Beklagten eine Anwaltskostenvergütung von Fr. 30 078.20 (Fr. 30 000.– Gebühr und Fr. 78.20 Auslagen) zu bezahlen . . .

MMG Art. 12 und 24 Ziff. 1; UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d

Die Originalität eines Modells kann nicht nur in seiner räumlichen Gestaltung, sondern auch im graphischen Schmuck bestehen, mit dem seine Oberflächen versehen sind.

Bestätigung der Rechtsprechung, dass auf das Merkmal einer gewissen Originalität im Muster- und Modellschutz nicht völlig verzichtet werden kann. Genügende Originalität in casu bejaht für Stiefelmodelle. Gemäss Art. 24 Ziff. 1 MMG ist die Nachahmung eines hinterlegten Modells widerrechtlich, wenn eine Verschiedenheit nur bei sorgfältiger Vergleichung wahrgenommen werden kann; blosse Farbänderungen sind dabei ausser acht zu lassen. Dabei kommt es auf den Gesamteindruck an, den die miteinander zu vergleichenden Modelle insbesondere beim letzten Abnehmer hinterlassen. Verletzung in casu verneint, trotz nachgewiesenen Irrtümern von Verkäufern betr. Retourware, weil diese auf einem Erinnerungsbild, nicht auf einer zuverlässigen Vergleichung nebeneinander stehender Modelle beruhen. Engerer Begriff der Nachahmung im Modellrecht als im Marken- und Wettbewerbsrecht.

Grundsatz, dass nicht auf dem Umweg über das UWG als widerrechtlich bezeichnet werden darf, was nach den Spezialgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes erlaubt ist. Deshalb kann der Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorliegendenfalls nicht der weitere Begriff der

Nachahmung im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG zugrunde gelegt werden, denn damit würde der Richter sich über die vom Gesetz gewollte Beschränkung des Muster- und Modellschutzes hinwegsetzen. Keine Durchsetzung der besonderen Stiefel-Ausstattung im Verkehr, denn Käufer billiger Massenartikel (wie Stiefel aus Plastikmaterial) kümmern sich erfahrungsgemäss um deren Herkunft überhaupt nicht. Unlauterer Wettbewerb gemäss Art. 1 Abs. 1 UWG wegen systematischer Nachahmung? Die systematische Häufung raffinierter Nachahmungen «bis an die Grenze des Unzulässigen» ist mit Treu und Glauben nicht zu vereinbaren. Davon kann allerdings nicht die Rede sein, wenn es sich nur um drei Modelle handelt, bei denen von einer deutlichen «Annäherung», einem «Ablauschen», gesprochen werden kann, und beide Parteien zahlreiche andere Typen hergestellt und vertrieben haben, für die der Vorwurf nicht zutrifft.

L'originalité d'un modèle peut consister non seulement dans l'arrangement de ses dimensions, mais aussi dans la décoration graphique de ses surfaces.

Confirmation de la jurisprudence d'après laquelle on ne peut pas renoncer entièrement à la caractéristique d'une certaine originalité en matière de protection des dessins et modèles. Originalité suffisante admise, en l'espèce, quant à des modèles de bottes.

D'après l'art. 24 ch. 1 LDM, l'imitation d'un modèle déposé est illécite lorsqu'une différence ne peut être distinguée qu'après un examen attentif; à ce sujet, de simples modifications de couleurs sont négligeables. Ce qui compte est l'impression générale que produisent, en particulier sur le dernier acheteur, les modèles à comparer. Infraction niée, en l'espèce, malgré des erreurs prouvées par des vendeurs au sujet de marchandise renvoyée, parce que celles-ci reposaient sur l'image d'un souvenir et non pas sur la comparaison de modèles placés l'un à côté de l'autre. La notion de l'imitation est plus restreinte en matière de législation sur les modèles qu'en matière de législation sur les marques de fabrique et sur la concurrence déloyale.

Principe d'après lequel il est inadmissible de qualifier d'illécite, par le biais de la loi sur la concurrence déloyale, ce qui est permis d'après les lois spéciales régissant la propriété industrielle. C'est pourquoi on ne peut pas, en l'espèce, se fonder sur la notion large de l'imitation, au sens de l'art. 1 al. 2 litt. d LCD, pour déterminer le risque de confusion.

Du reste, le juge qui le ferait franchirait la limitation, voulue par la loi, de la protection des dessins et modèles.

La décoration spéciale des bottes ne s'est pas imposée dans le trafic commercial, car l'expérience prouve que les acheteurs d'articles de masse à bon marché (tels que les bottes en matière plastique) ne se soucient pas de leur provenance.

Une imitation systématique constitue-t-elle de la concurrence déloyale au sens de l'art. 1 al. 1 LCD? La multiplication systématique d'imitations raffinées «jusqu'à la limite de l'inadmissible» est incompatible avec la bonne foi. Il ne peut toutefois pas en être question quand il s'agit seulement de trois modèles dont on peut dire qu'ils présentent nettement un «rapprochement», une «surprise», et que les deux parties ont fabriqué et vendu d'autres types au sujet desquels le reproche est dénué de pertinence.

Praxis 68 (1979) 254, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 31. Oktober 1978 i. S. Bata Schuh AG gegen Minerva Schuhfabrik AG.

Die Bata Schuh AG, Möhlin, hinterlegte beim internat. Amt für gewerbliches Eigentum mehrere Modelle für Stiefel aus Plastikmaterial, unter anderem die Modelle «Panda», «Luchs» und «Sheriff». Sie erhob gegen die Minerva Schuhfabrik AG, Pruntrut, Klage, weil diese Stiefelmodelle auf den Markt brachte, die nach Ansicht der Klägerin ihre Modellrechte verletzen und unlauteren Wettbewerb darstellen. Die Beklagte bestritt die Klage und behauptete widerklageweise Nichtigkeit der streitigen Hinterlegungen. Die Klägerin anerkannte die Widerklage teilweise, indem sie ihre Klage auf die oben genannten 3 Modelle beschränkte. Klage und Widerklage wurden, soweit noch streitig, vom Handelsgericht Bern abgewiesen. Das Bg weist die hiegegen erhobene Berufung der Klägerin sowie die Anschlussberufung der Beklagten ab . . .

Aus den Erwägungen:

2. Die Klage stützt sich auf die Modellhinterlegungen beim Internationalen Amt für gewerbliches Eigentum. Die Vi prüfte die Gültigkeit der Hinterlegungen und deren Rechtswirkungen gleichwohl nur nach schweiz. Modellschutzrecht.

Das wird von den Parteien mit Recht nicht beanstandet. MMG 23^{bis} stellt auch zugunsten eines schweiz. Hinterlegers die internationale Hinterlegung einer schweiz. gleich. Dazu kommt, dass weder die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (AS 1970, S. 620) noch das Haager Abkommen betreffend die internationale Hinterlegung der gewerblichen Muster oder Modelle (BS 11, S. 1045) einen weitergehenden Schutz vorsehen als das MMG oder ihn von abweichenden Bedingungen abhängig machen (BGE 80 II 357 = Pr 44 Nr. 45; TROLLER, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, S. 173).

3. Da die Beklagte geltend macht, die klägerischen Modellhinterlegungen seien nichtig, ist die Widerklage vorweg zu beurteilen. Diese stützt sich auf MMG 12 Ziff. 1 und 4. Nach diesen Bestimmungen ist eine Hinterlegung ungültig, wenn das Modell zur Zeit der Hinterlegung dem Publikum oder den beteiligten Verkehrskreisen bereits bekannt, also nicht mehr neu gewesen oder wenn der hinterlegte Gegenstand seiner Natur nach kein Modell im Sinne des Gesetzes ist. Gemäss MMG 6 ist nach erfolgter Hinterlegung zu vermuten, dass deren Gegenstand neu ist. Das gilt auch für die internationale Hinterlegung (BGE 80 II 361 = Pr 44 Nr. 45).

a) Es ist unbestritten, dass einem hinterlegten Modell die Neuheit auch dann abzuspreehen ist, wenn der Inhaber selbst es schon vor der Hinterlegung verwendet hat (BGE 61 I 206 = Pr 24 Nr. 153). Mit solchem Gebrauch hat die Beklagte ihre Einrede der Nichtigkeit bereits im kant. Verfahren begründet; sie hielt der Klägerin entgegen, aus den ESGE-Grossistenkatalogen der Jahre 1973/74 ergebe sich, dass sie die streitigen Modelle schon vor deren Hinterlegung hergestellt und vertrieben habe. Die Klägerin hat darauffhin die Einrede teilweise anerkannt, indem sie den beanspruchten Schutz auf die Hinterlegungen Nr. 61 723 vom 2. Oktober 1975, Nr. 62 663 vom 11. März 1976 und Nr. 63 397 vom 8. Juli 1976, d. h. auf die noch streitigen Modelle «Panda», «Luchs» und «Sheriff» beschränkte . . .

Die Beklagte anerkennt, dass die noch streitigen Modelle durch früher hergestellte jedenfalls insoweit nicht vorweggenommen sind, als sie sich durch eine schmückende Ausstattung des Kragens oder der äusseren Schaftseite deutlich von den früheren unterscheiden. Der Kragen des Panda-Modells ist mit Panda-Bildern versehen; derjenige des Luchs-Modells, das zudem ein markantes Luchs-Bild aufweist, ist einem Tierfell nachgebildet, während auf dem Sheriff-Modell nebst der Bezeichnung «Sheriff» und dem Sheriff-Stern eine besonders auffallende Verzierung angebracht ist.

Solche Ausstattungen sollen nach Auffassung der Beklagten modellrechtlich belanglos sein, weil sie sich in flächigen Darstellungen erschöpften und daher höchstens als Muster geschützt werden könnten. Das trifft schon in tatsächlicher Hinsicht nur beschränkt zu, handelt es sich zum Beispiel beim Luchs-Bild und beim Sheriff-Stern doch um plastische Elemente. Die Behauptung der Beklagten geht auch sonst fehl. Gewiss wird in der Praxis zwischen Muster und Modell unterschieden, da ersteres ein zweidimensionales, letzteres dagegen ein dreidimensionales Gebilde ist. Das Gesetz macht jedoch keinen Unterschied, da es beide als äussere Formgebung definiert und sowohl die Voraussetzungen wie die Wirkungen ihres Schutzes einheitlich regelt. Dass MMG 6 kombinierte Muster/Modell-Hinterlegungen ausschliesst, ändert daran nichts, da es sich dabei lediglich um eine Form- und Ordnungsvorschrift handelt. Die Originalität eines Modells kann daher nicht nur in seiner räumlichen Gestaltung, sondern auch im graphischen Schmuck bestehen, mit dem seine Oberflächen versehen sind. Diese Lösung ergibt sich aus der einheitlichen Regelung und trägt vor allem dem Umstand Rechnung, dass beide Elemente häufig eng miteinander verbunden oder aufeinander abgestimmt, im Einzelfall folglich kaum zu trennen sind (BGE 87 II 50 = Pr 50 Nr. 92; TROLLER, Immaterialgüterrecht I, S. 536 ff.).

Im vorliegenden Fall ist die schmückende Ausstattung der Modelle nicht blosses Beiwerk, sondern bestimmt den für die Beurteilung massgebenden Gesamteindruck auf das kaufende Publikum (BGE 84 II 661 = Pr 48 Nr. 58). Die zugunsten der

Klägerin bestehende Vermutung, die noch streitigen Modelle seien neu, ist daher nicht entkräftet, geschweige denn widerlegt.

b) Mit dem weiteren Einwand, die hinterlegten Stiefelformen seien ihrer Natur nach keine Modelle im Sinne des Gesetzes, versucht die Beklagte deren Schutzfähigkeit zu bestreiten.

Nach MMG 3 erstreckt sich der Modellschutz nicht auf die Herstellungsweise, Nützlichkeitszwecke und technische Wirkungen des nach dem Modell hergestellten Gegenstandes. In diesem Sinne sind vorweg alle Merkmale auszuscheiden, die durch Rücksichten auf den Gebrauchszweck und die Herstellung des Gegenstandes bedingt sind (BGE 95 II 473 = Pr 59 Nr. 36). Das gilt hier insbesondere von der allgemein üblichen Form und Ausgestaltung, die durch die Morphologie des menschlichen Fusses und den Verwendungszweck des Stiefels weitgehend vorbestimmt sind. Streitig ist, ob solche Überlegungen es zum Beispiel auch rechtfertigen, den Schaft des Stiefels aus einem Stück herzustellen, ihn mittels eines gerillten Randes mit der Sohle zu verbinden, diese unten mit einer Gelenkstütze zu versehen und die Sohlenfläche in eine Rand- und Innenpartie aufzuteilen. Wie es sich damit verhält, ist dem angefochtenen Urteil, abgesehen von einer beiläufigen Bemerkung über die Flächenaufteilung, nicht zu entnehmen, obschon es sich um Tatfragen handelt, die vom kant. Richter zu beantworten sind (BGE 95 II 475, 87 II 53 = Pr 59 Nr. 36, 50 Nr. 92). Es besteht diesbezüglich auch keine gesetzliche Vermutung, wie die Vi anzunehmen scheint; MMG 6 bezieht sich nicht auf die Gültigkeit der Hinterlegung schlechthin, sondern nur auf die Neuheit und die Urheberschaft.

Der Modellschutz setzt zudem eine äussere Formgebung voraus, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll (MMG 2). Letzteres trifft hier unstrittig zu. Umstritten ist dagegen das dem Gesetz zugrunde liegende ästhetische Erfordernis, die sogenannte materielle Neuheit. Nach der Rechtsprechung braucht die Form nicht das Ergebnis einer schöpferischen Tätigkeit zu sein; sie darf aber auch nicht im Nächstliegenden haften bleiben, sondern muss eine gewisse Originalität und damit ein Mindestmass an geistigem Aufwand erkennen lassen. Die Form muss dem Gegenstand ferner gegeben werden, um den Geschmack, den Sinn für das Schöne anzusprechen (BGE 95 II 472, 92 II 204 = Pr 59 Nr. 36, 55 Nr. 165 mit Hinweisen). Auch die Vi geht davon aus, schliesst sich dann aber den kritischen Bemerkungen KUMMERS zu BGE 87 II 49 = Pr 50 Nr. 92 an (ZBJV 99/1963, S. 24), wonach die schlichte Individualität der Formgebung genügt oder der Vergleich mit vorbekannten Formen ein «Anderssein» ergibt, das keinen besonderen qualitativen Schwellenwert mehr übersteigen müsse. TROLLER äussert sich ähnlich (Immaterialgüterrecht I, S. 534, Kurzlehrbuch, S. 84).

Auf das Merkmal einer gewissen Originalität völlig zu verzichten und sich auf die Prüfung der formellen Neuheit zu beschränken, wie die Vi das getan hat, geht jedenfalls dann nicht an, wenn dem Ansprecher zum vorneherein enge Grenzen gesetzt sind, einem Erzeugnis ein neuartiges Aussehen zu verleihen. Im vorliegenden Fall reicht bei den noch streitigen Modellen die schmückende Ausstattung indes noch aus, um die Originalität zu bejahen. Die Panda-Bilder, der Tierfellkragen, das mit Tiernamen eingerahmte Luchs-Bild, die Verzierung sowie Sheriff-Stern und -Marke geben den Modellen, die damit versehen sind, ein Mindestmass von originellem Charakter und prägen den für die Beurteilung massgebenden Eindruck auf das kaufende Publikum.

Die mit der Widerklage erhobene und in der Anschlussberufung wiederholte Einrede, die klägerischen Modellhinterlegungen «Panda», «Luchs» und «Sheriff» seien nichtig, erweist sich somit in Übereinstimmung mit dem angefochtenen Urteil als unbegründet. Die Berufung der Beklagten ist deshalb abzuweisen.

4. Die Klägerin begründete ihre Rechtsbegehren bereits im kant. Verfahren vor allem mit einer Verletzung von Modellrechten gemäss MMG 24 Ziff. 1. Nach dieser Bestimmung ist die Nachahmung eines hinterlegten Modells widerrechtlich, wenn eine Verschiedenheit nur bei sorgfältiger Vergleichung wahrgenommen werden kann; blosses Farbänderungen sind dabei ausser acht zu lassen. Damit geht das Modellrecht, wie die Vi zu Recht annimmt, von einem engeren Begriff der Nachahmung aus als das Marken- und Wettbewerbsrecht, da das hinterlegte und das widerrechtlich hergestellte Modell nebeneinander zu halten und gleichzeitig zu betrachten sind, man also nicht auf das blosses Erinnerungsbild abstellen darf. Beizupflichten ist der Vi auch darin, dass eine Nachahmung nicht schon durch geringfügige Unterschiede, die bei näherer Betrachtung ersichtlich sind, ausgeschlossen wird, weil es nicht auf die Abweichungen, sondern auf die Übereinstimmungen und damit wiederum auf den Gesamteindruck ankommt, den die miteinander zu vergleichenden Modelle insbesondere beim letzten Abnehmer hinterlassen (BGE 83 II 480 E. 3 = Pr 47 Nr. 20; TROLLER, Immaterialgüterrecht II, S. 771). Gestützt auf diese Kriterien gelangte die Vi zum Schluss, die streitigen Modelle der Parteien unterschieden sich namentlich durch die schmückende Ausstattung ihres Obertheiles, weshalb eine unzulässige Nachahmung zu verneinen sei.

Die Klägerin hält eine zergliedernde Betrachtungsweise, wie sie dem angefochtenen Urteil zugrunde liege, für verfehlt und verlangt eine Beurteilung ihrer Stiefel nach deren Gesamteindruck; diesfalls ergebe sich eine ganze Reihe von Nachahmungen, die zusammen als Verletzung ihrer Modellrechte zu werten seien. Dem ist vorweg entgegenzuhalten, dass alle von ihren Rechtsbegehren nicht oder nicht mehr erfassten Modelle vom Vergleich auszunehmen sind. Das gilt insbesondere für jene Modelle, bezüglich deren die Klägerin auf Widerklage hin den Abstand erklärt hat. Massgebend sind die von ihr eingeschränkten Feststellungsbegehren 1 lit. a-c.

Nach diesen Begehren ist das Sheriff-Modell der Klägerin mit dem Sheriff- bzw. späteren US-Marshall-Modell der Beklagten zu vergleichen. Beide weisen eine ähnliche graphische Verzierung von gleicher Grösse auf, lassen in den Aufschriften und in der Gestaltung des Sterns aber auffällige Unterschiede erkennen. Die Bezeichnung ist auf dem Modell der Klägerin markant in halbrundem Schriftzug und auf einem besonderen Läppchen, auf demjenigen der Beklagten dagegen kaum leserlich und im Stern angebracht. Dieser ist zudem sechszackig und eingeprägt, auf dem Modell der Klägerin dagegen fünfzackig und als Metallstück aufgesetzt. Die schmückende Ausstattung der Klägerin wirkt deshalb kräftiger und plastischer, die der Beklagten eher schwach und flächig. Dem Panda-Modell der Klägerin sind diejenigen gegenüberzustellen, deren Kragen die Beklagte mit der Marke «Robusto» sowie mit Tierabbildungen gekennzeichnet hat. Hiezu gehören stilisierte Bilder insbesondere von Fischen, Enten und Krokodilen, während die Klägerin auf dem Kragen ihres Modells einzig Panda-Bären wiedergibt, die dem Werbebild des World-Wildlife-Fund (WWF) entsprechen. Durch diese unterschiedliche Ausstattung des Kragens heben sich die streitigen Modelle deutlich voneinander ab. Das Luchs-Modell schliesslich ist mit den Stiefeln zu vergleichen, welche die Beklagte mit einem Löwen- oder Ti-

ger-Bild versehen hat. Der einem Tierfell nachgebildete Kragen des Luchs-Modells ist mit einem Schnürverschluss ausgerüstet, während die Beklagte sich auch hier damit begnügt hat, die Kragen ihrer Stiefel mit der Marke «Robusto» und den stilisierten Tierbildern auszustatten. Die Bilder auf der Aussenseite des Schaftes sodann lassen sich nur insofern miteinander in Beziehung bringen, als sie alle Raubtiere darstellen. Gleichwohl lassen sich die Modelle auch nach diesen Kennzeichen klar auseinanderhalten, da dasjenige der Klägerin ein eingepprägtes und mit Tiernamen eingerahmtes Luchs-Bild zeigt, die Stiefel der Beklagten dagegen Löwe oder Tiger in einer blossen Kontrastfarbe wiedergeben . . . Werden die zu vergleichenden Stiefel nebeneinander gestellt, so sind die Unterschiede in der äusseren Aufmachung schon bei oberflächlicher Prüfung zu ersehen; einer näheren Betrachtung bedarf es einzig bei den Western-Stiefeln, weil sie alle in Lederfarben gehalten sind. Dass einzelne Modelle an den falschen Lieferanten zurückgesandt worden sind, ist modellrechtlich unerheblich. Gewiss ist die Verwechslungsgefahr beim kaufenden Publikum erst recht zu bejahen, wenn ihr schon das fachkundige Verkaufspersonal erliegt. Wenn ein Verkäufer Retourware falsch sortiert, beruht sein Irrtum indes bestenfalls auf einem Erinnerungsbild, nicht auf einer zuverlässigen Vergleichung nebeneinander stehender Modelle.

Die Auffassung der Vi, eine Verletzung von Modellrechten gemäss MMG 24 Ziff. 1 sei zu verneinen, ist daher nicht zu beanstanden.

5. Die Klägerin macht ferner geltend, dass die Beklagte durch den Vertrieb widerrechtlich hergestellter Modelle unlauteren Wettbewerb begangen habe. Zu diesen Modellen zählt sie nicht nur die Stiefel mit schmückender Ausstattung des Kragens oder der äusseren Schaftseite (Ziff. 4 hiavor), sondern auch solche, bezüglich deren sie im kant. Verfahren auf Ansprüche aus Modellschutz verzichtet hat, weil sie weder mit Western-Zeichen noch mit Tierbildern versehen sind.

a) Mit der Vi ist vom Grundsatz auszugehen, dass nicht auf dem Umweg über das UWG als widerrechtlich bezeichnet werden darf, was nach den Spezialgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes erlaubt ist. Zu Unrecht rügt daher die Klägerin, die Vi habe der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von UWG 1 II d nicht den weiteren Begriff der Nachahmung zugrunde gelegt; denn damit würde der Richter sich über die vom Gesetz gewollte Beschränkung des Muster- und Modellschutzes hinwegsetzen. Wenn die Form einer Ware nicht oder nicht mehr unter diesem Schutz steht, darf sie grundsätzlich auch aus ästhetischen Gründen nachgeahmt werden. Jedermann darf seiner Ware jene Form geben, die sie am gefälligsten und damit am besten verkäuflich macht. Anders verhält es sich insbesondere, wenn eine Ware eine bestimmte Form oder Ausstattung nur deshalb erhalten hat, damit sie von gleichen oder ähnlichen Erzeugnissen anderen Ursprungs unterschieden werden könne. Unter dieser Voraussetzung ist die Form nicht ästhetisch bedingt, sondern bloss äussere Zutat zur Kennzeichnung der Ware und darf daher von andern Herstellern nicht nachgemacht werden (BGE 103 II 215 E. 3, 95 II 477 = Pr 66 Nr. 247, 59 Nr. 36 mit Hinweisen).

Nach dem angefochtenen Urteil lässt sich nicht sagen, die klägerischen Stiefel-Modelle hätten sich wegen ihrer besonderen Ausstattung im Verkehr durchgesetzt. Die Vi hält der Klägerin entgegen, sie behaupte selbst nicht, ihre Stiefel hätten eine solche Geltung erreicht, dass das kaufende Publikum aus ihrem Aussehen auf die richtige Herkunft schliesse. Ein Anzeichen für die Herkunft könnte zudem einzig im

Panda-Bär erblickt werden, der aber nicht auf die Klägerin, sondern auf den WWF hinweise. Dagegen ist nicht aufzukommen mit der Behauptung, die Verkehrsgeltung sei durch die unbestrittenen Retoursendungen bewiesen. Dass im Fachhandel Verwechslungen vorgekommen sind, heisst nicht, auch Käuferkreise hätten Stiefel der streitigen Art ohne weiteres der Klägerin zugerechnet. Der Einwand sodann, die schmückende Ausstattung oder andere Formelemente ihrer Stiefel hätten von Anfang an eine die Herkunft kennzeichnende Funktion gehabt, ist kaum ernst gemeint und durch nichts belegt. Es fällt gegenteils auf, dass die Klägerin ihre Stiefel nicht mit der Firma oder Marke «BATA» versehen hat, um selber Verwechslungen vorzubeugen oder die angeblich beabsichtigte Unterscheidung der Ware im Verkehr zu sichern. Ob sie das Zeichen weggelassen hat, weil sie es nicht mit billigen Massenartikeln in Verbindung bringen wollte, kann offen bleiben. Festzuhalten ist dagegen, dass Käufer solcher Artikel sich erfahrungsgemäss um deren Herkunft überhaupt nicht kümmern (BGE 92 II 209, 87 II 56 = Pr 55 Nr. 165, 50 Nr. 77).

Soweit die Klägerin die Verwechslungsgefahr bei Stiefeln ohne schmückende Ausstattung mit andern Elementen, insbesondere mit den reliefartigen Linien, dem Schnürverschluss, der Gelenkstütze, der Sohlenaufteilung oder der losen Innensohle, begründen will, geht sie ebenfalls fehl. Solche Merkmale sagen über die Herkunft der Ware nichts aus, weil in dieser Hinsicht alle Erzeugnisse der betreffenden Art, woher sie auch kommen mögen, annähernd gleich aussehen. Deswegen lässt sich nicht sagen, die nachgemachte Ware könne mit der eines bestimmten Mitbewerbers verwechselt werden. Sie kann mit allen Waren dieser Art verwechselt werden, aber verletzt ist keiner der Mitbewerber, weil keiner einen Anspruch darauf hat, Waren dieser Ausgestaltung allein herzustellen.

b) Eine andere Frage ist, ob unlauterer Wettbewerb gemäss der in UWG 1 I enthaltenen Generalklausel vorliege. Nach dieser Bestimmung gilt jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen Treu und Glauben verstossen, als unlauter. Das Gesetz will damit dem Richter die Möglichkeit geben, von den Sonderbestimmungen des Abs. 2 nicht oder nur teilweise erfasste Sachverhalte im Lichte des Grundsatzes von Treu und Glauben allseitig zu würdigen (BGE 102 II 294 = Pr 65 Nr. 222). Dies rechtfertigt sich namentlich in Fällen der Ausbeutung fremder Leistung. Die Klägerin wirft der Beklagten denn auch vor, sie habe sich jeweilen prompt von ihren Modellen «inspirieren» lassen und diese systematisch nachgeahmt, um aus ihrem Goodwill Nutzen zu ziehen.

Die wettbewerbliche Leistung eines Konkurrenten gegen die missbräuchliche Ausnützung durch andere zu schützen, gehört zu den Grundgedanken des Wettbewerbsrechtes (BGE 87 II 56 = Pr 50 Nr. 77). Die Grenzen dieses Schutzes sind schwierig festzusetzen, weil schon das Spannungsverhältnis zwischen den Spezialgesetzen über den gewerblichen Rechtsschutz und dem Wettbewerbsrecht Unklarheiten schafft. Regel muss aber bleiben, dass spezialrechtlich nicht geschützte Arbeitsergebnisse als solche wettbewerbsrechtlich ebenfalls nicht schützbar sind, mögen sie auch mit Mühe und Kosten errungen worden sein. Die ästhetische Ausgestaltung einer Ware ist in Bereichen, die vom Muster- oder Modellschutz nicht erfasst werden, nicht das Monopol ihres geistigen Urhebers (BGE 95 II 468; 87 II 63 = Pr 50 Nr. 77).

Besondere Umstände können indes selbst ein Verhalten, das nach Muster- oder Modellrecht nicht zu beanstanden ist, im Sinne von UWG 1 I missbräuchlich machen

und daher die Anwendung dieser Bestimmung rechtfertigen. Das ist in BGE 90 II 56 E. 6 = Pr 53 Nr. 74 zum Beispiel aus den Begleitumständen einer Nachahmung gefolgert worden. Dagegen hat das Bg mangels tatsächlicher Voraussetzungen bisher offengelassen, ob das planmässige Heranschleichen an eine fremde Ausstattung als unlauterer Wettbewerb zu werten ist (BGE 95 II 199 und 469). Das ist an sich ebenfalls zu bejahen. Die systematische Häufung raffinierter Nachahmungen «bis an die Grenze des Unzulässigen» ist mit Treu und Glauben ebensowenig zu vereinbaren wie eine einmalige genaue Nachahmung, wenn sie wie diese darauf angelegt ist, den guten Ruf des Konkurrenzzeugnisses in schmarotzerischer Weise auszubuten (KUMMER, ZBJV 107/1971, S. 228; DAVID, Schweiz. Wettbewerbsrecht, S. 392).

c) Solche Umstände erblickt die Klägerin darin, dass die Beklagte ihr Sortiment von Anfang an in Anlehnung an die hinterlegten Modelle aufgebaut und damit eine eigentliche Nachahmungspolitik betrieben habe. Dieser Vorwurf ist auf die Stiefel mit schmückender Ausstattung von Kragen oder Schaftaussenseite zu beschränken, für die der Modellschutz im Verfahren aufrechterhalten worden ist (Panda, Luchs, Sheriff); die andern Stiefel fallen dabei ausser Betracht, weil ihre Ausstattung wenig typisch ist und ihre Inverkehrsetzung und praktische Bedeutung ungenügend abgeklärt sind.

Aus den hievorigen Vergleichen ergeben sich allerdings auffallende Ähnlichkeiten zwischen den Stiefeln der Beklagten und den Panda-, Luchs- und Sheriff-Modellen der Klägerin, weshalb diesbezüglich von einer deutlichen «Annäherung», einem «Ablauschen» (KUMMER a. a. O.), gesprochen werden kann. Diese Ähnlichkeiten reichen indes nicht aus; erforderlich ist eine *systematische* Annäherung. Von einer solchen kann hier noch nicht die Rede sein, da es sich nur um drei Modelle handelt und beide Parteien zahlreiche andere Typen hergestellt und vertrieben haben, für die der Vorwurf nicht zutrifft. Es rechtfertigt sich in diesem Sinn Zurückhaltung, wenn aufgrund von UWG 1 I ein Verhalten, das modellrechtlich nicht zu beanstanden ist und von den besonderen Tatbeständen von UWG 1 II nicht erfasst wird, als systematische Annäherung geahndet werden soll.

6. Liegt somit weder eine Verletzung von Modellrechten noch unlauterer Wettbewerb zum Nachteil der Klägerin vor, so ist deren weiteren Klagebegehren der Boden entzogen, die Berufung der Klägerin folglich in vollem Umfang abzuweisen.

III. Markenrecht

MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Bezeichnung «AQUA-fit» als Wortmarke

– Dass eine Marke nur von Fachleuten als Bezeichnung einer Eigenschaft oder Warenart verstanden wird, schliesst ihre Würdigung als Gemeingut nicht aus.

– Die Marke «AQUA-fit» enthält eine deutliche Angabe über die Beschaffenheit der betreffenden Waren (Desinfektions- und Heilmittel für Tiere) sowie einen ebenso offenen Hinweis auf deren Wirkung, insbesondere für Fachleute wie Apotheker und Tierärzte, die hier massgebend sind; sie ist somit als Gemeingut anzusehen.

Marque verbale «AQUA-fit»

– *Le fait que seuls les hommes du métier comprennent une marque comme indication d'une qualité ou de la nature des produits n'exclut pas qu'elle soit considérée comme appartenant au domaine public.*

– *La marque «AQUA-fit» contient une indication claire de la qualité des produits concernés (désinfectants et médicaments pour les animaux) de même qu'un renvoi à leur effet tout aussi manifeste, particulièrement pour des spécialistes tels que des pharmaciens ou vétérinaires dont l'opinion est en l'espèce déterminante; elle doit dès lors être considérée comme appartenant au domaine public.*

PMMBl 17 (1978) I 64, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 3. Mai 1978 i. S. Zoomedica Frickhinger gegen das Amt.

Das Bundesgericht zieht im Verfahren gemäss Artikel 109 OG in Erwägung:

1. – Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Firma Zoomedica Frickhinger, Planegg (BRD), richtet sich gegen eine Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum, das am 26. Januar 1978 der Wortmarke «AQUA-fit» der Beschwerdeführerin für das Gebiet der Schweiz endgültig den Schutz verweigert hat. Die Marke ist im deutschen Warenzeichenregister eingetragen und unter Nr. 424 006 auch international registriert. Sie ist für den Gebrauch auf Desinfektionsmitteln für Kleintiere und auf Heilmittel für Tiere bestimmt.

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz gelten seit 1970 das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUE) in den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (AS 1970 S. 620 und 1689, 1973 S. 1711 und 1717). Nach Art. 5 Abs. 1 MMA darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVUE genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register abgelehnt werden dürfte. Das betrifft gemäss Art. 6^{quinquies} lit. B PVUE insbesondere zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder als Gemeingut anzusehen ist (Ziff. 2) oder wenn sie gegen die guten Sitten verstösst (Ziff. 3).

Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgründen. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist. Eine blosser Gedankenassoziation oder Anspielung auf die Ware machen ein Zeichen jedoch nicht zum Gemeingut. Die Bezeichnung

muss vielmehr in einem so engen Zusammenhang mit der Ware stehen, dass der Sinn der Verbindung ohne besondere Denkarbeit oder Phantasie zu erkennen ist (BGE 103 Ib 18/9, 101 Ib 15, 100 Ib 251, 99 Ib 24, 99 II 403, 98 II 144 und 402). Dass eine Marke aus Wörtern einer Sprache besteht, die in der Schweiz weder Amtsnoch Nationalsprache ist, und daher hier bloss von einem bestimmten Kreis, z. B. nur von Fachleuten als Bezeichnung einer Eigenschaft oder Warenart verstanden wird, schliesst dagegen ihre Würdigung als Gemeingut nicht aus (BGE 97 I 83, 96 I 755, 95 I 479, 91 I 358).

2. – Die streitige Marke besteht aus dem lateinischen Hauptwort «aqua» und dem Eigenschaftswort «fit». Der erste Bestandteil bedeutet «Wasser» und wird in der Schweiz schon deshalb von weiten Teilen der Bevölkerung verstanden, weil er sich vom italienischen Wort «acqua», das den gleichen Sinn hat und eine reine Sachbezeichnung ist, nur durch eine leicht abweichende Schreibweise unterscheidet. Dazu kommt, dass das Wort «aqua» häufig zur Bezeichnung von Wasser in pharmazeutischen Präparaten und in der Pharmazie, wozu neben der Chemie und Botanik insbesondere auch der Umgang mit Arzneimitteln gehört, verwendet wird (vgl. Römpps Chemie-Lexikon, 1972 Bd. 1 S. 217/18 und dort angeführte Beispiele; Herders Standard Lexikon, 1961 Bd. 3 S. 174 unter «Pharmazie»). Es muss deshalb auch im vorliegenden Fall, wo es um Desinfektions- und Heilmittel für Tiere geht, als Hinweis darauf verstanden werden, dass die Mittel mit Wasser in Zusammenhang zu bringen sind, das Wort also beschreibender Natur ist.

Das dem Englischen entnommene Beiwort «fit» bedeutet leistungsfähig, in guter Form, in guter körperlicher Verfassung (Harrap's Standard French and English Dictionary und Langenscheidts Enzyklopädisches Wörterbuch Englisch-Deutsch, je unter «fit»). Mit dieser Bedeutung ist das Wort von Sportkreisen namentlich des deutschen Sprachbereiches seit langem übernommen und schliesslich auch in deutsche Wörterbücher aufgenommen worden (Duden, Rechtschreibung, 17. Aufl. 1973; Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 1974; Duden, Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache, 1976 Bd. 2). Im Markenbestandteil «fit» ist daher, wie das Amt mit Recht bemerkt, ein Hinweis darauf zu erblicken, dass die damit gekennzeichneten Erzeugnisse die Leistungsfähigkeit oder das Wohlbefinden der Tiere, bei denen sie angewendet werden, wiederherstellen oder fördern sollen.

Freilich geht es in der Regel nicht an, eine Wortverbindung zu zerlegen und jedes einzelne Wort darauf hin zu überprüfen, ob es über die Ware etwas aussage. Wie es sich damit verhält, beurteilt sich vielmehr nach dem Eindruck, den die Marke als Ganzes macht (BGE 101 Ib 16/17). Im vorliegenden Fall genügt aber die Bedeutung der beiden Markenbestandteile, um ohne Beanspruchung der Phantasie auch den Sinn der Wortverbindung «AQUA-fit» zu ermitteln. Selbst diesfalls liegt in der Marke eine deutliche Angabe über die Beschaffenheit der Ware sowie ein ebenso offener Hinweis auf deren Wirkung, weshalb weder von einem Zweifels- noch von einem Grenzfall die Rede sein kann. Das gilt insbesondere für Fachleute, wie Apotheker und Tierärzte, die als Verkäufer oder Verbraucher der Ware in Frage kommen. Dass einzig das Urteilsvermögen des letzten Abnehmers massgebend sei, womit hier angeblich der Hundebesitzer gemeint ist, wie die Beschwerdeführerin einwendet, trifft übrigens nicht zu (BGE 96 I 755, 96 II 240, 251 und 261 mit Zitaten). Die streitige Wendung ist für weite Kreise sowohl als Ganzes wie nach ihren Bestandteilen als Gemeingut anzusehen. Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG verbietet es

daher, sie markenrechtlich zu schützen und damit Dritte von ihrem Gebrauch in bezug auf eigene Erzeugnisse auszuschliessen.

Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob die Marke «AQUA-fit» auch geeignet wäre, das Publikum zu täuschen, und deshalb gegen die guten Sitten verstiesse.

3. – Die Beschwerdeführerin wirft dem Amt mangelhafte Logik vor, weil man es entweder mit einer beschreibenden oder einer Beschaffenheits- oder mit einer Qualitätsangabe zu tun habe; ein und derselben Wortmarke könnten nicht alle drei Merkmale gleichzeitig angedichtet werden.

Der Vorwurf beruht auf einer Verkennung der drei Merkmale, die rechtlich nicht als Gegensätze zu verstehen sind. Ihnen ist vielmehr gemeinsam, dass sie alle als Gemeingut anzusehen sind und daher eine Marke zum vorneherein schutzunfähig machen (Art. 3 Abs. 2 MSchG). Das gilt nicht nur für reine Sachbezeichnungen, sondern auch für blossе Beschaffenheitsangaben wie Hinweise auf die Natur der Ware, auf ihre Zusammensetzung, Qualität oder Herkunft, auf ihren Wert oder Zweck usw. Die Unterscheidung ist zudem rechtlich unerheblich, weil Marken mit solchen Hinweisen so oder anders für den allgemeinen Gebrauch freizuhalten sind. Deswegen werden beschreibende und Beschaffenheitsangaben denn auch häufig als sinnverwandte Wendungen gebraucht, ohne dass auf ihre inhaltlichen Unterschiede und ihre Zugehörigkeit zur einen oder andern Kategorie von Angaben eingegangen wird (vgl. TROLLER, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, S. 62).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Beurteilung von Wortverbindungen

– Wortverbindungen sind in der Regel als Ganzes zu beurteilen. Das heisst aber nicht, dass bei einer Wortverbindung über die Bedeutung ihrer Bestandteile auch dann hinwegzusehen ist, wenn bereits diese deutliche Hinweise auf die zu kennzeichnende Ware enthalten.

Wortverbindung «Spektromelt»

– Die Wortverbindung «Spektromelt» hat für Erzeugnisse, die in einem spektrochemischen Verfahren zur Herstellung von glasartig erstarrenden Schmelzen verwendet werden sollen, rein beschreibenden Charakter.

Appréciation des combinaisons verbales

– D'une manière générale, les combinaisons verbales doivent être appréciées dans leur ensemble. Cela ne signifie pas, cependant, que l'on puisse ignorer la signification des éléments qui les composent, en particulier lorsque ces éléments se réfèrent de façon évidente aux marchandises qu'il s'agit de distinguer.

Combinaison verbale «Spektromelt»

– La combinaison verbale «Spektromelt» a un caractère purement descriptif pour des produits qui sont utilisés, dans un procédé spectrochimique, pour la production de fusions qui se solidifient par vitrification.

PMMBI 17 (1978) I 69, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 11. September 1978 i. S. E. Merck gegen das Amt.

Erwägungen:

1. – Die Firma E. Merck, Darmstadt (BRD), führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum, das am 20. März 1978 ihrer Wortmarke «Spektromelt» den Schutz für das Gebiet der Schweiz endgültig verweigert hat. Die Marke ist im deutschen Warenzeichenregister eingetragen und unter Nr. 426 964 auch international registriert. Sie ist für den Gebrauch auf chemischen Erzeugnissen bestimmt, die wissenschaftlichen Zwecken dienen.

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz gelten seit 1970 das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums ([PVUe] in den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen [AS 1970 S. 620 und 1689, 1973 S. 1711 und 1717]). Nach Art. 5 Abs. 1 MMA darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVUe genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register abgelehnt werden dürfte. Das trifft gemäss Art. 6^{quinquies} lit. B PVUe insbesondere zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder als Gemeingut anzusehen ist (Ziff. 2) oder z. B. wegen Täuschungsgefahr gegen die guten Sitten verstösst (Ziff. 3).

Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgründen. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist. Eine blossе Gedankenassoziation oder Anspielung auf die Ware machen ein Zeichen freilich noch nicht zum Gemeingut. Die Bezeichnung muss vielmehr in einem so engen Zusammenhang mit der Ware stehen, dass der Sinn der Verbindung ohne besondere Denkarbeit oder Phantasie zu erkennen ist (BGE 103 Ib 18/19 und 270, 101 Ib 15, 100 Ib 251, 99 Ib 24, 99 II 403, 98 II 144 und 402). Dass eine Marke aus Wörtern einer Sprache besteht, die in der Schweiz weder Amts- noch Nationalsprache ist, und daher hier bloss von einem bestimmten Kreis, z. B. nur von Fachleuten als Bezeichnung einer Eigenschaft oder Warenart verstanden wird, schliesst dagegen ihre Würdigung als Gemeingut nicht zum vornherein aus (BGE 97 I 83, 96 I 755, 95 I 479, 91 I 358).

2. – Die streitige Marke ist ein aus «spectro» und «melt» zusammengesetztes Wort. Ihr erster Bestandteil stammt aus dem lateinischen Hauptwort «spectrum», womit ein durch Lichtzerlegung entstehendes Farbenbild gemeint ist. Mit angepasster Schreibweise ist dieses Wort seit langem insbesondere von der deutschen Sprache

übernommen, seine ursprüngliche Bedeutung aber auf die Trennung aller Arten von Strahlen erweitert worden. Der gleiche Sinn liegt den Ausdrücken «spektral» und «spektrum» zugrunde, die beide in zahlreichen Wortverbindungen vorkommen, unter Fachleuten allgemein üblich geworden sind und selbst von weiten Kreisen der Bevölkerung als Beiwörter oder Wortteile mit beschreibendem Charakter verstanden werden. Auf dem Gebiete der Physik und Chemie gehören dazu z. B. Fachausdrücke wie Spektralfarben, Spektralanalyse, Spektrallinien, Spektrographie, Spektrometrie und Spektroskopie (Herders Standard Lexikon, 1961 Bd. 3; Brockhaus Enzyklopädie, 1973 Bd. 17; Römppps Chemie-Lexikon, 1975 Bd. 5; Duden Fremdwörterbuch, 1960). Ähnliche Verbindungen mit «spectro» finden sich auch in andern Sprachen, namentlich im Französischen und Englischen.

Die Beschwerdeführerin versucht dies nicht zu widerlegen. Sie räumt auch ein, dass das dem Englischen entnommene Hauptwort «melt» eine reine Sachangabe enthält, da es nach ihren eigenen Ausführungen mit Schmelze, Schmelzfluss, Schmelzgang oder Schmelzung zu übersetzen ist (De Vries, English-German Technical and Engineering Dictionary, 954; New Webster's Dictionary, 1975). Die Beschwerdeführerin macht aber geltend, zu beurteilen sei die Wortverbindung «Spektromelt» als Ganzes, und zwar im Zusammenhang mit den chemischen Erzeugnissen, für welche die Marke nach der Warenliste bestimmt sei; so besehen sei das streitige Zeichen eine neue, durchaus unterscheidungskräftige Wortschöpfung, die keine konkreten Angaben über die Erzeugnisse enthalte.

Diese Einwände gehen fehl. Gewiss geht es in der Regel nicht an, eine Wortverbindung zu zerlegen und jedes einzelne Wort daraufhin zu überprüfen, ob es über die Ware etwas aussage; dies hängt vielmehr vom Eindruck ab, den die Marke als Ganzes macht (BGE 101 Ib 16/17). Richtig ist ferner, dass selbst die Verbindung zweier an sich gemeinfreier Bezeichnungen eine schutzfähige Marke ergeben kann, wenn ein Zusammenhang zwischen der Wortverbindung und der Ware nicht zu ersehen ist, es sich also beim Ganzen um eine blosser Phantasiebezeichnung handelt (BGE 99 II 403). Das heisst indes nicht, bei einer Wortverbindung sei über die Bedeutung ihrer Bestandteile auch dann hinwegzusehen, wenn bereits diese deutliche Hinweise auf die Ware enthalten, welche mit der Marke versehen werden soll.

Das trifft aber hier nach den eigenen Angaben der Beschwerdeführerin zu. Wie aus ihrem Schreiben vom 5. Januar 1978 an das Amt erhellt, wählte sie das Beiwort «melt», weil die streitige Marke «für ein Röntgenfluoreszenz-Aufschlussmittel zur Herstellung von glasartig erstarrenden Schmelzen benutzt werden soll. Da aber einzelne Mischungen auch für andere spektrochemische Verfahren verwendet werden können», wollte die Markeninhaberin «auch den allgemeinen Hinweis hierauf geben». Nach dieser Erklärung über den Sinn und Zweck des Beiwortes steht es der Beschwerdeführerin nicht an, den engen Zusammenhang zwischen der Ware und der Marke bestreiten und diese als blosses Phantasiezeichen ausgeben zu wollen. Ihre Erzeugnisse sollen zugegebenermassen in einem spektrochemischen Verfahren zur Herstellung von glasartig erstarrenden Schmelzen verwendet werden. Das eine wie das andere kommt in der Marke zum Ausdruck, weshalb deren beschreibender Charakter zu bejahen ist.

Dass es sich um eine neue und ungebräuchliche Wortverbindung handelt, steht ihrer Würdigung als Gemeingut nicht entgegen, da ihr Sinn von Chemikern, Wissenschaftlern und andern Fachleuten, welche als Abnehmer oder Verbraucher der Erzeugnisse in Frage kommen, ohne besondere Denkarbeit zu erkennen ist. Die

vom Amt eingeholten Auskünfte bestätigen dies, weshalb weder von einem Zweifels- noch von einem Grenzfall die Rede sein kann. Es verhält sich vielmehr ähnlich wie z. B. bei den Wortmarken «Bioclinique» und «Synchrobel», welche das Bundesgericht auf Beschwerde hin ebenfalls als schutzunfähig bezeichnet hat (BGE 101 Ib 17, 95 I 480).

Bei diesem Ergebnis kann offenbleiben, ob die Marke «Spektromelt» nach der Behauptung des Amtes auch geeignet wäre, Abnehmer zu täuschen und deshalb gegen die guten Sitten verstiesse.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Bezeichnung «Frosti» als Wortmarke

– Das Zeichen «Frosti» enthält aufgrund seiner klanglichen Übereinstimmung mit dem englischen Wort «frosty» und der Nähe zu den deutschen Wörtern «Frost» und «frostig» eine beschreibende Angabe bezüglich der Erzeugnisse, für welche die Marke vorgesehen ist.

– Es ist unter dem Gesichtspunkt der Schutzzähigkeit der streitigen Marke unerheblich, ob diese für Speiseeis selbst oder für Halbfabrikate zur Zubereitung von solchem bestimmt ist.

Marque verbale «Frosti»

– Phonétiquement identique au mot anglais «frosty» et très proche des mots allemands «Frost» et «frostig», l'appellation «Frosti» constitue une indication descriptive des produits auxquels elle est destinée.

– S'agissant de déterminer si la marque en question est susceptible de protection, il importe peu qu'elle soit destinée à des glaces alimentaires ou à un produit semifini utilisé dans leur préparation.

PMMBl 17 (1978) I, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 11. September 1978 i. S. Zick-Zack-Werk gegen das Amt.

Das Bundesgericht zieht im Verfahren gemäss Art. 109 OG in Erwägung:

1. – Die Firma Zick-Zack-Werk Rudolf Wild, Heidelberg (BRD), führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum, das am 9. März 1978 ihrer Wortmarke «Frosti» den Schutz für das Gebiet der Schweiz endgültig verweigert hat. Die Marke ist im deutschen Warenzeichenregister eingetragen und unter Nr. 425 437 auch international registriert. Die Beschwerdeführerin will damit Pulver und Essenzen für Speiseeis sowie Mischungen kennzeichnen, die aus Fruchtkonzentraten und Milch oder Wasser bestehen und zu Hause für die Zubereitung von Speiseeiglace verwendet werden.

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz gelten seit 1970 das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) in den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (AS 1970 S. 620 und 1689, 1973 S. 1711 und 1717). Nach Art. 5 Abs. 1 MMA darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVUe genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register abgelehnt werden dürfte. Das trifft gemäss Art. 6^{quinquies} lit. B PVUe insbesondere zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder als Gemeingut anzusehen ist (Ziff. 2) oder wenn sie gegen die guten Sitten verstösst (Ziff. 3).

Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgründen. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist. Eine blosser Gedankenassoziation oder Anspielung auf die Ware machen ein Zeichen freilich noch nicht zum Gemeingut. Die Bezeichnung muss vielmehr in einem so engen Zusammenhang mit der Ware stehen, dass der Sinn der Verbindung ohne besondere Denkarbeit oder Phantasie zu erkennen ist (BGE 103 Ib 18/19 und 270, 101 Ib 15, 100 Ib 251, 99 Ib 24, 99 II 403, 98 II 144 und 402). Dass eine Wortmarke einer Fremdsprache entnommen ist und daher in der Schweiz bloss von einem bestimmten Kreis, z. B. nur von Fachleuten, als Bezeichnung einer Eigenschaft oder Warenart verstanden wird, schliesst dagegen ihre Würdigung als Gemeingut nicht von vornherein aus (BGE 97 I 83, 96 I 755, 95 I 479, 91 I 358).

2. – Das Zeichen «Frosti» ist eine reine Wortmarke, da sie jeder besondern graphischen Ausgestaltung entbehrt. Es unterscheidet sich vom englischen Eigenschaftswort «frosty» nur durch eine leicht abweichende Schreibweise, deckt sich aber vollständig mit dessen Wortklang, der mangels eines charakteristischen Wortbildes den Gesamteindruck der Marke bestimmt und daher am ehesten in der Erinnerung des Lesers haften bleibt (BGE 101 Ib 16/17, 88 II 378 E. 2). Das Wort «frosty» ist mit eiskalt, eisig oder frostig zu übersetzen (vgl. Langenscheidts Enzyklopädisches Wörterbuch, Englisch-Deutsch, Bd. 1 1962; Cassell's German & English Dictionary, 12. Aufl. 1968/72, je unter «frosty»). Es bedarf daher entgegen den Einwänden der Beschwerdeführerin weder einer besondern Vorstellung noch einer Gedankenassoziation, um bei der Marke «Frosti» auf eine gleiche Bedeutung des Wortes zu fallen.

Dieser Schluss liegt um so näher, als die streitige Marke den deutschen Wörtern «Frost» und «frostig», womit eine Temperatur unter dem Gefrierpunkt des Wassers gemeint ist, ebenfalls täuschend ähnlich ist. Auch diesfalls ergibt sich eine beschreibende Angabe über die besondere Bestimmung der Erzeugnisse, für welche die Marke vorgesehen ist. Es verhält sich ähnlich wie z. B. bei den Marken «Sibel» und «Yurop», welche das Bundesgericht wegen ihrer phonetischen Übereinstimmung mit der französischen Sachbezeichnung «si belle» bzw. dem englisch ausgesprochenen Namen «Europe» als schutzunfähig erachtet hat (BGE 100 Ib 252; Schweiz. Patent-, Muster- und Marken-Blatt 1969 I S. 27/8).

Dagegen vermag die Beschwerdeführerin auch mit dem Einwand nicht aufzukommen, dass es sich bei den der Marke zugeordneten Waren nicht um Endprodukte in gefrorenem Zustand, sondern um Halbfabrikate zur Zubereitung von Speiseglace handle. Sie verkennt, dass auch Hinweise auf den Zweck der Erzeugnisse, welche mit

der Marke versehen werden sollen, unzulässig sind (BGE 103 Ib 270 E. 2). Unter dem Gesichtspunkt der Schutzfähigkeit der streitigen Marke ist daher unerheblich, ob diese für die als Ausgangsstoffe dienenden Pulver, Essenzen und Mischungen oder für das Endprodukt selbst, nämlich das Speiseeis, bestimmt ist. Das Amt hält der Beschwerdeführerin mit Recht entgegen, dass eine unterschiedliche Behandlung von Halb- und Fertigfabrikaten angesichts der Bedeutung, welche ersteren für die Zubereitung von Speiseeis gemäss Art. 248 und 248 d LMV zukommt, auch sachlich nicht gerechtfertigt wäre.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Die Marke «SANO-VITAL» ist für Vitaminpräparate und Futtermittel nicht zulässig.

La marque «SANO-VITAL», destinée à des préparations vitaminées et à des aliments pour animaux, ne peut pas être enregistrée.

BGE 104 I b 138, PMMBI 17 (1978) I 44, Praxis 67 (1978) 410 und JT 126 (1978) I 271, Urteil der I. Zivilabteilung vom 14. März 1978 i. S. Zehentmayer gegen das Amt.

A. – Eduard Zehentmayer vertreibt unter der Einzelfirma «Sano-Pharm E. Zehentmayer» chemisch-pharmazeutische Erzeugnisse für den veterinär-medizinischen und den futtermitteltechnischen Bedarf. Am 14. Juli 1977 meldete er beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum die Bezeichnung «SANO-VITAL» zur Eintragung als Wortmarke im Markenregister an, und zwar für emulgierte Vitaminpräparate und Futtermittel (Gesuch Nr. 3561). Das Amt, das entsprechende Gesuche schon in den Jahren 1971 und 1974 abgewiesen hatte, verweigerte mit Verfügung vom 15. Dezember 1977 die Eintragung. Hingegen hatte es früher «SANO-VITAL» mit Farbenanspruch und in besonderer Schriftgestaltung zur Eintragung angenommen.

B. – Gegen die Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 15. Dezember 1977 hat Eduard Zehentmayer Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben, mit der er die Gutheissung seines Eintragungsgesuches verlangt. Das Amt trägt auf Abweisung der Beschwerde an.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. – Marken, die als wesentlichen Bestandteil ein zum Gemeingut gehörendes Zeichen enthalten, werden nicht geschützt; ihre Eintragung ist zu verweigern (Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG). Das gilt namentlich für Wörter, die in einem so engen Zusammenhang zur Ware stehen, dass sie unmittelbar auf deren Herkunft, Zweckbestimmung oder Eigenschaften hinweisen, also Sachbezeichnungen sind und als solche die erforderliche Kennzeichnungskraft nicht besitzen. Ein derartiger Hinweis liegt dann vor, wenn die Bezeichnung in einem so engen Zusammen-

hang mit der Ware steht, dass sie ohne besondere Gedankenarbeit auf eine bestimmte Eigenschaft oder auf die Beschaffenheit schliessen lässt (BGE 103 Ib 17 E. 1, 101 Ib 16 E. 2, 100 Ib 251 E. 1, 99 II 402 E. 1a mit Hinweisen).

2. – Richtig ist, dass die Verbindung zweier an sich gemeinfreier Bezeichnungen eine schutzwürdige Marke bilden kann, wenn sie dergestalt eine genügende Kennzeichnungskraft aufweist (BGE 99 II 403 E. 1a). Dies ändert jedoch nichts daran, dass bei der Beurteilung von den Bestandteilen einer zusammengesetzten Wortmarke auszugehen und dann zu prüfen ist, was die Verbindung als Ganzes ergibt. Das gilt auch für Bestandteile, die aus Fremdsprachen stammen, aber allgemein bekannt sind.

Anhand der aufgezeigten Grundsätze ist im folgenden zu untersuchen, wie es sich mit der Bezeichnung «SANO-VITAL» verhält, die vom Amt als Wortmarke nicht zugelassen worden ist. Für das Verständnis und die sprachliche Einordnung des Elementes «sano» ist der Bindevokal «o» ohne wesentliche Bedeutung. Abzustellen ist auf den Wortstamm «san-», von dem aus unter anderem die lateinischen Wörter sanus (gesund, heil), sanare (gesund machen, heilen), sanitas (Gesundheit) gebildet werden. Auf denselben Wortstamm gehen im Deutschen die Fremdwörter sanieren (gesund machen, wieder leistungsfähig machen), sanitärisch (den Gesundheitsdienst betreffend), Sanität (Gesundheitsdienst), im Französischen die Wörter sain (gesund), santé (Gesundheit) und schliesslich im Italienischen die Wörter sano (gesund) und sanità (Gesundheit) zurück. Ausgehend von den schweizerischen Landessprachen ist somit offensichtlich, dass das Element «sano» in der vom Beschwerdeführer zur Eintragung angemeldeten Marke ohne weiteres mit Begriffen wie Gesundheit, gesund usw. in Zusammenhang gebracht wird. Auch das Element «vital» ist lateinischen Ursprungs. Es bedeutet lebensvoll, lebenswichtig, lebenskräftig, für das Leben kennzeichnend, das Leben betreffend, unternehmungslustig. Als Fremdwort hat es in das Deutsche, aber auch in die andern Landessprachen Eingang gefunden und ist im dargelegten Sinne ohne weiteres verständlich und durchaus gebräuchlich (vgl. BGE 99 II 403 E. 1 b). Eine besondere Bedeutung ergibt sich aus der Verbindung der Elemente «sano» und «vital» nicht. Vielmehr lässt sich ohne besondere Gedankenarbeit schliessen, dass die mit einer Marke «SANO-VITAL» gekennzeichneten Futtermittel und Vitaminpräparate die zu fütternden Tiere gesund und lebenskräftig machen sollen. Die zu beurteilende zusammengesetzte Wortmarke beschreibt somit zwei Eigenschaften, die jeder Käufer von Erzeugnissen, wie sie in Frage stehen, voraussetzt. Die vom Beschwerdeführer zur Eintragung angemeldete Marke enthält zum Gemeingut gehörende, in ihrer Aussage verschiedene, dennoch sich ergänzende Hinweise auf die Eigenschaft der Erzeugnisse, für die sie bestimmt ist, weshalb ihre Schutzfähigkeit entfällt (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG). Diese Hinweise sind überdies derart deutlich, dass der Umstand, dass das Amt früher für «SANO-VITAL» einen besonderen Schriftzug mit Farbenanspruch zur Eintragung entgegennahm, von vornherein keine Rolle spielen kann; davon abgesehen, geht es in diesem Verfahren ohnehin nur darum, ob «SANO-VITAL» als *Wortmarke* die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt.

Ein Schutzanspruch des Beschwerdeführers lässt sich auch nicht aus einem Vergleich mit andern Marken, die die Ausdrücke «sano» und «vital» enthalten, ableiten. Ob eine Marke zulässig ist oder nicht, beurteilt sich nach den besonderen Gegebenheiten des einzelnen Falles. Einzuräumen ist freilich, dass das Bundesgericht

in BGE 99 II 401 wohl etwas weit ging, als es die schon längst eingetragene Marke «BIOVITAL» gegen den Angriff des Inhabers einer jüngeren, verwechselbaren Marke schützte.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

MSchG Art. 24 lit. c und Art. 25

Wenn jemand Jeans verkauft, die die rechtmässig angebrachte Herstellermarke tragen, und der Verkäufer diese Marke entgegen erhaltenen Instruktionen nicht entfernt, so verletzt er damit nicht Art. 24 MSchG.

Lorsqu'une personne vend des jeans sur lesquels une marque a été régulièrement apposée en vertu des rapports liant le fabricant et le titulaire de la marque, si, contrairement aux instructions reçues, elle n'enlève pas ladite marque, elle n'enfreint pas l'article 24 LMF qui ne vise que les actes par lesquels la marque imitée, contrefaite ou apposée indûment risque de tromper le public sur la provenance de la marchandise.

EPA 1976, 155, Urteil der Cour de cassation pénale des Kantons Freiburg vom 28. Juni 1976.

Aus den Erwägungen:

a) Dans le cadre de la violation du droit matériel, la Cour n'est pas liée par la critique du recourant. Elle examine si, effectivement, la disposition légale en question a été violée.

L'article 24 de la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique et de commerce a la teneur suivante, et plus particulièrement à la lettre c:

«Sera poursuivi par la voie civile ou par la voie pénale, conformément aux dispositions ci-après:...

c) quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou marchandises revêtus d'une marque qu'il savait être contrefaite, imitée ou indûment apposée...».

Les premiers juges ont appliqué au recourant cette disposition (lettre c) et ont prononcé la condamnation en vertu de l'article 25 qui prévoit les peines. L'infraction réprimée par les articles 24 et 25 LMF est une infraction intentionnelle. A ce sujet, les premiers juges ont admis, contre l'avis du recourant, que le vendeur L. de la Maison S. lui avait dit d'enlever la marque apposée sur chaque jean. Mais cela ne signifie pas encore que les art. 24 et 25 soient applicables.

Il ressort des débats que la marque W. n'a été ni contrefaite, ni imitée. V. SA ne le prétend pas.

Peut-on dire qu'elle a été indûment apposée? Car sans que cela soit dit expressément, il semble que c'est la situation retenue par le tribunal de la Gruyère, lequel

reproche surtout au recourant de n'avoir pas enlevé la marque W., sans préciser la conséquence juridique exacte de cette omission.

A. W. n'a pas lui-même apposé la marque «W.». Mais tombe aussi sous le coup de cette disposition légale celui qui vend une marchandise sur laquelle est apposée indûment une marque, alors que le vendeur connaît cette situation. La marque indue peut donc avoir été apposée par un autre.

C'est la maison S. s. à. r. l., représentée par P. L. qui a apposé la marque «W.» sur les jeans en question. Elle l'a fait de façon licite, dans le cadre du contrat passé entre les deux maisons S. et V. C'est aussi ce qui a été déclaré en procédure. Mais ensuite, prétendant un défaut, V. SA a exigé que sa marque fût retirée de ces jeans. Peut-on dire que dès ce moment, ces jeans ne pouvaient plus être considérés comme provenant de V. SA, et que le maintien de l'apposition de la marque «W.» était à considérer comme une apposition indue de cette marque?

Une constatation s'impose. Les jeans sortant de fabrication portaient la marque «W.». Mis à part un léger défaut (défectuosité consistant en une légère différence de teinte due à une erreur minime dans le bain de délavage), ils répondaient à toutes les caractéristiques de la marque «W.». V. SA ne les a pas considérés comme un article étranger, dont elle se désintéressait, et dont S. s. à. r. l. aurait pu faire ce que bon lui semblait, sauf d'y maintenir la marque «W.». Entendu à l'audience du 23 septembre 1975, L. a déclaré... «J'ai alors donné à la Maison S. l'autorisation de vendre ces jeans, mais sans la marque.» Il a même ajouté: «Si j'avais su que ces jeans allaient chez Mr. A. W., j'aurais refusé cette vente...». Il faut remarquer que cette dernière déclaration est en contradiction formelle avec les chiffres 2 et 3 de la plainte, qui a été lue aux débats (ch. 2: «avec l'accord de V. SA, la Maison S. a remis à Mr »A. W. 215 paires de jeans défectueux portant la marque «W.»...; ch. 3: «sur requête »de V. SA, la Maison S. a demandé expressément à A. W.

»a) de retirer la marque «W.»

»b) de ne vendre ces jeans qu'à partir du mois de juin 1975, à cause des fluctuations de la mode»).

Ainsi la Maison V. conservait une certaine mainmise sur cette production prétendument refusée, donnant des instructions quant à la date de son écoulement.

b) Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a déclaré que l'art. 24 LMF tend à garantir le titulaire de la marque des actes propres à induire le public en erreur sur la provenance de la marchandise. Le titulaire de la marque peut poursuivre quiconque a contrefait sa marque ou l'a imitée de façon à induire le public en erreur. Le danger d'erreur sur la provenance d'une marchandise existe lorsque l'on peut confondre les deux signes mis en cause (ATF 95/1969 II 461 et arrêts cités; 95/1969 II 191). La protection assurée par la loi sur les marques ne vise que les actes par lesquels la marque contrefaite, imitée ou apposée indûment risque de tromper le public sur la provenance de la marchandise (ATF 86/1960 II 270; cf. aussi 92/1966 II 275 et 257; 93/1967 II 426; 84/1958 IV 124; JdT 1970 I 619; 1969 I 628). Si l'utilisation de la marque d'autrui ne comporte aucun risque de confusion, un tel comportement ne relève pas de la loi sur les marques de fabriques (*Matter*, fiche jur. No 683).

c) En l'espèce, le titulaire de la marque, V. SA, ne fabriquait pas lui-même ses produits. Il les faisait fabriquer par un tiers, la Maison S., qui était autorisée à les munir de la marque «W.» et qui avait l'obligation d'y apposer cette marque. Or, les

jeans en question furent refusés en raison d'un défaut minime. C'est V. SA qui l'écrivit dans sa plainte. On peut certes raisonner en disant que, ayant refusé cette marchandise, V. SA la considérait comme étrangère à son entreprise, et que le maintien de la marque «W.» constituait une apposition indue. Mais un tel raisonnement, valable peut-être dans le droit commun ordinaire, ne l'est pas dans le droit des marques, plus spécialement, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, quant à la protection que la loi sur les marques accorde aux titulaires de celle-ci. Les jeans fabriqués par la Maison S. pour V. SA correspondaient bien à ce que voulait cette firme (instructions sur la forme, dimensions, etc.). Il ne s'agissait pas de jeans quelconques. On doit dès lors considérer qu'ils répondaient à la marque «W.». Si, pour une raison personnelle, V. SA a désiré ou exigé que ces jeans fussent vendus sans la marque «W.», ce qui était son droit comme titulaire de la marque, il n'en reste pas moins que ces jeans avaient été valablement fabriqués comme jeans provenant de V. SA et munis de la marque de cette maison. La vente sous cette marque n'induisait donc personne en erreur sur la provenance et ne constituait pas un risque de confusion. La loi sur les marques ne trouvait donc aucune application en l'espèce, les moyens de droit de V. SA étant ceux du droit ordinaire. Au surplus, les relations existant entre V. SA et S. n'intéressaient pas A. W., qui y était étranger. Celui-ci a acquis des jeans sur lesquels la marque «W.» avait été régulièrement apposée, en vertu des rapports liant V. SA à S. Si, contrairement aux instructions reçues, il n'a pas enlevé cette marque, sur des jeans dont il était devenu propriétaire, cela ne constitue pas une infraction à la loi sur les marques.

L'article 24 lettre c LMF a donc été violé. La cassation du jugement de première instance, concernant A. W., doit dès lors être prononcée.

L'admission du deuxième moyen de cassation rend inutile l'examen des autres moyens du recours.

d) S'agissant de la violation du droit matériel, la Cour doit en principe juger elle-même (article 58 chiffre 1 CPP). Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, la Cour acquitte A. W. et met les frais, qui le concernent, à la charge du fisc.

MSchG Art. 24 lit. e; Art. 31

Die Anordnung einer amtlichen Inventaraufnahme noch vor Anhörung der Beklagten erscheint als verhältnismässig, wenn nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Beklagte ohne sofortige Aufnahme eines amtlichen Inventars versucht, die fälschlicherweise die Marke der Klägerin tragenden Produkte aus ihren Geschäftsräumen zu entfernen und damit die Beweislage zu erschweren. Dagegen sprengt die beantragte Beschlagnahme zahlreicher Geschäftspapiere der Beklagten mindestens als vorläufige Anordnung ohne Anhörung des Beklagten den Rahmen des Verhältnismässigen.

Der Beklagte kann nur im ordentlichen (oder im Befehls-) Verfahren verpflichtet werden, die Herkunft von in seinem Besitz befindlichen Erzeugnissen und Waren, die nachgemachte, nachgeahmte oder rechtswidrigerweise angebrachte Marken tragen, anzugeben.

L'ordre de procéder à un inventaire officiel apparaît proportionné lorsqu'il y a probablement un risque que, faute de la prise immédiate d'un tel inventaire, la défenderesse tente d'enlever de ses locaux commerciaux les produits munis frauduleusement de la marque de la demanderesse, et que, de ce fait, l'administration de la preuve soit rendue difficile. En revanche, le séquestre de nombreux papiers d'affaires de la défenderesse, requis par le demandeur, déborderait le cadre de la proportionnalité, du moins s'il était ordonné à titre de mesure provisoire sans entendre le défendeur.

C'est seulement au cours de la procédure ordinaire (ou sommaire) que l'on peut imposer au défendeur l'obligation d'indiquer la provenance des produits et des marchandises qui sont en sa possession et portent les marques contrefaites, imitées ou appliquées frauduleusement.

Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht des Kantons Zürich vom 8. März 1979 i. S. Vuitton & Fils SA gegen Imoda AG.

in der Erwägung,

dass dem Einzelrichter das Vorhandensein von Fälschungen von Produkten der Klägerin auf dem Platze Zürich aus einem andern Gerichtsverfahren bekannt ist,

dass die Klägerin den Vertrieb von Produkten, auf denen die Marke der Klägerin nachgemacht ist, durch die Beklagte glaubhaft macht,

dass nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Beklagte ohne sofortige Aufnahme eines amtlichen Inventars versucht, die fälschlicherweise die Marke der Klägerin tragenden Produkte aus ihren Geschäftsräumen zu entfernen und damit die Beweislage zu erschweren,

dass deshalb die als verhältnismässig erscheinende amtliche Inventaraufnahme noch vor Anhörung der Beklagten anzuordnen ist,

dass hingegen die Beklagte nach herrschender Meinung nur im ordentlichen (oder im Befehls-) Verfahren verpflichtet werden kann, die Herkunft von in ihrem Besitz befindlichen Erzeugnissen und Waren, die nachgemachte, nachgeahmte oder rechtswidrigerweise angebrachte Marken tragen, anzugeben (vgl. Art. 24 lit. e MSchG),

dass die von der Klägerin beantragte Beschlagnahme zahlreicher Geschäftspapiere der Beklagten mindestens als vorläufige Anordnung den Rahmen des Verhältnismässigen sprengt, weshalb dieses Gesuch abzuweisen ist,

in Anwendung von Art. 31 MSchG und § 110 Abs. 2 ZPO; –

verfügt:

1. Das Doppel der Klageschrift vom 7. März 1979 wird der Beklagten zugestellt.

2. Es wird die Aufnahme eines Inventars über die Vorräte der Beklagten an Toilettentaschen, Portefeuilles, Gürteln, Schultertaschen, Handtaschen, Reisetaschen, Koffern und anderen Leder- oder Imitationslederwaren angeordnet, welche Waren dadurch gekennzeichnet sind, dass auf dunkelbraunem Grund in gelblicher Farbe

die Initialen LV ineinander verschlungen und Bildzeichen aufgedruckt sind, die ein vierblättriges Kleeblatt mit gelbem Punkt in der Mitte und im gelben Kreis, sowie ein Motiv bestehend aus vier länglichen Blättern mit gelbem Mittelpunkt und gelber Umrandung in Karoform, sowie ein Motiv bestehend aus vier länglichen Blättern in gelber Farbe mit braunem Mittelpunkt und ohne Umrandung zeigen und so im Verhältnis zueinander angeordnet sind, dass entweder die ineinander verschlungenen Initialen LV oder das Motiv des vierblättrigen Kleeblatts im gelben Kreis den Mittelpunkt eines grossen Karos bilden, dessen Ecken durch das Blattmotiv in gelbem Karo gebildet werden, welche Ecken durch vier Blattmotive in gelber Farbe mit braunem Mittelpunkt ohne Umrandung auf einer ideellen Linie miteinander verbunden sind.

Mit dem Vollzug dieser Inventaraufnahme (nach erfolgter Sicherstellung der Kosten durch die Klägerin) wird der Stadtmann des Kreises Zürich 3 beauftragt.

3. Im übrigen wird das Gesuch um Erlass einer vorläufigen Anordnung abgewiesen . . .

MSchG Art. 29 und 31; Prozessrecht (Zürich)

1. Art. 29 und 31 MSchG.

Diese Bestimmungen hindern die Kantone nicht, in Streitigkeiten über Marken die zum Erlass vorsorglicher Massnahmen zuständigen Behörden zu bezeichnen und deren Entscheid durch eine obere Instanz überprüfen zu lassen.

2. Art. 68 Abs. 1 lit. a OG.

Machen die Kantone von dieser Möglichkeit Gebrauch, so lässt sich nicht sagen, dass ihre Behörden kantonales Recht anstelle des massgebenden eidgenössischen anwenden.

1. Art. 29 et 31 LMF.

Ces dispositions n'empêchent pas les cantons de désigner les autorités compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles dans des contestations en matière de marques et de soumettre la décision de ces autorités à l'examen d'une instance supérieure.

2. Art. 68 al. 1 lettre a OJ.

Si les cantons font usage de cette possibilité, on ne peut pas dire que leurs autorités appliquent du droit cantonal à la place du droit fédéral déterminant.

BGE 104 II 219, Praxis 67 (1978) 482 und JT 126 (1978) I 263, Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. Juni 1978 i. S. Rankl und Mitbeteiligte gegen Leder-Locher AG und Mitbeteiligte.

A. – Rankl ist Inhaber einer am 30. Mai 1974 unter Nr. 406 434 international registrierten und am 31. Dezember 1975 unter Nr. 418 966 für zusätzliche Waren-

klassen eingetragenen Bildmarke, die aus einem bestimmt ausgestalteten A besteht. Die Etienne Aigner International AG und die Etienne Aigner (Suisse) AG sind Lizenznehmerinnen für die Herstellung und den Vertrieb der mit dieser Marke versehenen Waren. Rankl und die beiden Lizenznehmerinnen sind der Meinung, die Leder-Locher AG und deren Verwaltungsräte Hans und Mathilde Locher verletzen die Rechte an dieser Marke dadurch, dass sie seit Dezember 1977 Lederwaren unter einem ähnlichen Zeichen in Verbindung mit den Worten «Leder-Locher (exclusive)» verkaufen.

Am 9. Januar 1978 ersuchten sie den Einzelrichter im summarischen Verfahren am Handelsgericht des Kantons Zürich, der Leder-Locher AG sowie Hans und Mathilde Locher vorsorglich zu verbieten, Waren mit diesem Zeichen herzustellen oder herstellen zu lassen, zu vertreiben oder vertreiben zu lassen oder dafür zu werben. Der Einzelrichter hiess das Gesuch am 3. Februar 1978 gut und setzte den Klägern zwanzig Tage Frist, um die ordentliche Klage anhängig zu machen.

B. – Auf Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten hin hob das Kassationsgericht des Kantons Zürich diesen Entscheid am 14. April 1978 auf und wies das Begehren der Kläger um Anordnung vorsorglicher Massnahmen ab.

Das Kassationsgericht führte insbesondere aus, nach Art. 31 MSchG und § 222 Ziff. 3 ZPO setze die Anordnung vorsorglicher Massnahmen die Glaubhaftmachung des geltend gemachten Anspruchs voraus. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Kläger mit ihrem Gesuch die vorzeitige Vollstreckung ihres angeblichen Unterlassungsanspruches erstrebten. Die begehrte Massnahme stelle also einen schweren Eingriff dar. Daher müssten an die Glaubhaftmachung des Anspruches strenge Anforderungen gestellt werden. Der Einzelrichter dürfe diesfalls nicht dem ordentlichen Verfahren vorgreifen. Ein vorläufiges Verbot der Verwendung der Marke der Beklagten wäre daher nur zulässig, wenn genügend glaubhaft gemacht wäre, dass dieses Zeichen die Marke der Kläger verletze. Das sei nach dem Gesagten nicht der Fall. Das vorsorgliche Verbot des Einzelrichters verletze unter den gegebenen Umständen einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz.

C. – Die Kläger haben gegen den Beschluss des Kassationsgerichts ausser einer staatsrechtlichen Beschwerde auch Nichtigkeitsbeschwerde eingereicht. Sie beantragen, den Beschluss aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. – Die Kläger sehen den Nichtigkeitsgrund der Anwendung kantonalen statt eidgenössischen Rechts (Art. 68 Abs. 1 lit. a OG) darin, dass das Kassationsgericht die Verletzung des wesentlichen Verfahrensgrundsatzes (§ 281 Ziff. 1 ZPO) ausschliesslich aus materiellen markenrechtlichen Überlegungen zu Schutzwürdigkeit und Verwechselbarkeit der Zeichen ableite und dabei Erwägungen treffe, welche die Aufhebung des Entscheides des bundesrechtlich als einzige Instanz geforderten Einzelrichters nicht einmal unter dem Gesichtspunkt der Verletzung klaren materiellen Rechtes (§ 281 Ziff. 3 ZPO) rechtfertigen würden. Sie machen geltend, es gehe nicht an, dass das Kassationsgericht, dessen materielle Eingriffsmöglichkeiten jedenfalls auf «klares Recht» beschränkt seien (§ 281 Ziff. 3 ZPO), unter Berufung auf kantonales Verfahrensrecht (§ 281 Ziff. 1 ZPO) sozusagen zur (ausserordentlichen)

Berufungsinstanz werde und den Vollzug vorsorglicher Massnahmen hindere, die in Anwendung materiellen Bundesrechts von einer bundesrechtlich berufenen einzigen Instanz angeordnet wurden.

2. – Es ist den Kantonen nicht verwehrt, in Streitigkeiten betreffend das geistige Eigentum, die sie auf Grund der einschlägigen Bundesgesetze von einer einzigen kantonalen Instanz beurteilen lassen müssen, die Zuständigkeit, vor der Einleitung des Hauptprozesses vorsorgliche Massnahmen zu treffen, besonders zu regeln. So wurde entschieden, dass Art. 49 des Bundesgesetzes von 1907 betreffend die Erfindungspatente dem Kanton Zürich nicht verbiete, vor der Anhängigmachung der Zivilklage gestellte Begehren um Erlass vorsorglicher Verfügungen statt durch das im Hauptprozess zuständige Handelsgericht durch den für das summarische Befehlsverfahren vorgesehenen Richter beurteilen zu lassen (BGE 56 II 327). Gleiches gilt unter der Herrschaft des Art. 78 Abs. 2 PatG, wonach die Kantone die zum Erlass vorsorglicher Verfügungen zuständigen Behörden bezeichnen. Auf demselben Boden steht ausdrücklich auch Art. 53 URG. Für das Markenschutzgesetz, das über die Zuständigkeit zum Erlass vorsorglicher Verfügungen nichts sagt, ergibt sich der nämliche Grundsatz unmittelbar aus Art. 64 Abs. 3 BV. Diese Bestimmung verbietet, aus Art. 29 oder 31 MSchG zu schliessen, die Kantone dürften den vor Einleitung des Hauptprozesses für vorsorgliche Massnahmen zuständigen Richter nicht frei bestimmen. Art. 29 und 31 MSchG untersagen ihm das nicht ausdrücklich und sind eng, d. h. verfassungskonform, nicht verfassungswidrig auszulegen.

Das Recht der Kantone, den zuständigen Richter zu bestimmen, schliesst die Befugnis in sich, die von ihm getroffenen Massnahmen durch eine obere Instanz überprüfen zu lassen. Art. 29 Abs. 1 MSchG steht dem nicht im Wege. Diese Bestimmung regelt den Instanzenzug nur für «zivilrechtliche Streitigkeiten», d. h. für den auf endgültige Beurteilung abzielenden Prozess, nicht auch für das Verfahren auf Erlass vorsorglicher Massnahmen (DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Auflage, N. 2 und 3 zu Art. 29). Sie ist das Gegenstück zu Art. 29 Abs. 2 MSchG und Art. 45 lit. a OG (früher Art. 62 a OG), welche die Berufung in Streitigkeiten über den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken ohne Rücksicht auf den Streitwert zulassen. Das Gesetz will verhindern, dass in diesen Fällen, weil sie stets an das Bundesgericht weitergezogen werden können, mehr als eine kantonale Instanz materiell urteile. Entscheide über vorsorgliche Massnahmen können nicht mit der Berufung an das Bundesgericht angefochten werden; sie gelten nicht als in «Zivilstreitigkeiten» ergangen, da sie das Rechtsverhältnis der Parteien nicht endgültig regeln (BGE 69 II 125). Der Grundgedanke des Art. 29 Abs. 1 MSchG trifft daher auf solche Entscheide nicht zu. Der Bundesgesetzgeber hat keinen Anlass, eine obere kantonale Instanz zur Überprüfung von Entscheiden, die nicht mit der Berufung an das Bundesgericht angefochten werden können, zu untersagen.

3. – Der angefochtene Beschluss des Kassationsgerichtes ist daher nicht in Missachtung «massgebenden eidgenössischen Rechts» im Sinne von Art. 68 Abs. 1 lit. a OG ergangen. Ob das Kassationsgericht zu Recht annimmt, der Einzelrichter des Handelsgerichts habe durch Bejahung der Glaubhaftmachung der Markenrechtsverletzung einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz verletzt (§ 281 Ziff. 1 ZPO), oder ob es den einzelrichterlichen Entscheid nur auf «Verletzung klaren materiellen Rechts» (§ 281 Ziff. 3 ZPO) hin überprüfen durfte, ist ausschliesslich eine Frage des kantonalen Rechts und daher im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht zu

entscheiden. Bundesrecht hätte ihm selbst dann nicht verboten, über Verstösse gegen Verfahrensvorschriften zu urteilen, wenn der Einzelrichter des Handelsgerichts von Bundesrechts wegen einzige Instanz wäre (BGE 56 II 68). Auch erlaubt Art. 68 OG dem Bundesgericht nicht, über die richtige Anwendung des materiellen Rechts zu befinden. Die Kläger verlangen das auch nicht.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.

MSchG Art. 31

Von vorläufigen Anordnungen (ohne vorherige Anhörung des Beklagten) ist abzusehen, wenn das Verhalten der Klägerin selbst nicht auf besondere Dringlichkeit schliessen lässt, z. B. wenn sie spätestens seit Anfang Februar 1979 von dem als unzulässig gerügten Feilhalten nachgemachter Markenartikel wusste und erst am 23. März 1979 dagegen remonstrierte, und wenn andererseits durch eine kurze Frist zur Stellungnahme zum Massnahmebegehren keine besondere zusätzliche Gefahr entstehen kann.

Il y a lieu de s'abstenir de prendre des mesures provisoires (sans entendre le défendeur) lorsque le comportement de la demanderesse même ne permet pas de conclure à une urgence particulière, par exemple si, au début de février 1979 au plus tard, elle était au courant de la vente prétendument illicite d'articles de marque contrefaits et si elle n'a protesté à ce sujet que le 23 mars 1979, et enfin si, d'autre part, il n'y a aucun risque supplémentaire particulier à fixer un bref délai au défendeur pour présenter des observations quant à la demande de mesures provisionnelles.

Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht des Kantons Zürich vom April 1979 i. S. Vuitton & Fils SA gegen Cuimodo AG.

in der Erwägung,

dass vorläufige Anordnungen (einstweilige Verfügungen) ohne Anhörung der Gegenpartei nur zulässig sind, wenn besondere Dringlichkeit gegeben bzw. Gefahr im Verzug ist (§ 110 Abs. 2 ZPO, Art. 9 Abs. 3 UWG), da die Anordnung einer die beklagte Partei beschwerenden Massnahme ohne ihre vorherige Anhörung grundsätzlich nur mit Zurückhaltung zu verfügen ist, weil sie eine vorläufige Verweigerung des rechtlichen Gehörs darstellt,

dass von einer vorläufigen Anordnung insbesondere dann abzusehen ist, wenn das Verhalten der Klägerin selbst nicht auf besondere Dringlichkeit schliessen lässt, was vorliegendenfalls zutrifft, da die Klägerin spätestens seit anfangs Februar 1979 von dem als unzulässig gerügten Feilhalten nachgemachter Markenartikel wusste

und erst am 23. März 1979 dagegen remonstrierte, so dass sie keinen Anspruch auf eine unverzügliche Tätigkeit der Massnahmeinstanz hat,

dass Gefahr mit aller Wahrscheinlichkeit nicht im Verzuge ist, da die beklagte Partei bereits durch das Schreiben der Klägerin vom 23. März 1979 auf die vorgelegte Unzulässigkeit ihres Tuns aufmerksam wurde und durch eine kurze Frist zur Stellungnahme zum Massnahmebegehren keine besondere zusätzliche Gefahr entstehen kann,

dass die Klägerin glaubhaft gemacht hat, dass die von der Beklagten vertriebenen Artikel, die ein mit den geschützten klägerischen Marken prima facie identisches Zeichen tragen, mit den klägerischen Produkten verwechselt werden können,

dass aus der Verwechselbarkeit von den Produkten verschiedener Herkunft die Gefahr von Publikumstäuschungen und einer Marktverwirrung entsteht und dies für die Klägerin einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil bedeutete (vgl. § 222 Ziffer 3 ZPO, Art. 9 Abs. 2 UWG und Art. 31 MSchG),

dass die begehrten Massnahmen an sich zulässig und möglich sind; –

verfügt:

1. Das Doppel der Klageschrift vom 4. April 1979 wird der Beklagten zugestellt.

2. Das Gesuch um Erlass einer vorläufigen Anordnung (einstweilige Verfügung) wird abgewiesen . . .

MSchG Art. 31

Werden Waren mit einer nachgemachten Marke in den Verkehr gebracht, so ist ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil für die Klägerin darin zu sehen, dass das Publikum über die Herkunft der Ware getäuscht wird und die von ihr hinterlegten Zeichen in ihrer Funktion, die damit versehenen Waren mit dem Betrieb der Klägerin zu verbinden, beeinträchtigt werden. Die Gefahr einer solchen Beeinträchtigung nimmt zu mit dem Andauern von Verletzungshandlungen.

Lorsque des marchandises portant une marque contrefaite sont mises sur le marché, il faut considérer qu'il en résulte pour la demanderesse un dommage difficilement réparable du fait que le public est trompé sur la provenance de la marchandise et que le rôle des dessins déposés, qui consiste à établir un lien entre la marchandise et l'entreprise de la demanderesse, est perturbé. Le risque d'un tel préjudice croît en fonction de la durée des actes illicites.

Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht des Kantons Zürich vom 7. Mai 1979 i. S. Vuitton & Fils SA gegen Cuimodo AG.

Aus den Erwägungen:

. . . Gemäss Art. 24 lit. c macht sich verantwortlich, wer wissentlich Waren in den Verkehr bringt, die mit einer nachgemachten Marke versehen sind. Zuständig für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist der Einzelrichter, gestützt auf Art. 61 Abs. 2

GVG, Art. 31 MSchG und § 222 Ziffer 3 ZPO, ferner Art. 9 UWG. Anspruchsberechtigt ist neben dem getäuschten Käufer der Inhaber der Marke (Art. 27 Ziffer 1 MSchG).

Vorsorgliche Massnahmen sind zulässig zur Abwehr eines drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils. Vorliegendenfalls ist ein solcher Nachteil für die Klägerin darin zu sehen, dass das Publikum über die Herkunft der Ware getäuscht wird und die von ihr hinterlegten Zeichen in ihrer Funktion, die damit versehenen Waren mit dem Betrieb der Klägerin zu verbinden, beeinträchtigt werden. Die Gefahr einer solchen Beeinträchtigung nimmt zu mit dem Andauern von Verletzungshandlungen. Die Klägerin hat daher ein legitimes Interesse, einer solchen Beeinträchtigung möglichst rasch ein Ende zu setzen.

Dem Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ist damit grundsätzlich stattzugeben.

5. Die Klägerin verlangt Unterlassung der verletzenden Handlungen durch die Beklagten und die Androhung der Bestrafung ihrer Organe im Falle der Zuwiderhandlung; beide Ansprüche sind markenrechtlich zulässig (vgl. H. DAVID, Kommentar zum schweiz. MSchG, 3. Aufl., Art. 25 Anm. 7 und 7a). Sie widersprechen auch als vorsorgliche Massnahmen dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht. Eine Beschlagnahmung ist in Art. 31 MSchG ausdrücklich als mögliche Form vorsorglicher Massnahmen vorgesehen; damit ist auch eine entsprechende Androhung als milderer Mittel, dass erst im Falle einer fortgesetzten Widerhandlung verfügt würde, zulässig. Damit ist dem Massnahmebegehren so stattzugeben, wie es gestellt wurde. Gleichzeitig ist der Klägerin Frist zur Anhebung der ordentlichen Klage anzusetzen.

6. Da die vorsorglichen Massnahmen bereits gestützt auf das MSchG im beantragten Umfange verfügt werden, ist nicht weiter zu prüfen, ob ein Anspruch auch nach dem UWG gegeben wäre.

MSchG Art. 31; Prozessrecht (Zürich)

Das Unterlassungsbegehren wird nicht dadurch gegenstandslos, dass die Beklagte nach Zustellung des Gesuches um Erlass vorsorglicher Massnahmen erklärt, sie habe kein Interesse am weiteren Absatz der beanstandeten Erzeugnisse und habe jegliche weitere Lieferung ab ihrem Lager sofort eingestellt.

Die Androhung einer Ordnungsbusse gemäss § 306 ZPO (Zürich) ist nicht am Platz beim Verstoss gegen ein Veräusserungsverbot, wo jede rechtswidrige Handlung sachlich und zeitlich eng begrenzt und in sich abgeschlossen ist.

Kein schützenswertes Interesse der Klägerin an einer vorsorglichen Beschlagnahme von Geschäftspapieren der Beklagten zur Feststellung der Herkunft von in ihrem Besitz befindlichen Waren, die nachgemachte Marken tragen, wenn nichts dafür vorliegt, dass die buchhaltungspflichtige Beklagte in strafbarer Weise Geschäftspapiere verschwinden liesse oder vor Ablauf von 10 Jahren vernichten würde.

Eine Bekanntgabe des Lieferanten über das Massnahmeverfahren wäre irreversibel und kann daher als vorsorgliche Massnahme nicht angeordnet werden.

Les conclusions tendantes à l'abstention d'un acte ne deviennent pas sans objet lorsque la défenderesse déclare, après la notification de la requête de mesures provisionnelles, qu'elle n'a plus d'intérêt à continuer de vendre les produits litigieux et qu'elle a cessé toute livraison par son entrepôt.

La menace d'une amende d'ordre selon le par. 306 CPC Zuricois n'est pas de mise en cas de violation de l'interdiction d'aliénation, où tout acte illicite est étroitement limité, matériellement et dans le temps, et constitue un tout en soi.

La demanderesse n'a aucun intérêt digne de protection au séquestre provisionnel de papiers d'affaires de la défenderesse en vue de déterminer la provenance de marchandises qui se trouvent en sa possession et portent la marque contrefaite, lorsque rien n'indique que la défenderesse, qui a l'obligation de tenir une comptabilité, tente frauduleusement de faire disparaître des papiers d'affaires ou les détruirait avant qu'un délai de dix ans soit écoulé.

Verfügung des Einzelrichters am Handelsgericht des Kantons Zürich vom 29. März 1979 i. S. Vuitton & Fils SA gegen Imoda AG.

Aus den Erwägungen:

2. Zu beurteilen ist zunächst das Klagebegehren 3. Nach Art. 31 MSchG in Verbindung mit § 61 Abs. 2 GVG trifft der Einzelrichter die als nötig erachteten vorsorglichen Bestimmungen (vgl. auch Art. 9 UWG und § 222 Ziffer 3 ZPO in Verbindung mit § 110 ZPO).

Die Beklagte bestreitet nicht, dass die von ihr vertriebenen und von der Klägerin beanstandeten Artikel das geschützte Markenzeichen der Klägerin in sklavischer Nachmachung tragen. Sie erklärt indessen, sie habe nach dem sie auf eine mögliche Markenrechtsverletzung aufmerksam gemacht worden sei, kein Interesse am weiteren Absatz dieser Erzeugnisse, und sie habe jegliche weitere Lieferung ab ihrem Lager sofort eingestellt. Damit ist das Klagebegehren indessen nicht gegenstandslos geworden; vielmehr ist der Beklagten für den Fall, dass sie sich nicht an ihr Unterlassungsversprechen halten sollte, der im Gesetz vorgesehene Rechtsnachteil anzudrohen.

Dem Erlass eines umfassenden Verbotes widersetzt sich die Beklagte im wesentlichen mit dem Einwand, die Klägerin habe keinerlei Hinweise für drohende weitere Inverkehrsetzung beanstandeter Artikel durch die Beklagte vorgebracht und werde auch solche nicht glaubhaft machen können; sie, die Beklagte, habe jegliche weitere Anlieferung gestoppt. – Die Beklagte handelt nach ihrem erklärten Geschäftszweck mit modischen Accessoires usw. Kauf und Verkauf von Waren der hier in Frage

stehenden Art gehören somit zu ihrer täglichen Geschäftstätigkeit. Die Gefahr weiterer markenverletzender Verkäufe ist daher trotz der gegenteiligen Beteuerungen der Beklagten nicht von der Hand zu weisen. Dazu kommt, dass die von der Beklagten angestrebte Unterscheidung zwischen Lagerware und allenfalls noch zu erwerbender Ware sich praktisch nicht durchführen lässt. Auch beim Verkauf von Lagerware könnte sich die Beklagte darauf berufen, sie habe die Artikel neu zugekauft, und deren Verkauf unterliege nicht einer Strafanordnung. Der Sachlage und den Interessen der Klägerin wird nur ein umfassendes (einstweiliges) Verkaufsverbot gerecht. Ein solches erscheint daher als im Sinne von Art. 31 MSchG nötig.

Derselbe Schluss ist aus der enger gefassten Vorschrift des Art. 9 UWG abzuleiten. Die Parteien stehen, wenn auch auf verschiedenen Stufen, miteinander im wirtschaftlichen Wettbewerb. Die Beklagte bestreitet nicht, dass die in Frage stehenden, von ihr vertriebenen Waren das geschützte Markenzeichen in sklavischer Nachmachung tragen. Bringt sie aber solche Produkte, die den letzten Abnehmer über ihre Herkunft zu täuschen vermögen, auf den Markt, so konkurrenziert sie damit das echte Produkt der Klägerin und bedroht sie die Klägerin mit einem nicht leicht ersetzbaren Nachteil in Gestalt einer Marktverwirrung und einer damit verbundenen Umsatz- und Gewinneinbusse. Dem Klagebegehren 3 ist daher in materieller Hinsicht vollumfänglich zu entsprechen.

Gleichzeitig ist der Klägerin Frist zur Anhebung der ordentlichen Klage anzusetzen.

Mit dem Verbot sind die normale Strafanordnung – Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB – sowie antragsgemäss die Androhung der Beschlagnahme im Sinne von Art. 31 MSchG zu verbinden. Die von der Klägerin ausserdem beantragte «astreinte» dagegen erscheint im vorliegenden Falle als ungeeignete Strafanordnung. Sie ist am Platz bei dauernder, sich über einen längeren Zeitraum erstreckender Widerhandlung gegen eine richterliche Anordnung, nicht aber beim Verstoss gegen ein Verässerungsverbot, wo jede rechtswidrige Handlung sachlich und zeitlich eng begrenzt und in sich abgeschlossen ist (vgl. STRÄULI/MESSMER, N 10 zu § 306 ZPO).

3. ...

4. Dieselbe Ungewissheit über die Absichten der Klägerin besteht hinsichtlich des Klagebegehrens 2. Dieses erweist sich aber ohnehin als unbegründet, weshalb nicht zu prüfen ist, ob es als von der Klägerin auch nach erfolgter Anhörung der Beklagten aufrechterhalten gelten müsse.

Die Klägerin verlangt die Beschlagnahme sämtlicher Belege der Beklagten über den Einkauf und Verkauf verschiedener Artikel «zur Beweissicherung». Sie bezweckt damit die «Sicherung der im Hauptverfahren zu stellenden und zu begründenden Anträge auf Einziehung und Vernichtung der Kopien gemäss Art. 32 MSchG und auf Auskunftserteilung über deren Hersteller gemäss Art. 24 lit. e MSchG». Damit die Klägerin erfährt, welche Gegenstände einzuziehen und zu vernichten sie zu beantragen berechtigt ist, genügt und taugt einzig das Inventar. Darauf, dass sie in diesem Zusammenhang Kenntnis der Liefer- und der Abnehmerfirmen erhalte, hat sie keinen Anspruch, und dass sie den Umsatz der Beklagten kennen müsse, damit sie ein allfälliges Schadenersatzbegehren beziffern könne, behauptet sie nicht.

Dazu kommt, dass eine vorsorgliche Beschlagnahme solcher Geschäftspapiere einen schweren Eingriff in die Geschäftstätigkeit der Beklagten bedeuten würde. Die Beklagte hat entgegen der Auffassung der Klägerin Anspruch auf den Besitz an

den Originalbelegen, die Teil ihrer Geschäftsbuchhaltung sind. Sodann liegt nichts dafür vor, dass die – buchhaltungspflichtige – Beklagte in strafbarer Weise (Art. 325 und 326 StGB) Geschäftspapiere verschwinden liesse oder vor Ablauf von zehn Jahren vernichten würde (vgl. OR Art. 962 Abs. 2). Der Klägerin ist daher ein schützenswertes Interesse an einer vorsorglichen Beschlagnahme von Geschäftspapieren der Beklagten abzusprechen.

Eine solche vorsorgliche Beschlagnahme hätte übrigens auch vor Art. 24 lit. e MSchG keinen Bestand. Wohl ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Beklagte vom ordentlichen Richter verpflichtet werden wird, die Herkunft von in ihrem Besitz befindlichen Waren anzugeben, die nachgemachte Marken tragen. Das Gesetz sieht als Sanktion für die Zuwiderhandlung gegen ein allfälliges derartiges richterliches Gebot Strafe bis zu einem Jahr Gefängnis, verbunden mit Busse bis zu Fr. 2000.– vor (Art. 25 Abs. 1 MSchG). Ohne besonderen Grund – und ein solcher wird bisher von der Klägerin nicht namhaft gemacht – darf nicht angenommen werden, die Organe der Beklagten würden sich selbst unter diesen Strafandrohungen weigern, in Verletzung einer rechtskräftigen richterlichen Auflage den Lieferanten der beanstandeten Ware zu nennen. Sollten sie dies trotzdem tun, so wird der Klägerin allenfalls im Vollstreckungsverfahren der Weg der Beschlagnahme offenstehen (§ 307 Abs. 1 Ziff. 2 ZPO). Eine Bekanntgabe des Lieferanten über das Massnahmeverfahren kann die Klägerin auch deshalb nicht verlangen, weil sie irreversibel wäre und daher als vorsorgliche Massnahme nicht angeordnet werden kann.

Das Klagebegehren Ziffer 2 ist daher abzuweisen.

5. Die Beklagte beantragt ihrerseits, die vorsorgliche Massnahme von der Leistung einer Sicherheit in der Höhe von Fr. 1000.– abhängig zu machen. Sicherzustellen hätte die Klägerin aber zum vorneherein nicht eine prozessuale Umtriebsentschädigung, sondern nur einen der Beklagten aus der vorsorglichen Massnahme erwachsenden Schaden. Mit einem solchen Schaden ist aber nicht zu rechnen, da die Beklagte nicht bestreitet, dass die auf den beanstandeten Waren angebrachten Marken den geschützten Marken der Klägerin nachgemacht sind. Sodann erklärt die Beklagte selbst, ihr restlicher Lagerbestand sei nur geringfügig (act. 31 S. 4). Es besteht somit kein Anlass, die vorsorgliche Massnahme von einer Sicherstellung durch die Klägerin abhängig zu machen.

PVUe Art. 2 und 4

Prioritätsrecht zugunsten schweizerischer Markenhinterleger?

– Der Inländer kann die Priorität einer ausländischen Erstanmeldung im Inland nur beanspruchen, wenn die innerstaatliche Gesetzgebung Art. 4 PVUe zugunsten der inländischen Staatsangehörigen für anwendbar erklärt.

– Da im schweizerischen Markenschutzgesetz eine entsprechende Bestimmung fehlt, können schweizerische Markeninhaber sich bei ausländischer Erstanmeldung in der Schweiz nicht auf die Unionspriorität berufen.

Droit de priorité en faveur des déposants suisses de marques?

– *Dans son pays, le national ne peut revendiquer la priorité fondée sur une première demande à l'étranger que si la législation interne déclare l'art. 4 CUP applicable aux ressortissants nationaux.*

– *Une telle disposition n'existe pas dans la loi suisse sur les marques; par conséquent, les titulaires suisses de marque ne peuvent pas en Suisse invoquer la priorité de l'Union en se fondant sur une première demande à l'étranger.*

PMMBI 17 (1978) I 59 und GRUR Int. 1979, 119, Auskunft des Amtes (Markensektion) vom 7. Juni 1978.

Zur Frage,

ob Markeninhaber schweizerischer Staatsangehörigkeit sich nach im Ausland erfolgter Erstanmeldung in der Schweiz auf das Prioritätsrecht gemäss Art. 4 PVUe berufen können,

nimmt das Amt wie folgt Stellung:

1. – Art. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVUe) statuiert die Gleichstellung der Angehörigen der Verbandsstaaten (Ausländer) mit den Inländern, d. h. mit den Angehörigen des Verbandsstaates, in welchem der Schutz beansprucht wird. Die Bestimmung schliesst nicht auch umgekehrt die Gleichstellung des Inländers mit dem Ausländer ein, da die PVUe als völkerrechtlicher Vertrag auf Inländer grundsätzlich nicht anwendbar ist. Die in der PVUe verankerten besonderen Rechte können daher von Inländern nur insoweit beansprucht werden, als sie ihnen von der nationalen Gesetzgebung des Schutzstaates zugestanden werden. Daraus folgt, dass Ausländer im Vergleich zu den Inländern besser gestellt sein können, wenn die PVUe weitergehende Rechte als das nationale Recht des Schutzstaates gewährt BUSSE, Warenzeichengesetz, 5. A. [1976], N 1 zu Art. 2 PVUe, S. 704; BODENHAUSEN, Kommentar zur PVUe, 1971, Anm. f zu Art. 2 Abs. 1; MIOSGA, Internationaler Marken- und Herkunftsschutz, 1967, S. 17 f.; TROLLER, Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im internationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1965, S. 37; derselbe, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1952, S. 19 f.). Das eben Ausgeführte bezieht sich ohne Zweifel auch auf die Einräumung des Prioritätsrechts; der Inländer kann die Priorität einer ausländischen Erstanmeldung im Inland nur beanspruchen, wenn die innerstaatliche Gesetzgebung die PVUe oder deren Art. 4 zugunsten der inländischen Staatsangehörigen für anwendbar erklärt (vgl. BODENHAUSEN, a. a. O., Anm. b zu Art. 4 Abschnitt A Abs. 1). Wofür die Verbandsländer sich in diesem Punkt entscheiden, ist ihnen durchaus freigestellt.

2. – Es ist unbestritten, dass das Markenschutzgesetz keine Regelung des Prioritätsrechts und keine mit dem Art. 16 PatG vergleichbare Bestimmung enthält, aufgrund welcher schweizerische Staatsangehörige sich bei ausländischer Erstanmeldung in der Schweiz auf die Unionspriorität berufen könnten. Daraus ergibt sich, dass Markeninhaber schweizerischer Staatsangehörigkeit in solchen Fällen nicht in den

Genuss des Prioritätsrechts gemäss Art. 4 PVUE kommen. Diese Rechtslage mag im Einzelfall unbefriedigend sein, lässt sich jedoch nicht etwa auf dem Wege der Lückenfüllung oder der Auslegung des geltenden Markenschutzgesetzes ändern. Immerhin sei bemerkt, dass dieses Problem – obschon grundsätzlicher Natur – in der Praxis von eher geringer Bedeutung ist, da die überwältigende Mehrheit der schweizerischen Markenhinterleger ihre Marken zunächst im Inland eintragen lässt.

IV. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1

Ein Ausschliesslichkeitsvertrag bindet nur die Vertragsparteien. Er kann Dritten nicht entgegengehalten werden, auch wenn sie bösgläubig sind.

Die Nichtbeachtung einer Ausschliesslichkeitsvereinbarung durch einen Dritten, der hiervon Kenntnis hatte, stellt grundsätzlich keine unerlaubte Handlung im Sinne von Art. 41 OR und keinen unlauteren Wettbewerb dar.

Wer sich aber unlauterer Mittel bedient, um die Anwendung einer ihm bekannten Ausschliesslichkeitsabrede zu umgehen, begeht unlauteren Wettbewerb. Auf den Zwischenmann, der ein solches Vorgehen begünstigt, ist das UWG ebenfalls anwendbar.

Un contrat d'exclusivité (de vente, de représentation) ne lie que les parties au contrat. Il est inopposable aux tiers, même de mauvaise foi.

Le fait, par un tiers, de ne pas respecter une clause d'exclusivité dont il avait connaissance ne constitue pas, dans la règle, un acte illicite au sens de l'art. 41 C.O., ni un acte de concurrence déloyale.

Toutefois celui qui use de procédés contraires aux règles de la bonne foi pour éluder l'application des clauses d'un contrat d'exclusivité dont il connaît l'existence commet un acte de concurrence déloyale. L'intermédiaire qui favorise un tel acte tombe aussi sous le coup de la L.C.D.

SemJ 100 (1978) 465, Urteil der Cour de Justice civile des Kantons Genf vom 14. Oktober 1977 i. S. Siegwart & Co. AG gegen Hari.

Faits:

1. – Siegwart et Co A.G., ayant son siège à Hergiswil (Nidwald), est une société anonyme qui exerce son activité dans la fabrication et le commerce des verres.

Elle a obtenu depuis 1969 de la société anglaise Dema Glass Ltd, qui fabrique entre autres des verres à café, sous la désignation B 204/7oz, le droit exclusif de vendre cette marchandise en Suisse.

2. – W. Hari dirige à Genève une affaire inscrite au Registre du Commerce en 1964 sous le nom de Multicom. Un des buts de ce commerce, est notamment, l'import-export et le commerce en gros d'articles de ménage, soit de verreries, faïences et porcelaines.

3. – W. Hari a travaillé pendant près de trois ans avec Siegwart et Co A.G. qui lui vendait des verres et lui laissait la possibilité de se constituer sa propre clientèle en Suisse romande.

Siegwart et Co A.G. a mis fin à cet arrangement par lettre du 3 novembre 1972: elle a décidé de prendre dorénavant directement contact avec la clientèle romande et de ne plus vendre de verres à Multicom car Harri ne lui achetait que les articles qu'il ne pouvait obtenir ailleurs, en particulier que des articles d'importation.

4. – Il résulte des explications quelque peu embarrassées de Hari que ce dernier se doutait bien, voire même connaissait l'existence de l'exclusivité de vente consentie par Dema Glass Ltd en faveur de Siegwart et Co A.G. pour la Suisse.

Hari a cherché à «contourner la maison Siegwart» (procès-verbal de comparution personnelle du 13 avril 1973).

5. – Le 14 février 1973, la compagnie de transport Anglia Forwarding (Stratford) Ltd expédiait à Multicom, 3, rue Dancet à Genève, 859 cartons de verres Dema B 204/7 oz et cela sur ordre d'une société Ashlodge Ltd, soit en réalité d'une société Agentrade Ltd.

Le 20 février les 61.848 verres arrivaient à Genève.

Cette première livraison ne fut pas suivie d'autres car Dema Glass Ltd avisée de cette circonstance se refusa à fournir d'autres marchandises à la société anglaise qui lui avait passé commande de 180.000 verres.

6. – A la requête de Siegwart et Co A.G., qui invoquait une forte probabilité de connivence entre Ashlodge Ltd et Hari, Multicom, la 3e section de la Cour de céans a rendu le 13 avril 1973 une ordonnance (exécutée le 16 avril 1973 au matin) faisant interdiction à sieur W. Hari, Multicom, sous menace de la peine prévue à l'article 292 C.P., de vendre, d'aliéner, de disposer de quelque manière que ce soit des verres à café, article B 204, fabriqués par Dema Glass Ltd, et dont il a reçu livraison.

Siegwart et Cie se vit impartir un délai de trente jours pour intenter action au fond.

Le jour où l'ordonnance a été rendue, Hari a admis qu'il avait encore en sa possession environ 10.000 verres B 204/7 oz.

7. – Dans le cadre du procès introduit en temps utile par Siegwart et Cie, des enquêtes furent ordonnées. De celles-ci, des pièces et des explications fournies par les parties, il résulte ce qui suit:

a) Hari a demandé à son «ami» Jean Battaglieri de faire les démarches nécessaires en Angleterre pour obtenir les verres à café fabriqués par Dema Glass Ltd.

Battaglieri exploitait une entreprise à l'enseigne de Novocom dont le but est l'importation et la vente en gros d'articles de librairie, de papeterie et de diverses

natures (ce qui signifie selon l'intéressé: affaires en tous genres!). Les bureaux de Novocom sont sur le même palier que ceux de Multicom avec une seule entrée. Un seul bail a été signé par Battaglieri.

b) Battaglieri était en relations d'affaires quasi quotidiennes avec sieur Maurice Freedmann à Londres, qui travaillait dans le cadre de diverses sociétés: Agentrade Ltd, Ashlodge Ltd et Halberd Marketing and Sales Promotion Ltd.

c) Battaglieri a commandé les verres à Freedmann. Il affirme qu'il n'a pas fait de commentaires et n'a jamais précisé que les verres étaient destinés à un autre marché que le marché suisse. Freedmann savait très bien que tout ce qu'il lui commandait était destiné au marché suisse.

Battaglieri savait que Hari n'arrivait pas lui-même à obtenir directement la livraison des verres de Dema Glass Ltd.

d) Entendu par commission rogatoire, sieur Freedmann a confirmé que Battaglieri ne lui avait donné aucune directive ni précision concernant la conduite des négociations avec Dema Glass Ltd et que notamment Battaglieri ne lui avait pas déclaré qu'il fallait informer Dema Glass Ltd que la marchandise commandée était destinée à un marché étranger à la Suisse.

e) Par pli du 4 janvier 1973, Dema Glass Ltd a confirmé à Ashlodge Ltd et à Halberd Marketing and Sales Promotion Ltd que la commande n'était acceptée qu'à raison de la destination finale de la marchandise à savoir la Yougoslavie.

Si les deux sociétés sœurs ont été avisées c'est parce que la commande des verres avait d'abord été passée au nom de Ashlodge Ltd puis à la demande de Freedmann au nom de Halberd Marketing and Sales Promotion Ltd.

f) Freedmann a accepté au nom de ces deux susdites sociétés les conditions restrictives quant à la destination imposée de la marchandise. Il a précisé que l'acheteur était la société Ferelectro à Sarajevo et que la marchandise serait vendue uniquement sur le marché intérieur yougoslave.

Freedmann a reconnu qu'il n'avait pas informé Battaglieri des conditions restrictives de vente imposées par Dema Glass Ltd.

g) La marchandise a été expédiée à Genève pour le compte d'Ashlodge Ltd selon les pièces relatives au transport. Cependant, comme la facture a été établie par Agentrade Ltd, la firme Anglia Forwarding Ltd suppose que l'expéditeur est peut-être également Agentrade Ltd.

Ainsi que le reconnaît Battaglieri, si Agentrade Ltd a écrit directement à Multicom le 29 mai 1973 (pour préciser qu'elle avait acheté la marchandise sans qu'on la prévienne d'une restriction ou condition quelconque de revente) c'est qu'elle savait bien qu'en définitive la marchandise devait être remise à Hari.

8. - Les enquêtes ont aussi porté sur le préjudice allégué par Siegwart et Co Ltd qui dans ses dernières conclusions entend qu'il soit fait définitivement interdiction à Hari, sous menace des peines prévues à l'article 292 C.P., de vendre, d'aliéner, de disposer de quelque manière que ce soit des verres à café, article B 204, fabriqués par Dema Glass Ltd et dont il a reçu livraison.

De plus, la demanderesse réclame la condamnation de Hari à lui payer outre les dépens de l'instance les sommes suivantes:

a) fr. 12.698,40 avec intérêts à 5% dès le 19 mars 1973. Il s'agit de débours, frais de recherche, frais d'avocat avant le présent procès.

b) fr. 34 634,90 avec intérêts à 5% dès le 19 mars 1973. Il s'agit du bénéfice manqué à raison des ventes effectuées par Hari.

c) fr. 36 580,64 avec intérêts à 5% dès diverses dates. Il s'agit de l'addition de divers montants représentant le bénéfice manqué sur des ventes, à raison de la chute des prix qui aurait été provoquée du fait que Hari a vendu les verres litigieux à des prix inférieurs à ceux pratiqués antérieurement par Siegart et Co Ltd.

9. – Hari conclut au déboutement de la demanderesse avec suite de dépens.

Discussion et droit

1. – La demanderesse a fort bien défini la situation juridique en produisant une consultation d'un spécialiste dont l'argumentation est admise par le défendeur sur le plan théorique.

En l'absence de toute disposition légale prohibant les importations parallèles, le seul moyen juridique de sauvegarder la position sur le marché suisse de l'importateur ou du licencié est de le mettre au bénéfice d'une clause d'exclusivité (cf. *Guyet*, les importations parallèles en droit suisse, R.I.P.I.A. 1963 p. 181 et ss. et note dans la même revue, 1965 p. 157 et ss.).

Une telle clause est licite, sous réserve qu'elle ne soit pas incompatible avec la loi sur les cartels et organisations analogues.

Toutefois cette formule reste insuffisante dans la mesure où l'importateur parallèle peut s'approvisionner grâce à la complaisance de tiers ou par suite de leur ignorance de la destination finale de la marchandise ou encore parce qu'ils ne peuvent refuser de vendre.

En effet, la clause d'exclusivité ne lie que les parties au contrat qui la prévoit. Elle reste inopposable aux tiers, même de mauvaise foi, par suite de l'effet relatif des contrats, selon lequel un contrat n'a d'effet qu'entre les parties. Un tiers ne peut le violer (cf. jurisprudence ad ancien art. 48 C.O.; A.T.F. 52 II 370 ss.; 57 II 334 ou *Journ. des Trib.* 1932 I 266; cf. *von Tuhr*, Le droit des obligations, vol. I p. 327; *Engel*, Traité des obligations en droit suisse, p. 25 et 192). Le fait par ledit tiers de ne pas tenir compte, de ne pas respecter une clause d'exclusivité dont il aurait eu connaissance ne constitue pas en règle générale un acte illicite ou délit civil au sens de l'article 41 al. 1 C.O. ni au regard de la L.C.D., dans cette dernière hypothèse sauf circonstances spéciales qu'il conviendra d'examiner (cf. *von Büren Kommentar...* 1957 p. 65 No 62).

D'autre part, le simple fait, pour celui qui ne se conforme pas à une clause d'exclusivité, conclue au bénéfice d'autres commerçants, de vendre meilleur marché que ces derniers n'est point illicite en soi (*Journ. des Trib.* 1953 I 46, 1960 I 612: *Sem. jud.* 1954 p. 525) (cf. *Matile* «L'avilissement des prix constitue-t-il un acte de concurrence déloyale?» dans R.S.J. 1956 p. 91–92).

2. – Si donc au regard de la L.C.D., la violation d'une clause d'exclusivité ou l'avilissement des prix ne sauraient constituer en eux-mêmes un acte de concurrence déloyale, il faut toutefois retenir au vu de la doctrine et de la jurisprudence la principale exception du recours à un moyen déloyal ou contraire aux bonnes mœurs et notamment de l'acquisition de marchandises par des «voies tortueuses» («auf Schleichwegen»), hypothèse mentionnée dans A.T.F. 78 II 164 c. 3 (*Journ. des Trib.* 1953 I 46) mais non réalisée dans cette affaire relative aux savonnettes «Lux».

Certes, le simple fait de recourir à deux ou, en tout cas, un intermédiaire pour se procurer les verres fabriqués par Dema Glass Ltd ne constitue pas encore un acte de concurrence déloyale.

En revanche, si l'acheteur accepte, par actes concluants, la condition du fabricant visant à ne livrer qu'à destination d'un certain pays, de manière à éviter un refus légitime du vendeur, et s'il ne tient pas compte de cette condition, il commet une tromperie qui constitue certainement un «autre procédé contraire aux règles de la bonne foi» (art. 1er al. 1 L.C.D.).

Même s'il n'est pas conscient de commettre un acte de concurrence déloyale, le tiers (intermédiaire) qui favorise un tel acte tombe également sous le coup de la L.C.D. (Trib. sup. de Zurich, 25 mai 1966, R.S.P.I. 1969 p. 76).

3. – Il résulte de la procédure que Hari n'a pas été convaincu de tromperie à l'égard de Siegwart et Co A.G.

S'il a cherché à «contourner» l'exclusivité dont bénéficiait cette firme, il n'a pas pris de mesures pour obtenir astucieusement les verres en question.

Il n'a pas été au courant – du moins cette circonstance n'a pas été établie et l'on se heurte même à cet égard au témoignage formel de sieur Freedmann – des agissements ou manœuvres auxquels ledit Freedmann a pu recourir pour obtenir la livraison des verres provenant de Dema Glass Ltd.

Il apparaît donc, sur la base du dossier soumis à la Cour, que l'on ne peut retenir une tromperie, une manœuvre astucieuse qu'au niveau de sieur Freedmann ou d'une des sociétés dont il s'occupe.

Tant Hari que Battaglieri paraissent avoir ignoré les agissements de Freedmann et des sociétés anglaises en cause et l'on peut concevoir que l'intervention de Battaglieri se justifiait vu ses relations d'affaires avec Freedmann.

Il eut appartenu le cas échéant à Dema Glass Ltd, en tant que partenaire commercial de Siegwart et Co A.G., de s'assurer que la marchandise était bien partie à destination de la Yougoslavie en exigeant par exemple la production d'un document attestant le départ de la marchandise pour ce pays.

4. – La demanderesse succombe donc sur le principe de sa réclamation et il est inutile dans ces conditions de rechercher si le dommage allégué par elle est conforme à la réalité.

5. – Les dépens seront compensés vu l'équité (art. 126 L.P.C.). En effet, il faut admettre que Siegwart et Cie A.G. a pu être incitée à agir, soit à intenter la présente action, à l'ouïe des déclarations faites par Hari devant la troisième section de la Cour de céans (voir point No 4 de la partie «Faits»).

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. a und b und Art. 2 Abs. 1 lit. a und b;

OG Art. 36 Abs. 2 und 46

1. Streitwert bei Streitigkeiten aus unlauterem Wettbewerb.

2. Voraussetzungen, unter denen vergleichende Werbung erlaubt ist.

3. Auslegung von Inseraten, in denen Markenskier nach den damit an Weltcup-Rennen erzielten Punktesummen miteinander verglichen

werden. Einrede widersprüchlichen Verhaltens. Zulässige Werbung mit sportlichen Erfolgen.

4. Unzulässige Werbung mit Ranglisten, die sich über einen wichtigen Berechnungsfaktor ausschweigen und daher irreführend sind.

5. Voraussetzungen der Feststellungs- und Unterlassungsklage.

1. Valeur litigieuse s'agissant de contestations en matière de concurrence déloyale.

2. Conditions auxquelles une publicité comparative est admise.

3. Interprétation d'annonces comparant entre eux des skis de marque, d'après le total des points obtenus dans des compétitions de coupe du monde. Objection tirée d'un comportement contradictoire. Licéité d'une publicité utilisant des résultats sportifs.

4. Illicéité d'une publicité utilisant des classements qui passent sous silence un facteur de calcul important et sont dès lors fallacieux.

5. Conditions de l'action en constatation du caractère illicite et en cessation d'un acte de concurrence déloyale.

BGE 104 II 124, Praxis 67 (1978) 400, JT 126 (1978) I 279 und GRUR Int. 1979, 272, Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. April 1978 i. S. Fischer GmbH und Mitbeteiligte gegen Haldemann & Rossignol Skis AG.

A. – Im Winter 1974/75 liess die Haldemann & Rossignol Skis AG, Stans, periodisch in mehreren Zeitungen Inserate erscheinen, um für ihre Skimarke «Rossignol» zu werben. Sie gab darin «das inoffizielle Markenklassement des Weltcups 1974/75» wieder, bestehend aus einer Rangliste der verschiedenen Skimarken mit den jeweiligen Punktesummen, welche die Fahrer bereits erzielt hatten. An der Spitze der Liste stand stets die Marke «Rossignol», gefolgt von elf bis dreizehn weiteren Konkurrenzmarken, zu denen insbesondere die österreichischen Skimarken «Fischer», «Atomic», «Blizzard», «Kästle» und «Kneissl» gehörten.

B. – Am 7. November 1975 klagten die Fischer GmbH, Ried im Innkreis (Österreich), sowie vier weitere Skifabrikanten, welche die österreichischen Marken vertreten, gegen die Haldemann & Rossignol Skis AG wegen unlauteren Wettbewerbs. Sie beantragten dem Kantonsgericht Nidwalden: 1. festzustellen, dass die Beklagte widerrechtlich Reklame mache, wenn sie in Zeitungen sogenannte inoffizielle Markenklassemente, d. h. Ranglisten von Skimarken, veröffentliche und darin in irgendeiner Form Bezug nehme auf Resultate, welche die Teilnehmer an Skisportveranstaltungen, wie dem Weltcup, unter Verwendung der verschiedenen Marken erzielen; 2. der Beklagten solche Reklame zu verbieten; 3. ihr für den Fall der Widerhandlung gegen dieses Verbot Strafe anzudrohen.

Das Kantonsgericht und auf Appellation hin am 14. Juli 1977 auch das Obergericht Nidwalden wiesen die Klage ab.

C. – Die Klägerinnen haben gegen das Urteil des Obergerichts Berufung eingelegt mit dem Antrag, ihre Klagebegehren gutzuheissen.

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. – Streitigkeiten aus unlauterem Wettbewerb unterstehen der Vorschrift des Art. 46 OG; sie sind daher nur berufungsfähig, wenn der Streitwert wenigstens Fr. 8000.– beträgt. Dies gilt selbst dann, wenn nicht auf Schadenersatz, sondern bloss auf Feststellung oder Unterlassung unlauteren Wettbewerbs geklagt wird (BGE 103 II 213, 100 II 397 und dort angeführte Urteile).

Die Klägerinnen bezifferten den Streitwert im kantonalen Verfahren auf je Fr. 30 000.–, was zusammen Fr. 150 000.– ergibt. Die Beklagte war dagegen der Meinung, von einem Streitwert könne überhaupt nicht die Rede sein, weil ihr Vorgehen weder rechtswidrig sei noch einen Tatbestand des UWG erfülle und die Klägerinnen keinen Schaden behaupteten; eventuell sei auf die für solche Fälle übliche Genugtuungssumme von Fr. 2000.– abzustellen. Das Obergericht nahm an, der Streitwert übersteige mit Sicherheit nicht Fr. 100 000.–.

Da die Parteien im Berufungsverfahren an ihren Auffassungen festhalten, hat das Bundesgericht den Streitwert von Amtes wegen summarisch und nach freiem Ermessen festzusetzen (Art. 36 Abs. 2 OG). Auszugehen ist dabei vom Anspruch der Klägerinnen auf Unterlassung der beanstandeten Werbung, und zwar unbekümmert darum, ob die Inserate der Beklagten als unlauter zu bezeichnen und ob die Klägerinnen dadurch bereits geschädigt worden sind. Nach der Erfahrung ist anzunehmen, dass mit solchen Inseraten die Marktstellung und der Umsatz eines Skifabrikanten zum Nachteil der Mitbewerber erheblich verbessert wird, was offensichtlich auch die Beklagte beabsichtigt hat. Angesichts der dabei auf dem Spiele stehenden wirtschaftlichen Interessen darf der Streitwert im vorliegenden Fall als beträchtlich bezeichnet werden; er übersteigt sicher Fr. 15 000.– und dürfte für die fünf Klägerinnen zusammen gegen Fr. 100 000.– ausmachen (vgl. BGE 87 II 114, 82 II 79 sowie Art. 47 Abs. 1 OG). Auf die Berufung ist daher einzutreten.

2. – Gemäss Art. 1 UWG gilt jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen Treu und Glauben verstossen, als unlauterer Wettbewerb (Abs. 1). Solchen begeht insbesondere, wer Waren oder Leistungen von Mitbewerbern durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzend äusserungen herabsetzt (Abs. 2 lit. a) oder über eigene Waren oder Leistungen unrichtige oder irreführende Angaben macht (Abs. 2 lit. b).

Nach diesen Regeln beurteilt sich auch die vergleichende Werbung, die schon vor Erlass des UWG grundsätzlich erlaubt war, wenn sie auf wahren Angaben beruht und nicht darauf hinauslief, Mitbewerber anzuschwärzen (BGE 55 II 181 mit Hinweisen; 56 II 30, 58 II 460, 59 II 21, 61 II 345). Dem wurde in Art. 1 Abs. 2 lit. a und b UWG Rechnung getragen. Rechtsprechung und herrschende Lehre machen die Zulässigkeit vergleichender Reklame denn auch weiterhin davon abhängig, dass der Vergleich objektiv richtig, nicht irreführend und nicht unnötig herabsetzend ist (BGE 102 II 290/291 und 293, 94 IV 38, 87 II 116 und dort angeführte Urteile; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Auflage, II S. 1083; GERMANN, in Wirtschaft und Recht 6/1954 S. 259, 20/1968 S. 154 und in Festschrift Walther Hug, S. 223; kritisch dagegen VON BÜREN, Kommentar zum UWG, S. 69 und in ZBJV 82/1946, S. 313).

3. – Das Obergericht ist der Auffassung, bei dem von der Beklagten periodisch veröffentlichten «Markenklassement» handle es sich um ein erlaubtes, wenn auch neues und hartes Mittel moderner Werbung. Die Klägerinnen sind dagegen der Meinung, dass die beanstandeten Ranglisten unrichtige, irreführende und unnötig verletzende Äusserungen enthielten, folglich als unlauter zu würdigen seien.

Die Vorinstanz stellt für das Bundesgericht verbindlich fest, dass die mit den Ranglisten publizierten Punktesummen stimmten, weil sie den Erfolgen entsprachen, welche Fahrer mit den angeführten Skimarken errangen. Die Ermittlung der Punkte und deren Addition, in denen die Aussage der Inserate sich erschöpfte, waren somit objektiv wahr; die Klägerinnen versuchen dies in der Berufung denn auch nicht zu widerlegen. Fragen kann sich bloss, ob der Punktevergleich unbekümmert darum, dass er der Wahrheit entsprochen hat, falsche Vorstellungen wecken und deshalb Leser irreführen konnte (VON BÜREN, a. a. O., S. 72). Das ist vom Bundesgericht als Rechtsfrage frei zu überprüfen (BGE 94 IV 36).

In diesem Sinne rügen die Klägerinnen auch in der Berufung, mit dem Beiwort «inoffiziell» habe die Beklagte ein nicht bestehendes offizielles Markenklassement vorausgesetzt, ihrer Rangliste folglich einen offiziösen und damit falschen Anstrich verliehen. Diese Rüge ist jedoch unbegründet. Schon die Vorinstanzen hielten den Klägerinnen mit Recht entgegen, dass jedermann ein inoffizielles Klassement aufstellen dürfe, damit aber bloss zum Ausdruck bringe, dass es nicht offiziellen, sondern rein privaten Charakter habe.

Nach dem angefochtenen Urteil sind die streitigen Inserate meistens nur in der Zeitung «Sport» erschienen, die sich nicht ausschliesslich, aber doch vorwiegend an ein sportinteressiertes Publikum wende. Die Klägerinnen erblicken darin eine Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften, ohne freilich zu sagen, inwiefern die Vorinstanz Art. 8 ZGB missachtet haben soll. Die von ihnen vermisste Feststellung, dass die gleichen Inserate auch im Sportteil von Tageszeitungen wiedergegeben worden sind, findet sich an anderer Stelle des angefochtenen Urteils. Entscheidend ist indes die Annahme des Obergerichts, dass die Inserate der Beklagten sich so oder anders an sportinteressierte Leser richteten und dass dies auch für die Werbung mit Sportergebnissen an sich gelte. Von einem kleinen Kreis eines eigentlichen Fachpublikums, wie in der Berufung behauptet wird, ist im angefochtenen Urteil nicht die Rede.

Für die Beurteilung der Inserate ist daher auf den Sinn abzustellen, den ihnen das sportinteressierte Publikum in guten Treuen beilegen durfte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich angesichts des allgemeinen Interesses am Skisport gleichwohl um eine breite Volksschicht handelt, die solche Inserate erfahrungsgemäss schnell liest und nicht kritisch zu prüfen pflegt (BGE 94 IV 36).

4. – Als Skifabrikanten stehen die Parteien in einem Wirtschaftszweig, der sich durch besondere Werbebelegenheiten und Werbemethoden auszeichnet, in einem harten Wettbewerb miteinander. Da der olympische Amateurstatus offenbar zu Zurückhaltung in der Werbung mit Namen und Bildern erfolgreicher Skifahrer zwingt, wird um so mehr mit den Erfolgen selbst geworben, für die Medaillen, Meistertitel oder Weltcup-Punkte verliehen werden. Diese Werbung ist offensichtlich branchenüblich und wird nicht nur von der Beklagten, sondern auch von den Klägerinnen betrieben.

a) Weil die Klägerinnen sich ebenfalls solcher Methoden bedienen, erblickt die

Beklagte in der Klage einen Widerspruch zu deren eigenem Verhalten. Davon kann indes nicht die Rede sein, weil die Beklagte nicht behauptet, auch die Klägerinnen hätten Markenklasselemente, wie die streitigen, veröffentlicht. Selbst wenn dies zuträfe, würde der Beklagten die Einrede widersprüchlichen Verhaltens nicht helfen; sie hätte diesfalls vielmehr selber Klage einreichen müssen (BGE 81 II 70). Eben- sowenig lassen sich Werbeexzesse mit dem Hinweis auf das allgemeine Wettbewerbs- klima rechtfertigen; die Beklagte übersieht, dass das UWG gerade erlassen worden ist, um solche Exzesse verhindern zu können (BGE 102 II 294, 94 IV 36 und 38, 79 II 412).

Dass auch die Klägerinnen mit Sporterefolgen werben, ist von der Vorinstanz verbindlich festgestellt und unbestritten, wenn sie die Feststellung auch als überflüssig und unverständlich rügen. Was sie gegen die umstrittene Auswertung von Sportere- folgen durch die Beklagte vorbringen, richtet sich im Grunde gegen die Erfolgswer- bung überhaupt und ist daher unter diesem Gesichtspunkt zu würdigen. Gewiss sind die von einem Skifahrer erzielten Erfolge keine Eigenschaft der verwendeten Aus- rüstung; sie hängen in ungleich höherem Masse von andern Faktoren, insbesondere dem Können und Einsatz des Fahrers, ab. Dies darf, wie die Vorinstanz richtig be- merkt, jedenfalls bei einem sportinteressierten Publikum als bekannt vorausgesetzt werden, zumal die Skier, wie das Obergericht beifügt, nicht ohne Fahrer auf die Piste geschickt werden. Das schliesst aber nicht aus, dass auch die Qualität des Skis und das Material, aus dem er besteht, eine wichtige Rolle spielen und daher mit den Erfolgen des Fahrers in Beziehung gebracht werden dürfen, wie das z. B. auch im Automobilsport für Reifen, Motoren, Öle usw. zutrifft.

b) Daraus folgt freilich nicht notwendig, dass der Erfolg eines Fahrers mit der Qualität der von ihm verwendeten Skier zusammenhänge. Die Beklagte bestreitet denn auch, dass die von ihr veröffentlichten Ranglisten irgendwie Bezug genommen hätten auf die Qualität ihrer Erzeugnisse. Die Klägerinnen werfen ihr dagegen vor, sie habe mit ihrer Werbung den Anschein erwecken wollen, ihre Skier seien qualita- tiv besser, ohne aber so etwas im Prozess auch nur zu behaupten. Das Obergericht begnügte sich mit der Feststellung, die Beklagte habe mit den Inseraten nicht gesagt, ihre Erzeugnisse seien besser als jene der Konkurrenz. Damit ist die entscheidende Frage, ob mit der streitigen Werbung nicht doch dieser Eindruck erweckt werden sollte, aber nicht beantwortet. Das Kantonsgericht bejahte sie mit der Begründung, dass dem Leser mit solchen Hinweisen auf erzielte Erfolge suggeriert werde, der an der Spitze des Klassements stehende Markenski sei auch der Beste. Dass die Inserate der Beklagten solche Vorstellungen wecken konnten, leuchtet ein und schliesst auch das Obergericht nicht aus, bemerkt es doch, der Entscheid über die Qualität des Skis sei den Lesern überlassen worden. Mit der etwa drei Monate dauernden Werbe- aktion wollte die Beklagte offensichtlich Kaufsinteressenten dazu bewegen, sich für «Rossignol» statt für eine andere Marke zu entscheiden. Für solche Interessenten wird man aber nicht die sportlichen Erfolge an sich, sondern eher die Skiqualität, die sie aus den angeführten Rängen und Punktesummen ableiten konnten, als Motiv eines Kaufes annehmen dürfen, zumal die Namen der Fahrer in den Inseraten ver- schwiegen wurden. Bei der sogenannten Image-Werbung mit dem Bild eines erfolg- reichen Fahrers verhält es sich allerdings anders, weil dort die Interessenten dazu neigen, sich mit einem sportlichen Leitbild zu identifizieren und daher der Qualität des Erzeugnisses zwangsläufig eine untergeordnete Bedeutung beimessen.

Ob die Erfolge, welche mit den von der Beklagten angeführten Markenskiern erzielt wurden, bloss ein Gradmesser für die Qualität der Erzeugnisse sein sollten oder auch als Image-Werbung zu verstehen waren, kann indes dahingestellt bleiben, da sie sich deswegen so oder anders nicht als irreführende Reklame ausgeben lassen. Dass für Sportartikel mit Erfolgen geworben wird, die mit ihrer Hilfe erzielt worden sind, liegt nahe und ist an sich nicht zu beanstanden. Eine andere Betrachtungsweise könnte allerdings eine häufig überbordende Reklame in diesem Bereiche mässigen, würde beliebte Veranstaltungen wie die Weltcup-Rennen aber auch ernstlich gefährden, weil diese weitgehend von den Sportartikelfabrikanten abhängen, die damit ihre Werbung bestreiten. Was für die individuelle Werbung mit eigenen Erfolgen als erlaubt anzusehen ist, muss grundsätzlich auch gelten, wenn von verschiedenen Personen oder Firmen erzielte Erfolge miteinander verglichen werden. Eine Rangliste ist insbesondere nicht schon deshalb irreführend, weil sie wie hier die Erfolge als einziges Merkmal herausgreift, solange das klar zum Ausdruck gebracht und daraus nicht eine weitergehende oder abschliessende Bewertung abgeleitet wird. In diesem Sinne hat sich das Bundesgericht im Entscheid 55 II 181/182 bereits zu einer «Rangliste» von Mineralwassern geäussert, die darin ausschliesslich nach ihrem Mineralgehalt geordnet worden sind. Es ist deshalb auch nicht zu ersehen, weshalb die vergleichende Werbung mit sportlichen Erfolgen unnötig verletzend sein soll, wenn sie im übrigen nicht zu beanstanden ist.

5. – Die Klägerinnen machen ferner geltend, die streitigen Ränge und Punktesummen der Skimarken hingen wesentlich davon ab, wie viele Fahrer jeder Markeninhaber in die Rennen schicke; die Beklagte als Grossunternehmen vermöge aber mehr Fahrer zu verpflichten als andere Firmen. Die Beklagte bestreitet ein solches zahlenmässiges Missverhältnis an sich nicht, hält es mit der Vorinstanz jedoch für unerheblich, weil die Rangliste gleichwohl richtig bleibe und es jeder Firma freistehe, wie viele Fahrer sie ausrüsten wolle. Die Richtigkeit der Ränge und Punkte schliesst eine Irreführung indes nicht aus.

a) Für diese Beurteilung ist von den Weltcup-Regeln auszugehen. Danach erhalten die ersten zehn Fahrer eines Weltcup-Rennens zwischen 25 und 1 Punkt; diese werden für jeden Fahrer während einer Saison zusammengezählt, woraus sich nach jedem Rennen ein neues Klassement und am Ende der Saison das Schlussklassement ergibt. Von diesen unterschied das Markenklassement der Beklagten sich dadurch, dass jeweils die Punkte aller Fahrer der gleichen Skimarke addiert wurden. Im Markenklassement verbesserte sich daher das Resultat einer Marke nicht nur nach den Erfolgen der beteiligten, sondern auch nach der Anzahl der klassierten Fahrer. Bei gleichwertigen Fahrern und gleicher Skiqualität konnte somit ein Markeninhaber doppelt so viele Erfolge und Punkte erzielen als ein anderer, wenn er zum Beispiel vier, der andere dagegen nur zwei Fahrer einsetzte.

Dass solche Resultate, die durch die Anzahl Fahrer mitbestimmt werden, keine richtigen Schlüsse über die Qualität eines Skis erlauben, liegt auf der Hand. Sie bieten auch keine Gewähr für eine einigermaßen zuverlässige Beurteilung der tatsächlich erzielten Erfolge; im Rennsport wird das Publikum erfahrungsgemäss aber gerade durch die Spitzenresultate beeindruckt, was die sportliche Erfolgswerbung mit Medaillen und Rängen denn auch auszunützen sucht. Ein Anreiz zum Kauf und damit ein Werbeargument könnte freilich auch sein, dass viele Spitzenfahrer Skier der gleichen Marke benützen. Dies würde indes voraussetzen, dass der Fahrer

in der Wahl des Skis frei ist, was für den alpinen Skisport nicht zutrifft. Interessenten werden sich zudem eher durch beste Leistungen weniger Fahrer als durch schlechtere Leistungen vieler Fahrer zum Kauf eines bestimmten Skis bewegen lassen.

Jedenfalls müssten Kaufsinteressenten gerade das selber beurteilen können, wo zu sie aber nur imstande sind, wenn im Markenklassement neben den Punktesummen auch die Zahl der klassierten Fahrer angegeben wird. Diese Darstellung ist von der Beklagten in einem früheren Inserat vom 20. März 1974 beachtet worden; sie liegt ferner einem weiteren Markenklassement zugrunde, das im «Sport» vom 4. April 1975 veröffentlicht worden ist. Vergleicht man in diesem Klassement die Punktesumme je Marke mit der jeweiligen Anzahl der klassierten Fahrer, so ergibt sich eine völlig andere Rangliste, da diesfalls alle Marken der Klägerinnen derjenigen der Beklagten vorgehen. Das lässt sich nur damit erklären, dass die Beklagte mit ihrer Skimarke im Durchschnitt schlechtere Resultate erzielt hat als die Klägerinnen. In den Ranglisten, die in den beanstandeten Inseraten vom Januar bis Ende März 1975 veröffentlicht wurden, verschwieg die Beklagte dagegen die Anzahl der Fahrer und damit auch die Tatsache, dass die Selbstberühmung als «erfolgreichste Skimarke» mehr quantitativ als qualitativ zu verstehen war. So zeigte das letzte Inserat vom 24. März 1975 die Marke «Rossignol» mit 985 Punkten überlegen vor der Marke «Fischer» mit 634, der in kleineren Abständen im 4., 5. und 6. Rang die Marken «Atomic», «Blizzard», «Kästle» und im 9. Rang mit 235 Punkten «Kneissl» folgten. Dass diese Punkte, wie aus dem Schlussklassement des «Sport» vom 4. April 1975 erhellt, mit der zwei- bis fünffachen Anzahl klassierter Fahrer gesammelt worden sind, ist dem Inserat nicht zu entnehmen. Solche Ranglisten täuschen den Leser aber über einen wichtigen Faktor der Punktesummen und müssen daher als irreführend bezeichnet werden.

b) Das gilt in gewissem Masse freilich auch für das offizielle Nationenklassement, wirkt sich dort aber weniger aus, weil höchstens zehn Fahrer je Nation zugelassen sind. Da das UWG hier keine Anwendung findet, versucht die Beklagte mit Recht nicht, daraus etwas zu ihren Gunsten abzuleiten. Die Werbung für geschäftliche Zwecke hat die Schranken des Art. 1 UWG zu beachten und alles zu vermeiden, was falsche Vorstellungen wecken, Dritte also irreführen kann. Dies gilt namentlich dann, wenn nicht in allgemeinen Wendungen für eigene Artikel geworben wird, sondern diese anhand von Zahlen mit denjenigen eines Mitwerbers verglichen oder gar, wie hier, eigentliche Ranglisten aufgestellt werden. Von einer Rangliste war auch in dem in BGE 55 II 180 veröffentlichten Falle die Rede, der sich mit dem vorliegenden aber schon deshalb nicht vergleichen lässt, weil dort die «Rangliste» der Mineralwasser auf einer wissenschaftlichen Analyse beruhte und deren Ergebnisse genau wiedergab. Unerlässlich ist aber vor allem, dass bei solchen Darstellungen nur wirklich Vergleichbares miteinander in Beziehung gebracht wird. Das gilt namentlich für Preisvergleiche, die nur dann als zulässig gelten können, wenn gleiche Quantitäten und Qualitäten miteinander verglichen werden, wobei allenfalls sogar die Kalkulationsfaktoren anzugeben sind, um Täuschungen auszuschliessen (BGE 79 II 413; H. TROXLER, Kritische Würdigung der Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung in der Schweiz und im Ausland, Diss. Zürich 1970, S. 145; J. G. SCHMID, Die vergleichende Reklame, Diss. Zürich 1955, S. 88). Dieses Gebot versteht sich für Institute, die im Interesse der Konsumenten vergleichende

Warenteste durchführen, denn auch von selbst (HEYDEN, Vergleichender Warentest, in SJZ 64/1968, S. 1 ff.; H. E. HUBER, Vergleichender Warentest und unlauterer Wettbewerb, Diss. Zürich 1970, S. 33 ff.).

6. – Unlauter ist somit im vorliegenden Fall nicht die reklamemässige Verwendung des Markenklassements an sich, wie die Klägerinnen behaupten, sondern dass die Beklagte den massgebenden Einfluss der Fahrerzahlen auf die Punktesummen verschwiegen und dadurch den Ranglisten einen falschen Anschein gegeben hat. Die Klage ist daher teilweise gutzuheissen, ohne dass geprüft zu werden braucht, ob die Inserate deswegen auch unnötig verletzend seien; dieser Vorwurf deckt sich übrigens weitgehend mit dem der Irreführung.

Mit dem Klagebegehren 1 wollen die Klägerinnen festgestellt wissen, dass die Beklagte widerrechtlich Reklame macht, mit den Begehren 2 und 3 diese Reklame bei Strafe verbieten lassen. Sie berufen sich dafür auf Art. 2 Abs. 1 UWG. Der in lit. a dieser Bestimmung vorgesehene Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit gilt nicht schlechthin, sondern setzt ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung voraus. Ein solches Interesse wird regelmässig bejaht, wenn das Feststellungsbegehren mit einem Antrag auf Veröffentlichung des Urteils verbunden wird, dagegen im allgemeinen verneint, wenn gleichzeitig auf Unterlassung geklagt wird (BGE 90 II 58, vgl. auch 92 II 267 und 93 II 270). Die Beklagte bestritt im kantonalen Verfahren ein solches Interesse der Klägerinnen, die ihrerseits nur geltend machten, am beantragten Verbot interessiert zu sein. Ein zusätzliches Feststellungsinteresse haben die Klägerinnen auch im Berufungsverfahren nicht dargetan, weshalb es bei der Abweisung der Feststellungsklage bleiben muss.

Die Beklagte bestritt im kantonalen Verfahren auch ein Interesse der Klägerinnen an der Unterlassungsklage, weil ein bereits entstandener Schaden nicht behauptet werde und ein künftiger nicht zu erwarten sei. Dass sie die beanstandete Werbung wiederholen könnte, blieb indes unbestritten. Sie hat auch nach einem entsprechenden Vorhalt in der Berufung nicht erklärt, künftig auf solche Werbung verzichten zu wollen. Die Beklagte beharrte vielmehr noch im Berufungsverfahren auf ihrem Standpunkt, dass es sich um zulässige Reklame handle und die Klage daher in vollem Umfange abzuweisen sei. Die Unterlassungsklage ist deshalb unbekümmert darum gutzuheissen, ob den Klägerinnen tatsächlich ein Schaden entstehen wird (BGE 103 II 214, 102 II 124, 92 II 268, 90 II 59). Der Urteilsspruch, der das Verbot möglichst genau umschreiben soll (BGE 93 II 59 E. 4), bringt zum Ausdruck, dass das beanstandete Markenklassement nicht schlechthin, sondern nur soweit untersagt wird, als es irreführend ist. Mit dem Verbot ist der Hinweis auf die Strafandrohung des Art. 292 StGB zu verbinden (BGE 96 II 262 oben, 92 II 268).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. – Die Berufung wird teilweise gutgeheissen und das Urteil des Obergerichts Nidwalden vom 14. Juli 1977 insoweit aufgehoben, als es die Klagebegehren 2 und 3 abweist.

2. – Demgemäss wird der Beklagten verboten, in ihrer Reklame inoffizielle Markenklassemente zu veröffentlichen, die auf die Resultate Bezug nehmen, welche die Teilnehmer an Skisportveranstaltungen wie dem Weltcup unter Verwendung der verschiedenen Skimarken erzielen, ohne dass dabei neben den Punktesummen auch

die Anzahl der dazu beitragenden Fahrer angegeben wird. Im Falle der Widerhandlung gegen dieses Verbot würden die Organe der Beklagten gemäss Art. 292 StGB mit Haft oder mit Busse bestraft.

3. – Soweit die Klage weitergeht, wird sie abgewiesen.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. a, b und c, Art. 2 Abs. 1 lit. b und c, Art. 9 Abs. 1 Vergleichende Werbung: Zulässigkeit und Grenzen; Glaubhaftmachung eines Verstosses; Gegensatz von Werbung und Wissenschaft.

Publicité comparative: admissibilité et limites; établissement de la vraisemblance d'une infraction; contraste entre publicité et science.

BIZR 77 (1978) 250 und SJZ 75 (1979) 209, Beschluss des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 12. Mai 1978 und Entscheid des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich vom 2. Oktober 1978.

Im Rahmen des Konkurrenzkampfes zwischen einer Wochenzeitung und einer Tageszeitung betreffend ihrer Inseratenwerbung gab die erstere im November 1976 eine von einem Institut für Marktforschung verfasste vergleichende Werbewirkungsstudie heraus. Diese gelangte auf Grund von Befragungen von nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Personen an Hand farbiger Tabellen, Kurven und Diagrammen, schlagkräftigen Zusammenfassungen und einem statistischen Anhang zum Ergebnis, nachweislich werde den Anzeigen in der Wochenzeitung im sich deckenden Einzugsgebiet beider Zeitungen eine deutlich höhere Beachtung geschenkt als ähnlichen oder teilweise sogar identischen Anzeigen in der Tageszeitung. Wer daher die beiden auf der Basis der von den Anzeigen effektiv erzielten Kontakte vergleiche, müsse die Wochenzeitung in seiner Medienauswahl bevorzugen. Die Wissenschaftlichkeit der Studie wurde mit der Erklärung betont, die methodische Anlage der Untersuchung biete Gewähr dafür, dass abgesicherte Aussagen gemacht und allgemeingültige Schlüsse gezogen werden könnten.

Nachdem die Wochenzeitung die Broschüre eingeladenen Werbefachleuten an einer Kundenpräsentation verteilt und das Titelblatt in einer Fachzeitschrift als ganzseitiges Inserat hatte erscheinen lassen, reichte die Tageszeitung am 14. Dezember 1976 beim Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirkes Zürich ein Befehlsbegehren ein. Der Einzelrichter verbot der Beklagten durch superprovisorische vorsorgliche Massnahme vom selben Tage die Verbreitung der Broschüre ganz oder in Teilen und die Verwendung der in ihr enthaltenen Angaben in irgendeiner Weise im Wettbewerb. Vor der Verhandlung vom 22. Februar 1977 und im anschliessenden schriftlichen Verfahren reichten beide Parteien mehrere Privatgutachten von Professoren der empirischen Soziologie über die Frage ein, ob der in der Werbebroschüre vorgeführte Vergleich unrichtig und irreführend sei und ob er auf unzuverlässigen Grundlagen beruhe. Mit Verfügung vom 28. Dezember 1977 bestätigte der Einzelrichter das Verbot durch vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UWG mit sofortiger Wirkung unter Androhung der Verzeigung der verantwortlichen Organe der Beklagten zu strafrechtlicher Ahndung gemäss Art. 292

StGB für den Fall der Widerhandlung. Gleichzeitig setzte er der Klägerin gemäss Art. 12 Abs. 1 UWG Frist an, um die Klage beim zuständigen Gericht anhängig zu machen unter der Androhung, dass im Säumnisfalle die angeordnete Massnahme dahin falle.

Gegen diese Verfügung erhob die Beklagte Rekurs. Die II. Zivilkammer des Obergerichtes wies ihn durch Beschluss vom 12. Mai 1978 ab. Aus der Begründung:

«1. Die Klägerin behauptet, die Beklagte betreibe unlauteren, gegen Treu und Glauben verstossenden Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a, b und c UWG, indem deren Studie einen echten Vergleich zwischen beiden Werbeträgern vortäusche und die Tageszeitung durch irreführende Behauptungen herabsetze, während sie über ihre Wochenzeitung unrichtige Angaben mache. Sie verlangt, dass die Verbreitung der Studie ganz sowie in Teilen sowie die Verwendung der in ihr enthaltenen Einzelangaben durch vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UWG zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Ansprüche aus Art. 2 Abs. 1 lit. b und c UWG verboten werde. Ein solches Verbot setzt gemäss Art. 9 Abs. 2 UWG voraus, dass die Klägerin glaubhaft macht, 'dass die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwendet, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen', und dass ihr 'infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann'.

2. Die Beklagte betreibt mit ihrer Broschüre vergleichende Werbung im engeren Sinn, indem sie sich nicht nur allgemein mit dem Angebot der Konkurrenz, sondern mit den Leistungen der mit genauem Namen genannten Konkurrentin auseinandersetzt. Solche vergleichende Werbung ist im schweizerischen Recht – anders als im französischen, belgischen und deutschen Recht – grundsätzlich erlaubt (BGE 87 II 113, 94 IV 38), auch wenn sie von zahlreichen Autoren als stets unlauter betrachtet wird (VON BÜREN, Komm. zum Wettbewerbsgesetz, S. 69/70 und dort zitierte Autoren sowie Entscheide). Die herrschende Meinung in der Schweiz geht demgegenüber davon aus, dass die konkrete Auseinandersetzung der Mitbewerber der Information der Konsumenten diene und dass eine Wirtschaft, die ihre Antriebe aus dem Leistungswettbewerb beziehe, es dem Konsumenten ermöglichen müsse, die Leistungen der Anbieter zu beurteilen, um zwischen ihnen wählen zu können (H. E. HUBER, Vergleichender Warentest und unlauterer Wettbewerb, 1970, S. 21). Voraussetzung für die Zulässigkeit solcher vergleichender Werbung ist jedoch, dass der Vergleich objektiv richtig, nicht irreführend und nicht herabwürdigend ist (BGE 87 II 116; A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band II, 2. Aufl. S. 1085/6). Dabei ist ein strenger Massstab an das Vorhandensein dieser Voraussetzungen zu legen, weil sonst Missbräuchen Tür und Tor geöffnet wäre (L. DAVID, Schweizerisches Werberecht, 1978, S. 217). Eine weitere Einschränkung hat das Bundesgericht in BGE 102 II 292 ff. vorgenommen, indem es auch weder unwahre noch irreführende, noch unnötig verletzende vergleichende Werbung als gegen Treu und Glauben im Sinne der Generalklausel von Art. 1 Abs. 1 UWG verstossend betrachtet hat, wenn beispielsweise der gute Ruf eines Mitbewerbers oder seines Erzeugnisses ausgebeutet wird.

3. Glaubhaft gemacht ist der Werbeverstoss, wenn die Klägerin auf Grund objektiver Anhaltspunkte 'eine gewisse Wahrscheinlichkeit' (STRÄULI/MESSMER, N. 10 zu § 110 ZPO) dafür geltend machen kann, dass die Broschüre der Beklagten eine

Irreführung der von ihr angesprochenen Werbetreibenden darstellt. Eine solche Wahrscheinlichkeit ist gegeben, auch wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, S. 342, Anm. 24). Eine bloss unbestimmte oder entfernte Möglichkeit eines rechtswidrigen Verhaltens genügt hingegen nicht (BGE 99 II 346, E. 26).

Die Beklagte wirft dem Einzelrichter zu Unrecht vor, er sei davon ausgegangen, dass eine solche nur unbestimmte, entfernte Möglichkeit unlauteren Verhaltens genüge. Auch bei Erwägung der Möglichkeit, dass beide Parteien eine gewisse Wahrscheinlichkeit für ihre Behauptungen dartun könnten, hat der Einzelrichter abschliessend festgestellt, wenn die Klägerin glaubhaft machen könne, dass das der Broschüre zugrundeliegende Untersuchungsmodell keinen Anspruch auf Objektivität erheben könne, habe sie ihrer Pflicht zur Glaubhaftmachung genügt. In diesem Fall liegt nicht nur eine entfernte, unbestimmte, sondern eine in Betracht fallende Möglichkeit vor, eine Möglichkeit, mit deren Vorhandensein gerechnet werden muss. Freilich hat das Kassationsgericht in einem in ZR 76 Nr. 38 S. 70/71 abgedruckten Entscheid festgestellt, die klagende Partei habe ihren Anspruch schon dann nicht glaubhaft gemacht, wenn der Gegner seinerseits glaubhaft machen könne, dass der Anspruch nicht existiere, und nicht erst dann, wenn strikte die Nichtexistenz des Anspruchs bewiesen sei. Das Kassationsgericht hat diese Feststellung jedoch in einem Falle getroffen, in dem die wirtschaftliche Existenz des Betroffenen in Frage stand, was im vorliegenden Fall nicht behauptet werden kann. Sodann verweist es selber für seine Auffassung auf die Regeln der Beweiswürdigung, wonach es genügt, wenn der Gegenbeweis Zweifel an der Richtigkeit der vom Antragsteller behaupteten Tatsachen zu begründen vermag (GULDENER, Beweiswürdigung und Beweislast, S. 61). In einem solchen Fall fehlt es aber gerade an der Glaubhaftigkeit der von der klagenden Partei behaupteten Tatsachen. Wenn erhebliche Zweifel an ihnen begründet sind, kann nicht gesagt werden, es bestehe eine gewisse Wahrscheinlichkeit für ihre Richtigkeit. Sind solche Zweifel begründet, so besteht ein Übergewicht an Ungewissheit. Besteht hingegen eine gewisse Wahrscheinlichkeit, so bedeutet dies ein Übergewicht an Gewissheit. Zweifelhaft sind Tatsachen, die nur möglicherweise vorhanden sind, für die aber nicht eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht. Ist diese anzunehmen, so hat die klagende Partei getan, was gemäss Art. 9 Abs. 2 UWG von ihr verlangt wird (BGE 99 II 346 E. 2b).

Als Richtlinie hat zu gelten, dass eine vorsorgliche Massnahme ihren Zweck nur erreichen kann, wenn sie möglichst rasch und unerwartet eingreift. Das kann sie aber nur, wenn an das Glaubhaftmachen keine übertriebenen Anforderungen gestellt werden (M. KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, S. 234). Dasselbe ergibt sich aus dem Grundsatz, dass es mit der Voraussetzung objektiver Richtigkeit und Wahrhaftigkeit vergleichender Werbung streng genommen werden muss, weil sie ihrem Wesen nach auf eine direkte Behinderung des Mitbewerbers ausgeht.

4. Die Broschüre der Beklagten gibt sich nicht den Anschein, ein vom wirtschaftlichen Wettbewerb unabhängiges, allein auf dem Streben nach Wahrheit beruhendes, wissenschaftliches Gutachten zu sein. Auf Seite 4 wird vielmehr klargestellt, dass die Beklagte das Marktforschungsinstitut mit der Durchführung der Untersuchung beauftragt habe, und auf Seite 1 wird festgestellt, dass es sich um eine Publikation ihrer Medien-Dokumentation handle. Die Broschüre ist jedoch auch kein blosses Attest, das die Ergebnisse einer Untersuchung bescheinigen würde. Denn

die Studie macht deutlich, dass mit ihr etwas bewiesen werden soll. Sie erhebt den Anspruch, 'Klarheit zu schaffen über die effektive Wirksamkeit von Anzeigen, die in beiden Zeitungen geschaltet' werden. Sie behauptet, 'die methodische Anlage dieser Untersuchung' biete Gewähr dafür, dass 'abgesicherte Aussagen gemacht und allgemeingültige Schlüsse gezogen werden können'. Im Abschnitt 'Zusammenfassung und Schlussfolgerung' macht sie geltend, anhand der vorgenommenen Copy-Tests könne der höhere Beachtungsgrad der Anzeigen in ihrer Zeitung nachgewiesen werden.

Die Beklagte beruft sich damit darauf, dass die von ihr in Auftrag gegebene Untersuchung wissenschaftlich einwandfrei begründet sei. Dementsprechend bedient sich die Studie auch in ihrer Darstellungsweise des begrifflichen, tabellarischen und graphischen Instrumentariums der empirischen statistischen Wissenschaft. Endlich ergibt sich der Anspruch auf wissenschaftliche Fundiertheit auch aus dem Namen der beauftragten Medien-Marketing-Unternehmung als eines Institutes für Marktforschung. Die Ergebnisse der Untersuchung werden sodann sowohl in den die Kapitel 1 bis 6 einleitenden Zusammenfassungen als auch bei den folgenden einzelnen Befunden durchgehend in indikativer, nie in konjunktivischer Form als absolut sichere Feststellungen vorgeführt. Endlich hat die Beklagte in ihren Rechtsschriften in betonter Weise, zuletzt in der Rekurschrift, stets bekräftigt, die Ergebnisse der Studie seien nach wissenschaftlich einwandfreier Methode, statistisch abgesichert und objektiv zutreffend, erarbeitet worden.

5. Es fragt sich indessen in erster Linie, inwieweit eine Werbung, die sich in so bestimmter Weise uneingeschränkt auf die Wissenschaftlichkeit ihrer Aussagen beruft, nicht schon ein Element der objektiven Unrichtigkeit und Irreführung enthält. Jede Berufung auf Wissenschaftlichkeit übt einen besonders starken Einfluss auf das Publikum aus. Sie erweckt die Erwartung zuverlässiger, gesicherter Erkenntnis und wirkt bei Laien kritischen Regungen gegenüber von vorneherein entwaffnend. Dabei zehrt diese Wirkung von dem weit verbreiteten falschen Begriff von Wissenschaft, von dem aus jeder mit dem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit auftretenden Aussage autoritative Bedeutung beigemessen wird. Übergangen wird dabei, dass dies dem Wesen der wissenschaftlichen Aussage widerspricht, weil die Wissenschaft nur theoretische, zwar vom gegenwärtigen Wissen ausgehende, aber künftiges Wissen einbeziehende und daher ihrer Voraussetzung nach widerlegbare Aussagen liefert. Sie zielt zwar auf Wahrheit, ist aber darauf eingerichtet, sie unablässig neu zu überprüfen. Werbung tritt hingegen ihrem Wesen nach mit dem entgegengesetzten Anspruch auf, ihren Aussagen komme unanfechtbare Bedeutung zu. Benutzt sie daher das Argument der Wissenschaftlichkeit einer Werbeaussage in einer ihr dienlichen absoluten Form, so gibt sie vor, es bestehe eine wissenschaftlich begründete, definitiv geklärte Wahrheit. Damit nutzt sie, um des wettbewerblichen Vorteils willen, das hohe Ansehen der Wissenschaftlichkeit aus, indem sie den dieser unabhängig eigenen selbstbescheidenen Anspruch auf Vorläufigkeit missachtet. Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint jede Werbeaussage, die sich auf die absolute Richtigkeit einer wissenschaftlich begründeten Feststellung stützt, als problematisch und enthält ein Element der Unlauterkeit. Freilich wird diesem grundsätzlichen Einwand gegen die rückhaltlose Berufung auf Forschungsergebnisse von der Werbepaxis oft nicht Rechnung getragen, und da ihr auch wissenschaftliche Bestätigungen oft ohne die erforderliche Einschränkung zur Verfügung gestellt werden, stösst

auch der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, wenn sich die Werbung auf ihn stützt, beim Publikum mehr und mehr auf einige Vorbehalte. Trotzdem bleibt eine Werbung, die ihre Adressaten unter Berufung auf die uneingeschränkte Behauptung der Richtigkeit ihrer wissenschaftlich gestützten Aussagen massiv zu beeinflussen sucht, grundsätzlich irreführend.

6. Macht schon dies die Studie der Beklagten anfechtbar, so wird sie auch dem bei dieser Art von Reklame besonders strengen Massstab hinsichtlich der geltenden Allgemeingültigkeit der verwendeten Untersuchungsmethode nicht gerecht. Die Einsicht in die von beiden Parteien eingereichten Privatgutachten von Vertretern der empirischen Sozialwissenschaft offenbart einen tiefgehenden grundsätzlichen Meinungsstreit im Bereich der zuständigen Wissenschaftler darüber, ob die der Werbewirkungsstudie der Beklagten zugrunde liegende Untersuchungsanordnung allgemeingültigen und anerkannten Regeln der statistischen Wissenschaft folge und somit beweiskräftige Ergebnisse habe liefern können. Prof. X und Prof. Y bestreiten dies, während Prof. Z das Gegenteil behauptet. Die Anfechtung der methodischen Schlüssigkeit der Studie durch die Erstgenannten kann indessen nicht als die Ansicht von Aussenseitern oder als eine abwegige, einseitige Ansicht von übertriebenem Charakter, die nicht zu beachten wäre, betrachtet werden. Es handelt sich vielmehr offensichtlich um ernst zu nehmende Meinungen. Da sie der Studie einen Forschungsplan absprechen, der zu sachlich richtigen Ergebnissen führen könne, erscheint die Behauptung der Studie, ihre methodische Anlage biete Gewähr dafür, dass abgesicherte Aussagen gemacht und allgemeingültige Schlüsse gezogen werden könnten, als erschüttert. In der Broschüre findet sich kein einschränkender Hinweis, dass abweichende Meinungen hinsichtlich der Untersuchungsmethode bestünden. Ihr Forschungsdesign wird vielmehr als wissenschaftlich unbestritten und der herrschenden Meinung entsprechend vorgegeben. Auch damit behauptet die Beklagte demnach etwas Unwahres, und die Klägerin hat, über den ihr obliegenden blossen Nachweis der Glaubhaftigkeit einer Irreführung durch die Beklagte hinaus, deren Vorliegen in dieser Hinsicht nachgewiesen.

7. Hinzu kommt, dass die Unrichtigkeit der Ergebnisse der Studie auf Grund einer Reihe kritischer Einwände namentlich von Prof. X gegen die Methode der Untersuchung als wahrscheinlich gemacht zu gelten hat. Dabei braucht der Meinungsstreit der Wissenschaftler nicht in allen einzelnen Punkten beurteilt zu werden. Es genügt, grundlegende einleuchtende Einwendungen anzuführen. Diese betreffen zunächst das Personenauswahlverfahren und die auf dieses gegründeten Behauptungen der Broschüre.»

(Es folgen Ausführungen über einzelne Punkte, in bezug auf die einleuchtende Einwendungen gegen die Methode der Untersuchung sowohl hinsichtlich der Personenauswahl als auch in bezug auf das Anzeigenauswahlverfahren bestehen.)

«8. Die Klägerin hat demnach in zureichendem Masse glaubhaft gemacht, dass die vergleichende Studie der Beklagten über die Werbewirkung beider Zeitungen in weitem Umfang Scheinbefunde enthält und daher irreführend ist. Ihre objektive Unrichtigkeit betrifft die ganze Broschüre. Sie enthält nicht nur in abgegrenzten einzelnen Teilen unzulässige Verallgemeinerungen und fehlerhafte Beurteilungen. Sämtliche Befunde beruhen auf dem Forschungsplan und dessen glaubhaft gemachter Fragwürdigkeit. Die Studie ist daher in ihrer Gesamtheit und in ihren Teilen vor-

sorglich zu verbieten. Insbesondere kann keine Rede davon sein, dass gemäss dem Subeventualbegehren der Beklagten im Rekurs die Seiten 1–10 der Broschüre von der Massnahme ausgenommen werden könnten. Enthalten doch gerade diese Seiten die grundsätzlichen Abschnitte über Ziel und Zweck sowie die Zusammenfassung und die Schlussfolgerungen der Studie.

9. Wenn die Beklagte mit ihrem Hinweis, die Studie wende sich an Werbefachleute, die in der Lage seien, die statistischen Aussagen richtig zu beurteilen, bestreiten will, dass die Werbewirkungsstudie nachteilig wirken könne, weil Werbefachleute imstande seien, die notwendigen Abstriche an den Aussagen der Broschüre zu machen, so ist das unhaltbar. Die Mängel der Versuchsanordnung sind nicht leicht zu durchschauen. Die Broschüre selber gibt keine Anhaltspunkte, die einer kritischen Beurteilung entgegenkämen. Ihr wissenschaftlicher Anstrich und die Entschiedenheit des Vortrages sind geeignet, Werbefachleute von der vorgegebenen Unanfechtbarkeit der Befunde zu überzeugen.

Die vom Einzelrichter angeordnete Massnahme erweist sich demzufolge in allen Teilen als begründet, was zur Abweisung des Rekurses führt. Die Frist zur Einreichung der Klage gemäss Art. 12 Abs. 1 UWG ist der Klägerin neu anzusetzen.»

Das Kassationsgericht des Kantons Zürich wies eine gegen diesen Beschluss erhobene Nichtigkeitsbeschwerde ab. Aus der Begründung:

«1. Die Beschwerdegegnerin verlangt die vorläufige Vollstreckung eines Unterlassungsanspruches im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. b und c UWG durch vorsorgliche Massnahme gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG. Sie hat daher glaubhaft zu machen, dass die Beschwerdeführerin im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwendet, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen (Art. 9 Abs. 2 UWG). Der angefochtene Entscheid führt hiezu einleitend aus, an das Glaubhaftmachen dürften 'keine übertriebenen Anforderungen' gestellt werden, was sich einerseits aus dem Zweck der vorsorglichen Massnahme und andererseits daraus ergebe, dass es mit der objektiven Richtigkeit und Wahrhaftigkeit vergleichender Werbung, wie die Beschwerdeführerin sie betreibe, streng genommen werden müsse, weil sie ihrem Wesen nach auf eine direkte Behinderung des Mitbewerbers ausgehe. Für das letztere wird auf L. DAVID, Schweizerisches Werberecht, 1978, S. 217, verwiesen.

Die Beschwerde rügt, dass das Obergericht 'unzugängliche Fachliteratur' beigezogen und zitiert habe. Daran ist nach der Vernehmlassung des Obergerichts soviel richtig, dass es aus den ihm vom Autor zur Verfügung gestellten Fahnen zitiert hat, und dass das Buch erst zu Anfang Mai 1978 in den Handel gekommen ist. Da der Richter sich die Kenntnis des anwendbaren einheimischen Rechts von Amtes wegen zu verschaffen hat (§ 57 Abs. 1 ZPO), ist er berechtigt, dabei auch Literatur zu benutzen, die den Parteien aus irgendeinem Grunde unbekannt geblieben ist. Es genügt, wenn sie nachträglich die vom Richter zitierte Literatur auf ihre Übereinstimmung mit dem Urteil hin überprüfen können. Das war hier der Fall. Es liegt kein Nichtigkeitsgrund vor.

Dass die an und für sich zulässige vergleichende Werbung durch einschränkende Anforderungen im Sinne des angefochtenen Entscheids (und der Bundesgerichtspraxis, BGE 87 II 113) 'praktisch verunmöglicht würde', trifft nicht zu, und für eine Einschränkung bestehen sachliche Gründe. Inwiefern eine solche klares materielles Recht verletzen sollte, ist nicht ersichtlich, zumal da die Beschwerde auch nicht in der Lage ist, anzugeben, in welcher Gesetzesvorschrift oder welchem Gerichtsent-

scheid das angeblich verletzte klare Recht zum Ausdruck komme. Dass auch die vergleichende Werbung, wie jede andere Werbung, nicht unrichtig, irreführend oder unnötig verletzend sein darf, ergibt sich unmittelbar aus Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG. Davon, dass das Obergericht angenommen habe, nach Art. 9 UWG genüge 'jede entfernte Möglichkeit unlauteren Wettbewerbs' für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme, kann keine Rede sein.

2. Wie im angefochtenen Entscheid zutreffend festgestellt wird, erhebt die streitige Studie den Anspruch, Gewähr dafür zu bieten, 'dass abgesicherte Aussagen gemacht und allgemeingültige Schlüsse gezogen werden können'. Das ist entgegen der Meinung der Beschwerde nicht deswegen aktenwidrig, weil in der Studie u. a. auch davon die Rede ist, die Studie *versuche*, 'zumindest einige dieser Fragen zu beantworten, Klarheit zu schaffen über die effektive Wirksamkeit von Anzeigen, die in diesen Zeitungen geschaltet werden'. Was dann unter dem Titel 'Zusammenfassung und Schlussfolgerung' über das Ergebnis des 'Versuchs' ausgeführt wird, lässt im unbefangenen Leser keinen Zweifel daran aufkommen, dass die 'methodische Anlage' des Versuchs zu einem vollen Erfolg im Sinne 'abgesicherter Aussagen und allgemeingültiger Schlüsse' geführt hat. Daran vermag auch der Hinweis der Beschwerde auf die im 'Statistischen Anhang' der Broschüre mitgeteilten Zahlen nichts zu ändern. Um zu beurteilen, ob und inwieweit diese Zahlen den vorangehenden Inhalt der Studie relativieren, bedarf es einer gründlichen Ausbildung auf dem Gebiet der empirischen Sozialforschung, über die nicht jeder verfügt, der sich als Werbefachmann bezeichnet. Prof. X hat wohl nicht ohne Grund darauf hingewiesen, dass die in der Medienforschung übliche Praxis 'längst wissenschaftliche Kritik herausfordert' habe.

3. Als nicht bloss glaubhaft gemacht, sondern nachgewiesen betrachtet der angefochtene Entscheid die Irreführung hinsichtlich der Behauptung der Studie, deren methodische Anlage biete Gewähr dafür, dass abgesicherte Aussagen gemacht und allgemeingültige Schlüsse gezogen werden könnten. Dies deswegen, weil die methodische Schlüssigkeit der Studie von den Privatgutachtern Prof. X und Prof. Y angefochten werde, deren Meinungen nicht diejenigen von Aussenseitern, sondern ernst zu nehmen seien. Dagegen lässt sich nicht einwenden, dass die gegenteilige Meinung der Privatgutachter der Beschwerdeführerin ebenso ernst zu nehmen sei. Das ändert nichts daran, dass über die Schlüssigkeit der Untersuchungsmethode ein Meinungsstreit unter Fachleuten auf dem Gebiet der empirischen Sozialforschung besteht, der es unmöglich macht, davon zu sprechen, dass die Methode Gewähr biete für abgesicherte Aussagen und allgemeingültige Schlüsse. Entgegen der Behauptung der Beschwerde hat auch Prof. Y 'die methodische Anlage' als verfehlt bezeichnet (vgl. die Ausführungen darüber, dass 'die statistische Basis für eine vergleichende Interpretation zu schmal', 'die erhobenen Daten für eine Wirkungsforschung viel zu dürftig' seien). Vollends fehl geht der Hinweis der Beschwerde darauf, dass die Untersuchungsanordnung der 'branchenüblichen Praxis' entspreche, hat doch Prof. X, wie bereits erwähnt, dargelegt, dass diese Praxis wissenschaftlichen Anforderungen nicht genügt. Es war nicht Sache der Vorinstanz, im Meinungsstreit der Fachleute Stellung zu nehmen, und sie hat das denn auch entgegen der Behauptung der Beschwerde nicht getan, vielmehr die Tatsache, dass ein solcher Streit besteht, als Beweis dafür gewürdigt, dass die verwendete Untersuchungsanordnung nicht 'abgesicherte Aussagen und allgemein gültige Schlüsse' erlaube. Dar-

in, dass kein Gutachten eines vom Gericht bezeichneten Sachverständigen eingeholt wurde, könnte ein Nichtigkeitsgrund im Sinne von § 281 Ziff. 1 ZPO höchstens dann gesehen werden, wenn sich die Beschwerdeführerin in diesem, nicht der Offizialmaxime unterliegenden Zivilprozess formgerecht und rechtzeitig auf dieses Beweismittel berufen hätte. Das wird aber in der Beschwerde nicht nachgewiesen. Davon abgesehen könnte auch durch ein Gerichtsgutachten nichts an der Tatsache geändert werden, dass namhafte Fachleute auf dem Gebiet der empirischen Sozialforschung wie Prof. X und Prof. Y (von dem auch die Beschwerde nicht behauptet, dass er in näheren Beziehungen zur Beschwerdegegnerin stehe) die methodische Anlage der Untersuchung für verfehlt halten. Das reicht aber nach der einleuchtenden Auffassung der Vorinstanz aus, um die streitige Studie als irreführend zu bezeichnen.

4. Als glaubhaft und entscheidend bezeichnet der angefochtene Entscheid sodann die Ausführungen von Prof. X über die beim Anzeigenauswahlverfahren begangenen Fehler. Dagegen ist nicht mit der Behauptung aufzukommen, es habe überhaupt kein Anzeigenauswahlverfahren stattgefunden, 'sondern eine Vollerhebung an vier Stichtagen'. Auch eine 'Vollerhebung' an vier Stichtagen ist nach Prof. X fehlerhaft, wenn sie eine zu kleine Anzeigenmasse erfasst. Die Beschwerde weist nicht nach, dass das widerlegt sei. Ebenso wenig weist sie nach, dass andere vom Obergericht als glaubhaft erachtete und im angefochtenen Entscheid verwendete Ausführungen Prof. X's unglaublich oder unrichtig seien. Auch der Hinweis des mit der Beschwerde neu eingereichten Privatgutachtens auf die 'Gesamtanzeigenmasse von 1297 nicht-rubrizierten Anzeigen' ist insofern nicht schlüssig, als damit nicht widerlegt ist, dass sich bei 1036 Anzeigen ein Beachtungsvorsprung von nur 1% zeigte und dass dieser Vorsprung unterhalb der statistischen Toleranz liegt.

5. Wenn das Obergericht ausführt, die Mängel der Versuchsanordnung seien auch für Werbefachleute nicht leicht zu durchschauen, so ist das entgegen der Meinung der Beschwerde nicht willkürlich. Auch wenn es zwei Universitätsprofessoren der Soziologie auf Grund der im 'Statistischen Anhang' mitgeteilten Zahlen möglich war, auf einige Mängel hinzuweisen, so geht es zu weit, bei jedem Werbefachmann eine gleiche Möglichkeit vorauszusetzen.

6. Die vorstehend behandelten Erwägungen 4, 6, 7 und 9 der angefochtenen Entscheidung genügen für sich allein, um dieselbe aufrechtzuerhalten. Nachdem sie sich als unanfechtbar erwiesen haben, braucht auf die gegen die übrigen Motive der angefochtenen Entscheidung gerichteten Rügen der Beschwerde nicht mehr eingetreten zu werden.»

*UWG Art. 1 Abs. 1 und Art. 11 Abs. 3; Prozessrecht (Schaffhausen);
Prozessentschädigung*

*Ist der Rechtsstreit im ordentlichen Verfahren klage- oder widerklage-
weise anhängig gemacht worden, so entfällt nach der Praxis der Schaff-
hauser Gerichte – analog zur ausdrücklichen Regelung von § 131 der
Zürcherischen ZPO – die Zuständigkeit des Einzelrichters, und die*

Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist von diesem Zeitpunkt an Sache des für die Durchführung des Prozesses zuständigen Gerichtes. Nach Anhängigmachung des Hauptprozesses ist auch ein noch unerledigter Rekurs gegen eine Entscheidung des Einzelrichters nicht mehr materiell zu behandeln.

Dagegen bleiben die Gerichte am Sitz der Beklagten zuständig für den Erlass eines richterlichen Befehls zur schnellen Handhabung klaren Rechtes, obwohl das Begehren des Befehlsverfahrens während des Rekursverfahrens in allen Teilen und mit gleichem Wortlaut widerklageweise beim Handelsgericht des Kantons Zürich anhängig gemacht worden ist.

Die wahrheitsgetreue Bekanntgabe eines einstweiligen Verbotes an die interessierten Lizenznehmer des Betroffenen verstösst während der Gültigkeit der einstweiligen Massnahme selbst dann nicht klarerweise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, wenn aufgrund der Verhandlung vor dem Einzelrichter mit einer baldigen wesentlichen Einschränkung des einstweiligen Verbotes zu rechnen war.

Prozessentschädigung.

Lorsqu'une action a été intentée en procédure ordinaire, à titre principal ou reconventionnel, la compétence du juge unique tombe, d'après la jurisprudence des tribunaux schaffhousois – système analogue à celui que règle expressément le par. 131 CPC zuricois – et, dès ce moment-là, ordonner des mesures provisionnelles est l'affaire du tribunal compétent pour vider le procès. Dès que le procès principal est intenté, il n'y a plus lieu de statuer quant au fond sur un recours pendant dirigé contre une décision du juge unique.

En revanche, les tribunaux du for du défendeur restent compétents pour impartir un ordre judiciaire en vue de l'application rapide d'un droit clair, bien que les conclusions présentées en la procédure sommaire aient été adressées au Tribunal de commerce du canton de Zurich, pendant la procédure de recours, dans la même teneur, à titre reconventionnel.

La communication véridique d'une interdiction provisoire, faite pendant la validité de cette dernière aux preneurs de licence intéressés de la personne touchée par cette mesure, n'est pas nettement contraire au principe de la bonne foi même si, par suite des débats devant le juge unique, il fallait s'attendre à une restriction prochaine et considérable de l'interdiction provisoire.

Indemnité pour frais de procès.

Rekursentscheid des Obergerichtes des Kantons Schaffhausen vom 1. April 1977 i. S. Werner & Co. und Thermowag AG gegen Gründer AG.

Das Obergericht zieht in Erwägung:

I. – Gegen die Verfügung des Bezirksrichters Schaffhausen vom 27. September 1976, zugestellt am 5. Oktober 1976, liessen die Rekurrentinnen durch Eingabe ihres Anwaltes vom 14. Oktober 1976 innert zehntägiger Frist und damit rechtzeitig Rekurs erheben. Nach der Vorschrift von Art. 354 Ziff. 5 ZPO ist das Rechtsmittel des Rekurses gegen Verfügungen im summarischen Verfahren grundsätzlich zulässig. Eine der in Ziff. 5 lit. a und b abschliessend aufgezählten Ausnahmen liegt hier nicht vor. Auf den Rekurs ist deshalb einzutreten.

II. – Die Rekurrentinnen stützen ihr Begehren:

«Es sei der Rekursgegnerin unter Androhung der gerichtlichen Bestrafung ihrer verantwortlichen Personen gemäss Art. 292 StGB mit Haft oder Busse im Widerhandlungsfalle gerichtlich zu verbieten, gegenüber den Lizenznehmern und Kunden der Rekurrentinnen

1. mit persönlicher Haftbarmachung wegen der Verwendung der CALOFLEX-Bodenheizung zu drohen,

2. den Eindruck zu erwecken, das geltende gerichtliche Verbot stehe der Ausführung von CALOFLEX-Heizungen überhaupt entgegen, insbesondere zu behaupten, praktisch die gesamten CALOFLEX-Berechnungs-Unterlagen und -Verlegearbeiten seien gesperrt,

3. im Zusammenhang mit den Behauptungen 1 und 2 die Kooperation mit einem eigenen Lizenznehmer anzubieten»,
auf die Vorschriften von Art. 297 Ziff. 1, eventuell Art. 297 Ziff. 2 i. V. mit Art. 299 ZPO. Sie verlangen mithin den Erlass eines richterlichen Befehls zur schnellen Handhabung klaren Rechtes bei sofort feststellbaren tatsächlichen Verhältnissen (Art. 297 Ziff. 1 ZPO), eventuell den Erlass eines richterlichen Befehls zur Erhaltung des bestehenden Zustandes vor Anhängigmachung des Rechtsstreites im Sinne einer vorsorglichen Massnahme (Art. 297 Ziff. 2 i. V. mit Art. 299 ZPO und Art. 9 UWG).

Im Zeitpunkt der Anmeldung des Begehrens beim Bezirksrichter Schaffhausen und auch bei Anhängigmachung des vorliegenden Rekurses hatten die Rekurrentinnen die Wahl, ihren behaupteten Unterlassungsanspruch im ordentlichen Verfahren entweder als selbständiges Begehren beim zuständigen Gericht am Sitz der Rekursgegnerin in Schaffhausen oder aber widerklageweise in dem bereits beim Handelsgericht des Kantons Zürich hängigen Prozess geltend zu machen. Die Zuständigkeit des Bezirksrichters Schaffhausen war deshalb für beide Anträge gegeben.

Inzwischen haben die Rekurrentinnen am 6. Dezember 1976 das Begehren des vorliegenden Befehlsverfahrens in allen Teilen und mit gleichem Wortlaut widerklageweise beim Handelsgericht des Kantons Zürich anhängig gemacht. Nach dem Wortlaut von Art. 297 Ziff. 2 ZPO entscheidet der Einzelrichter im summarischen Verfahren Gesuche um Erhaltung des bestehenden Zustandes *vor* Einleitung des Rechtsstreites. Ist aber der Rechtsstreit im ordentlichen Verfahren beim zuständigen Gericht anhängig gemacht, so entfällt nach der Praxis der Schaffhauser Gerichte –

analog zur ausdrücklichen Regelung von § 131 der zürcherischen ZPO – die Zuständigkeit des Einzelrichters, und die Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist von diesem Zeitpunkt an Sache des für die Durchführung des Prozesses zuständigen Gerichtes. Nach Anhängigmachung des Hauptprozesses ist auch ein noch unerledigter Rekurs gegen eine Entscheidung des Einzelrichters nicht mehr materiell zu behandeln (BIZ Band 69, 1970 Nr. 30 S. 85 ff.). Der seit der am 6. Dezember 1976 erfolgten Anhängigmachung der Widerklage beim Handelsgericht des Kantons Zürich nicht mehr in den Zuständigkeitsbereich des Bezirksrichters Schaffhausen fallende Eventualantrag der Rekurrentinnen ist deshalb im vorliegenden Verfahren nicht mehr materiell zu entscheiden. Im Sinne des Hauptantrages ist indessen zu prüfen, ob die Voraussetzungen eines richterlichen Befehls zur schnellen Handhabung klaren Rechtes erfüllt sind, denn für den Erlass eines solchen Befehls sind die Gerichte am Sitz der Rekursgegnerin nach wie vor zuständig.

III. – Die Rekurrentinnen behaupten, die Rekursgegnerin habe durch ihre Briefe vom 8. Juni und 28. Juli 1976 an die CALOFLEX-Lizenznehmer klarerweise die Vorschriften von Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a UWG verletzt. Diese Bestimmungen lauten:

«Unlauterer Wettbewerb im Sinne dieses Gesetzes ist jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen.

Gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst beispielsweise, wer

a) andere, ihre Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt.»

Das von den Rekurrentinnen beantragte richterliche Verbot ist nur geeignet, künftige Handlungen der Rekursgegnerin, im konkreten Fall künftig zu befürchtende klare Verletzungen wettbewerbsrechtlicher Vorschriften, zu untersagen.

Mit ihrem Schreiben vom 8. Juni 1976 hat die Rekursgegnerin die Lizenznehmer der Rekurrentinnen über die damals noch gültige, einstweilige Verfügung des Einzelrichters des Bezirksgerichtes Zürich vom 5. Mai 1976 orientiert, wodurch den Rekurrentinnen im Sinne einer einstweiligen vorsorglichen Massnahme verboten worden war, weiterhin Beratungen und Planungen von Fussbodenheizungen nach dem System der Rekursgegnerin auszuführen und weitere Angebote abzugeben.

Die Rekurrentinnen machen geltend, dieses Schreiben sei nach der Verhandlung vor dem Einzelrichter des Bezirksgerichtes Zürich versandt worden, als die Rekursgegnerin bereits gewusst habe, dass in den nächsten Tagen ernsthaft mit einer Aufhebung der einstweiligen Verfügung zu rechnen sei. Es sei unlauter und ein Verstoss gegen klares Recht, mit einem Verbot zu hausieren, mit dessen bevorstehender Aufhebung man ernsthaft rechnen müsse.

Im zweiten Brief vom 28. Juli 1976 hat die Rekursgegnerin den Lizenznehmern der Rekurrentinnen den damaligen Stand des Verfahrens bekanntgegeben und im einzelnen ausgeführt, welche Blätter der CALOFLEX-Kurzinformation durch die Verfügung des zürcherischen Einzelrichters vom 25. Juni 1976 gesperrt wurden. Sie hat also den Adressaten des früheren Schreibens vom 8. Juni 1976 selber mitgeteilt, dass das einstweilige Verbot des Einzelrichters in der Zwischenzeit eingeschränkt worden war. Es besteht deshalb kein Grund zur Annahme, die Rekursgegnerin werde sich künftig weiterhin auf die seit 25. Juni 1976 aufgehobene einstweilige Verfügung berufen und in diesem Sinne unrichtige Angaben machen.

Dass die Rekursgegnerin die ihr bekannten Lizenznehmer als mutmassliche Inhaber der CALOFLEX-Kurzinformation am 8. Juni 1976 über die damals (und bis 25. Juni 1976) geltende einstweilige Verfügung orientierte, entsprach den Tatsachen und war weder unwahr noch eine Verletzung klaren Rechtes. Es wäre im Gegenteil Sache der Rekurrentinnen gewesen, ihre Lizenznehmer innert nützlicher Frist über die am 5. Mai 1976 verfügte einstweilige richterliche Anordnung angemessen zu orientieren; sie hat weder im Verfahren vor dem Bezirksrichter noch im vorliegenden Rekursverfahren behauptet, dass sie ihre Lizenznehmer selber informiert habe. Es liegt in der Natur einstweiliger Verfügungen, dass sie nach näherer Prüfung des Sachverhaltes häufig aufgehoben oder durch Anordnung weniger weitgehender vorsorglicher Massnahmen ersetzt werden. Einstweilige Verbote würden indessen weitgehend wirkungslos, wenn es den am einstweiligen Verbot Interessierten verwehrt würde, die durch die richterliche Anordnung mittelbar Betroffenen während der Gültigkeit der einstweiligen Massnahme über das Verbot zu orientieren. Die wahrheitsgetreue Bekanntgabe der im damaligen Zeitpunkt aktuellen Situation versties selbst dann nicht klarerweise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, wenn die Rekursgegnerin, wie dies von den Rekurrentinnen behauptet wird, aufgrund der Verhandlung vor dem Einzelrichter tatsächlich mit einer baldigen wesentlichen Einschränkung des einstweiligen Verbotes rechnen musste. Der Brief vom 8. Juni 1976 ist immerhin 17 Tage vor der Aufhebung der einstweiligen Massnahme versandt worden.

Da der Brief vom 8. Juni 1976 im übrigen keine von den Rekurrentinnen beanstandete Ausführungen enthält, die nicht auch im Brief vom 28. Juli 1976 enthalten sind, ist im folgenden lediglich zu prüfen, inwieweit der Brief vom 28. Juli 1976 klarerweise Ausführungen enthält, die die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften verletzen und deren künftige Verbreitung der Rekursgegnerin zu verbieten wäre.

Eine Verletzung klaren Rechtes ist, wie die Rekurrentinnen auf S. 8 der Rekurschrift zutreffend ausführen lassen, nur dann gegeben, wenn die beanstandeten Behauptungen unabhängig vom Ausgang des beim Handelsgericht des Kantons Zürich hängigen Prozesses unlauter sind.

Die Rekurrentinnen beanstanden die folgenden, im Brief vom 28. Juli 1976 und teilweise bereits im Brief vom 8. Juni 1976 enthaltenen Behauptungen der Rekursgegnerin:

a) Die Behauptung «Damit sind bereits jetzt praktisch die gesamten CALOFLEX-Berechnungs-Unterlagen und -Verlegearten gesperrt» sei eine bewusst falsche Orientierung über die vom Einzelrichter des Bezirksgerichtes Zürich am 25. Juni 1976 verfügte vorsorgliche Massnahme. Diese Behauptung gehe deutlich über die erlassene vorsorgliche Massnahme hinaus.

Es steht aktenmässig fest und ist auch unbestritten, dass aufgrund der noch heute gültigen vorsorglichen Verfügung vom 25. Juni 1976 insgesamt 15 Blätter der CALOFLEX-Kurzinformation in ihrer damaligen Konzeption gesperrt sind.

Im Brief der Rekursgegnerin vom 28. Juli 1976 wird zunächst genau und im einzelnen aufgezählt, welche Blätter der CALOFLEX-Kurzinformation durch die richterliche Verfügung vom 25. Juni 1976 gesperrt worden sind. Im Anschluss an diese korrekte und vollständige Aufzählung wird dann die beanstandete Behauptung aufgestellt, damit seien «bereits jetzt praktisch die gesamten CALOFLEX-Berechnungs-Unterlagen und -Verlegearten gesperrt». Diese von der Rekursgegnerin im

Sinne ihres subjektiven Standpunktes gezogene Schlussfolgerung ist eine wohl etwas weitgehende, in der richterlichen Verfügung nicht enthaltene pauschale Wertung der im einzelnen korrekt wiedergegebenen richterlichen Anordnung. Sie wurde sodann durch den weiteren Text des Briefes relativiert, indem die Rekursgegnerin anschliessend ausführte:

«Wir möchten noch ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir im summarischen Verfahren nur einzelne Seiten des CALOFLEX-Handbuches beanstanden konnten. Eine grosse Zahl weiterer Beanstandungen werden in dem nun folgenden ordentlichen Gerichtsverfahren vorgebracht werden.»

Entscheidend für den Wahrheitsgehalt der beanstandeten Behauptung ist nicht die Anzahl der gesperrten Blätter, sondern deren Bedeutung im Rahmen des gesamten Konstruktions- und Berechnungssystems. Die Wichtigkeit der gesperrten Blätter insbesondere für die Berechnung der Bodenheizungsanlagen ist umstritten und kann im summarischen Verfahren nicht eindeutig klargestellt werden. Sicher sind aber die gesperrten Blätter nicht bedeutungslos, sonst hätte der Erlass der vorsorglichen Massnahme gar keinen Sinn gehabt. Selbst wenn aber die beanstandete Schlussfolgerung, wie die Rekurrentinnen behaupten, tatsächlich stark übertrieben sein sollte, so waren die fachkundigen Adressaten des Briefes aufgrund der ihnen wahrheitsgetreu detailliert bekanntgegebenen Liste der gesperrten Blätter ohne weiteres in der Lage, die daran geknüpfte Schlussfolgerung zu überprüfen. Die beanstandete Behauptung ist deshalb, jedenfalls im gesamten Zusammenhang gesehen, nicht klarerweise unrichtig und irreführend, und die Verletzung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften ist nicht klarerweise erwiesen.

b) Die Rekurrentinnen machen sodann geltend, die im Brief vom 28. Juli 1976 enthaltene Behauptung, die Lizenznehmer könnten sich bei der weiteren Ausführung von CALOFLEX-Heizungen nach Art. 162 StGB strafbar machen, sei unrichtig und eine klare Verletzung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften. Selbst wenn es – was bestritten werde – zutreffen würde, dass das Wissen der Rekursgegnerin ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis sei, und dieses Wissen bei den Rekurrentinnen und ihren Lizenznehmern Verwertung finde, so wäre Art. 162 StGB auf diesen bestrittenen Tatbestand nicht anwendbar. Der behauptete Sachverhalt könnte bezüglich der für die Rekurrentinnen verantwortlichen Personen höchstens unter Art. 13 lit. g UWG subsumiert werden.

Es trifft zwar zu, dass auf die für die Rekurrentinnen verantwortlichen Personen und allenfalls auf ihre Lizenznehmer auch im Falle der Bejahung des *dolus superveniens* eher die Vorschrift von Art. 13 lit. g UWG als die Bestimmung von Art. 162 StGB anwendbar wäre, falls die beim Handelsgericht des Kantons Zürich hängige Klage der Rekursgegnerin geschützt wird. Sowohl Art. 162 StGB als auch Art. 13 lit. g UWG sind aber mit dem gleichen Strafrahmen bedrohte Antragsdelikte, so dass der Nennung des mutmasslich nicht zutreffenden Artikels keine wesentliche Bedeutung zukommt. Die Rekurrentinnen behaupten überdies, die Strafantragsfrist sei längst abgelaufen, und die Lizenznehmer hätten sich keinesfalls strafbar machen können, da ein allfällig den Lizenznehmern mitgeteiltes Geschäftsgeheimnis, das diese ohne Kenntnis des Geheimnischarakters verwendeten, gar kein Geheimnis mehr sei. Dies steht indessen nicht liquidermassen fest. Insbesondere kann die Frage, ob sich die Lizenznehmer nach der Orientierung über den behaupteten Geheimnisverrat nicht doch der Teilnahme an der Verwertung eines wider Treu und Glauben

erlangten Geschäftsgeheimnisses schuldig machen könnten, nicht kategorisch verneint werden. Auch diese Behauptung ist deshalb nicht klarerweise unrichtig und wettbewerbswidrig.

c) Schliesslich behaupten die Rekurrentinnen, ihre Kundenlisten seien durch die Rekursgegnerin ausgekundschaftet worden, um die CALOFLEX-Lizenznehmer, also die Kunden der Rekurrentinnen, systematisch zu bearbeiten.

Für die behauptete Auskundschaftung ihrer Kundenlisten haben die Rekurrentinnen keinerlei Beweise oder auch nur Indizien angeführt. Die Rekursgegnerin hält diesem Vorwurf entgegen, sie habe die Adressen der CALOFLEX-Lizenznehmer den von den Rekurrentinnen stolz verbreiteten Referenzlisten entnehmen können. Es steht somit nicht klarerweise fest, dass die Rekursgegnerin wider Treu und Glauben Kundenlisten der Rekurrentinnen ausgekundschaftet hat.

Die systematische Bearbeitung der Kundschaft der Konkurrenz ist nicht wettbewerbswidrig, solange keine unlauteren Methoden angewendet werden. Da die Rekursgegnerin gute Gründe zur Annahme hat, die Rekurrentinnen liessen durch ihre Lizenznehmer Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse verwerfen, in deren Besitz sie durch unlautere Machenschaften gelangt sind, ist das Angebot zu befristeter Kooperation mit einem eigenen Lizenznehmer nicht klarerweise ein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb.

IV. – Es ist aufgrund der sofort feststellbaren tatsächlichen Verhältnisse nicht klarerweise feststehend, dass die beanstandeten Briefe der Rekursgegnerin wettbewerbsrechtliche Vorschriften verletzen. Die Voraussetzungen, das beantragte Verbot im Sinne von Art. 297 Ziff. 1 ZPO zur schnellen Handhabung klaren Rechtes anzuordnen, sind somit nicht erfüllt. Der Rekurs wird deshalb, soweit materiell noch darauf einzutreten ist, abgewiesen.

V. – Entsprechend diesem Ausgang sind die Rekurrentinnen für das Rekursverfahren kosten- und entschädigungspflichtig.

Bezüglich des Verfahrens vor dem Bezirksrichter Schaffhausen ist noch summarisch zu prüfen, ob auch das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen vor Einleitung des Prozesses im Sinne der Art. 297 Ziff. 2 i. V. mit Art. 299 ZPO und Art. 9 UWG zu Recht nicht geschützt wurde, denn die Schaffhauser Gerichte waren bis zu der am 6. Dezember 1976 beim Handelsgericht des Kantons Zürich erhobenen Widerklage auch für diesen Entscheid zuständig.

Im Zeitpunkt des bezirksrichterlichen Entscheides vom 27. September 1976 war es nach Auffassung des Obergerichtes nicht genügend glaubhaft gemacht, dass die Rekursgegnerin durch die Briefe vom 8. Juni und vom 28. Juli 1976 wettbewerbsrechtliche Vorschriften verletzt haben könnte. In dem von den Rekurrentinnen nachträglich dem Obergericht eingereichten Rekursentscheid des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 12. November 1976 hat dieses Gericht aufgrund der eigenen Sachkenntnis der fachkundigen Richter unter anderem festgestellt, dass Bodenheizungssysteme weitgehend offenkundig sind und von einem neuen und geheimen System der Rekursgegnerin nicht gesprochen werden könne (S. 11 des Rekursentscheides). Aufgrund dieser neu bekannt gewordenen tatsächlichen Feststellungen sind die beanstandeten Behauptungen der fachkundigen Rekursgegnerin doch sehr weitgehend. Da an die Glaubhaftmachung der Verletzung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften nicht allzu strenge Anforderungen gestellt werden dürfen, wäre die

Glaubhaftmachung im heutigen Zeitpunkt wohl eher zu bejahen. Diese Frage kann indessen offenbleiben, denn der Bezirksrichter musste Ende September 1976 aufgrund des damaligen Standes der tatbeständlichen Abklärungen entscheiden.

Die Rekursgegnerin liess sodann zu Recht ausführen, dass durch das beantragte vorsorgliche Verbot nur künftige Handlungen untersagt werden könnten, und dass nach der Vorschrift von Art. 9 Abs. 2 UWG vom Gesuchsteller auch glaubhaft gemacht werden muss, durch die gegen Treu und Glauben verstossenden Mittel des wirtschaftlichen Wettbewerbs drohe «ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil, der nur durch die vorsorglichen Massnahmen abgewendet werden kann».

Die Rekursgegnerin hatte die beiden beanstandeten Briefe aufgrund des jeweiligen Verfahrensstandes geschrieben, und die Rekurrentinnen behaupten nicht, dass seit dem 28. Juli 1976 weitere Briefe gleichen oder ähnlichen Inhaltes an ihre Lizenznehmer versandt worden seien. Es handelt sich mithin nicht um eine laufende Bearbeitung der Kunden der Rekurrentinnen, aus der gefolgert werden müsste, es sei auch künftig damit zu rechnen, dass gleiche oder ähnliche Behauptungen verbreitet würden. Dies ist im Gegenteil unwahrscheinlich, denn der Stand des beim Handelsgericht des Kantons Zürich hängigen Verfahrens hat sich in der Zwischenzeit insofern geändert, als die Rekurrentinnen in ihrer Klageantwort- und Widerklageschrift vom 6. Dezember 1976 auch das Gesuch stellten, es seien die vom Einzelrichter des Bezirksgerichtes Zürich am 25. Juni 1976 angeordneten vorsorglichen Massnahmen aufzuheben. Sodann liess die Rekursgegnerin in der Rekurschrift vom 22. November 1976 (S. 6) erklären, die Lizenznehmer der Rekurrentinnen seien durch die Briefe vom 8. Juni und vom 28. Juli 1976 orientiert worden, und es bestehe für sie keinerlei Veranlassung zu einem neuerlichen Versand entsprechender Briefe.

Es war deshalb im Zeitpunkt des bezirksrichterlichen Entscheides und ist auch heute noch nicht genügend glaubhaft gemacht, dass aufgrund konkludenten Verhaltens der Rekursgegnerin künftige Verletzungen wettbewerbsrechtlicher Vorschriften drohen, die nur durch die beantragten vorsorglichen Massnahmen abgewendet werden könnten.

Auch das Gesuch um Erlass des beantragten Verbotes im Sinne einer vorsorglichen Massnahme vor Einleitung des Prozesses wurde somit vom Bezirksrichter zu Recht nicht geschützt.

Die Rekurrentinnen sind deshalb für das gesamte Verfahren kosten- und entschädigungspflichtig.

UWG Art. 2 lit. b und Art. 9 Abs. 1; Prozessentschädigung (Zürich)

Nur eine drohende Wiederholungsgefahr rechtfertigt die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches. Ist die Wiederholungsgefahr im Laufe des Verfahrens entfallen, so wird das Unterlassungsbegehren allenfalls gegenstandslos oder – sofern eine vorbehaltlose Anerkennung des Begehrens während des Verfahrens erfolgt – ist dieses gutzuheissen. Anerkennt der Beklagte während des Verfahrens zwar den Unterlassungsanspruch der Klägerin, jedoch nicht das Begehren, so führt dies nicht zur Gutheissung des Begehrens, sondern zu dessen Gegenstandslosigkeit.

Kosten- und Entschädigungspflicht der Klägerin trotz ursprünglicher Begründetheit des Unterlassungsbegehrens wegen fehlender Verwarnung vor Einleitung des Massnahmeverfahrens, obwohl mit einer aussergerichtlichen Bereinigung der Werbung gerechnet werden durfte.

Auch wenn die objektive Unrichtigkeit der beanstandeten Werbung glaubhaft gemacht wurde, ist daran festzuhalten, dass eine Richtigstellung in der Tagespresse nur dann verfügt werden kann, wenn die Widerrechtlichkeit der Werbung im Befehlsverfahren bereits liquide feststeht. Die Grundsätze für das Gegendarstellungsrecht bei Ehrverletzungen durch die Presse können im Wettbewerbsrecht nicht ohne weiteres übernommen werden.

Seul un risque imminent de récurrence justifie l'ouverture d'une action tendant à l'abstention d'un acte. Lorsque ce risque a disparu au cours de la procédure, ou bien l'action n'a plus d'objet, ou bien – si le défendeur en a reconnu le bien-fondé sans restriction au cours de la procédure – il faut en adjuger les conclusions. Quand, au cours de la procédure, le défendeur reconnaît à la demanderesse le droit d'exiger la cessation d'un acte mais n'acquiesce pas à ses conclusions, il n'y a pas lieu pour le juge d'adjuger celles-ci mais de constater que l'action n'a plus d'objet.

Obligation de la demanderesse de payer les frais et de verser une indemnité, bien que ses conclusions aient tout d'abord été fondées, si elle a omis de donner un avertissement au défendeur avant d'introduire la procédure de mesures provisionnelles, alors qu'elle aurait pu espérer une régularisation extrajudiciaire de la publicité prétendument déloyale.

Encore que l'inexactitude objective de la publicité litigieuse ait été rendue vraisemblable, il y a lieu de retenir qu'une rectification dans la presse quotidienne ne peut être ordonnée que si le caractère illicite de la publicité a été clairement constaté au cours de la procédure sommaire. Les règles du droit de réponse en cas d'atteinte à l'honneur par la voie de la presse ne sont pas applicables sans plus en matière de droit concernant la concurrence.

Beschluss des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 22. November 1978 i. S. Lattoflex Degen AG gegen Möbel Schubiger & Co.

Aus den Erwägungen:

II.

1. Die Beklagte verwendet bei ihrer Werbung den Hinweis auf das Schweizer Patent Nr. 513 623. Mit Urteil des Bundesgerichts vom 18. Juni 1976 wurde die

Nichtigkeit dieses Patentes rechtskräftig festgestellt. Die Beklagte anerkennt denn auch die Unzulässigkeit ihrer diesbezüglichen Werbung und hat sich angeboten, den Patenthinweis zu beseitigen. Streitig ist, welche prozessualen Folgen diese Anerkennung nach sich zieht. Der Einzelrichter hat das klägerische Begehren aufgrund dieser Anerkennung mit der Feststellung abgewiesen, eine von der Beklagten drohende Wiederholungsgefahr sei von der Klägerin nicht glaubhaft gemacht worden. Zutreffend ist die Auffassung des Einzelrichters, dass nur eine drohende Wiederholungsgefahr die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches rechtfertigt. Indes ist zu unterscheiden, ob die Wiederholungsgefahr bereits vor Stellung des Unterlassungsbegehrens nicht mehr bestanden hat oder erst im Laufe des Verfahrens entfallen ist. Im letzteren Fall war der Unterlassungsanspruch und auch die Stellung des Begehrens anfänglich begründet, weshalb dieses dann nicht mehr abgewiesen werden kann, sondern allenfalls gegenstandslos wird oder – sofern eine vorbehaltlose Anerkennung des Begehrens während des Verfahrens erfolgt – gutzuheissen ist. Bestand dagegen die drohende Wiederholungsgefahr von Anfang an nicht, war der Unterlassungsanspruch und auch die Stellung des Begehrens unbegründet, weshalb dieses abzuweisen ist. Im vorliegenden Fall wurde die Klägerin durch die Patentberühmung der Beklagten im Möbel Katalog «WOHNEN» zur Stellung ihres Massnahmebegehrens veranlasst; zu diesem Zeitpunkt bestand die Gefahr der fortdauernden Patentberühmung, weshalb das Begehren um Erlass einer vorsorglichen Massnahme berechtigt war. Während des Verfahrens vor dem Einzelrichter anerkannte die Beklagte zwar den Unterlassungsanspruch der Klägerin, jedoch nicht das Begehren. Diese Anerkennung führt daher nicht zur Gutheissung des Begehrens, sondern zu dessen Gegenstandslosigkeit; dementsprechend ist das Verfahren mit Bezug auf die Patentberühmung als gegenstandslos geworden abzuschreiben, wobei von der Anerkennung des Unterlassungsanspruches durch die Beklagte Vormerk zu nehmen ist.

Hinsichtlich der Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen in diesem Verfahrenspunkt ist der Einwand der Beklagten zu berücksichtigen, sie hätte auf erste Aufforderung der Klägerin hin den Patenthinweis unverzüglich beseitigt; eine solche Aufforderung sei aber an sie nie ergangen. Sinngemäss bestreitet die Beklagte damit das Prozessinteresse (§ 51 ZPO) der Klägerin zur Inanspruchnahme des Massnahmrichters. Gegenüber dieser Bestreitung hat die Klägerin darzutun, dass sie die Beklagte erfolglos aufgefordert hat, diese wettbewerbswidrige Handlung zu unterlassen. Eine solche Aufforderung hätte die Klägerin unterlassen können, wenn sie ihr nicht möglich oder nicht zumutbar oder wegen der offensichtlichen Weigerung der Beklagten nutzlos oder aus Gründen zeitlicher oder sachlicher Dringlichkeit unzulässig gewesen wäre. Die Klägerin bringt dazu nur vor, alle Verwarnungen hätten sich stets als nutzlos erwiesen. Wie aber der Einzelrichter bereits zutreffend festgestellt hat, richtete sich keine dieser Verwarnungen gegen die Beklagte. Aus den Akten ergibt sich lediglich, dass die Klägerin die Patentberühmung in dem Schreiben ihres Anwaltes vom 27. April 1978 an die Firma Möbel Stierli, Zug, gerügt hat. Es bleibt nicht einsehbar, weshalb die Klägerin die Beklagte nicht ebenfalls auf die unzulässige Werbung aufmerksam machte, mit der Aufforderung, den Patenthinweis zu beseitigen. Zudem hätte sich die Klägerin auch an die Firma Birchler & Co. AG – die Konkurrentin der Klägerin – wenden können, nachdem diese bereits früher ihre Bereitschaft bekundet hat, alle zumutbaren Massnahmen zu ergreifen, um den Patenthinweis in der Werbung für die von ihr hergestellten Schlafmöbel und -betten

zu beseitigen. Mit Brief vom 2. Mai 1978 liess die Klägerin dem Anwalt der erwähnten Firma zwar mitteilen, diese berühme sich nach wie vor des gelöschten Patent, ohne allerdings anzugeben, wo mit diesem Hinweis auf das gelöschte Patent für die Produkte der Birchler & Co. AG Werbung betrieben werde. Die Klägerin gibt auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass eine Aufforderung an die Beklagte zur Beseitigung des Patenthinweises zum vornherein nutzlos oder unzulässig gewesen wäre. Bei dieser Sachlage erscheint aber gegenüber der Bestreitung der Beklagten nicht glaubhaft gemacht, dass diese einer Aufforderung der Klägerin zur Unterlassung der Patentberühmung nicht auch ohne Inanspruchnahme des Einzelrichters nachgekommen wäre, weshalb die Klägerin in diesem Punkt kosten- und entschädigungspflichtig wird.

2. Mit Ziffer 1 lit. b ihres Begehrens vom 3. Mai 1978 verlangt die Klägerin, der Beklagten einstweilen die Werbung mit den Hinweisen «Diverse Europäische Patente» und «in verschiedenen Ländern Europas patentierte Spitzenprodukte» zu untersagen. Die Klägerin macht geltend, für den schweizerischen Konsumenten werde dadurch der Eindruck erweckt, der Patentschutz bestehe auch für die Schweiz. Zudem sei die Bezeichnung «europäische Patente» seit 7. Oktober 1977 ein Rechtsbegriff. Die Beklagte hält dagegen, dem Begehren der Klägerin fehle es am Erfordernis der Dringlichkeit zum Erlass einer vorsorglichen Massnahme, da dieser Werbeslogan von der Firma Birchler & Co. AG seit Jahren verwendet werde, ohne dass die Klägerin dagegen eingeschritten sei.

Zutreffend ist das Vorbringen der Beklagten, der Erlass einer vorsorglichen Massnahme verlange zeitliche Dringlichkeit; diese liegt in der Gefahr eines nicht leicht ersetzbaren Nachteils begründet. Indessen kann diese Gefahr auch dann noch vorliegen, wenn der Geschworene eine wettbewerbswidrige Handlung über längere Zeit un widersprochen hingenommen hat; die längere Duldung eines unlauteren Wettbewerbs ist allein noch nicht ausreichend, die Gefahr eines nicht leicht ersetzbaren Nachteils zu verneinen, vielmehr ist die Voraussetzung stets selbständig zu prüfen. Insbesondere kann sich ein Wettbewerber nicht ohne weiteres darauf berufen, der Verletzte habe den unlauteren Wettbewerb anderer Wettbewerber geduldet. Aus dem Vorbringen, dass dieser Werbeslogan von der Firma Birchler & Co. AG seit Jahren verwendet werde, ohne dass die Klägerin dagegen eingeschritten sei, kann die Beklagte daher mit Bezug auf das dringliche Rechtsschutzbedürfnis des vorliegenden Massnahmebegehrens nichts für sich ableiten.

Indessen kann in dieser Werbung der Beklagten kein Verstoß gegen Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb erblickt werden. Zur Begründung kann auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden, denen beizupflichten ist. Insbesondere erscheint von der Klägerin in keiner Weise glaubhaft gemacht, dass dem kaufenden Schweizer Publikum der Rechtsbegriff «europäisches Patent» bekannt ist und dass der schweizerische Durchschnittskäufer dieser Werbung der Beklagten den Hinweis auf ein bestehendes Schweizer Patent entnehmen wird.

3. Anders verhält es sich mit der Werbung der Beklagten «das ärztlich empfohlene Schlafsystem» und «das Schlafsystem, das Ihren Rücken gesund erhält und wieder gesund werden lässt». Diese Werbung kann vom schweizerischen Durchschnittskäufer nur in dem Sinne verstanden werden, dass neutrale und objektive Ärzte das angepriesene Produkt begutachtet und empfohlen haben. Die Klägerin macht dazu geltend, dem sei nicht so, weshalb diese Werbung objektiv unwahr und

irreführend sei. Demgegenüber legt die Beklagte sieben Bestätigungen vor, um die ärztliche Empfehlung der Bico-Flex-Liegemöbel hinsichtlich ihrer Gesundheits- bzw. Gesundheitswirkung glaubhaft zu machen. Indessen kann diesen Bestätigungen nicht entnommen werden, wer sie ausgestellt hat, weshalb sie nicht dazu geeignet sind, die objektive Richtigkeit der von der Beklagten verwendeten Werbung glaubhaft zu machen. Auch aus dem Schreiben der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) vom 22. September 1977 geht nur hervor, dass die IKS für vier Matratzen der Firma Birchler & Co. AG die Anpreisung als «ärztlich empfohlene Gesundheitsmatratze» gebilligt sowie für die Bico-Flex-Lättli-Couches (Untermatratzen) die Anpreisung als «ärztlich empfohlenes Gesundheitsliegemöbel» gutgeheissen hat, dass jedoch die Werbung der Beklagten «Benützen Sie deshalb das ärztlich empfohlene Schlafsystem Bico, das ihren Rücken wieder gesund werden lässt» nicht den von der IKS gutgeheissenen Anpreisungen entspricht. Da die Beklagte somit gegenüber den Darlegungen der Klägerin nicht glaubhaft gemacht hat, dass die Anpreisung der von ihr verkauften Liegemöbel den objektiven Gegebenheiten entspricht, es vielmehr wahrscheinlich erscheint, dass die von der Beklagten verwendete Werbung – so wie sie der schweizerische Durchschnittskäufer verstehen muss – objektiv unrichtig ist, ist dem klägerischen Begehren hinsichtlich eines einstweiligen Verbotes dieser Werbung zu entsprechen.

4. Die Klägerin beantragt sodann, es sei der Beklagten die Herstellung und Verbreitung der Kataloge «Wohnen» und der Streukataloge «Bicoflex» 1977 und 1978 zu verbieten, solange die beanstandeten Werbeposters darin enthalten sind. Diesem Begehren ist mit Bezug auf die vorerwähnte (Ziffer 3.) Werbung und die Patentberühmung zu entsprechen.

5. Aus denselben Gründen ist die erfolgte Beschlagnahme der Kataloge einstweilen solange aufrechtzuerhalten, bis die Beklagte die vorerwähnte Werbung und die Patentberühmung darin beseitigt hat oder ein rechtskräftiger Entscheid über die Zulässigkeit dieser Werbung vorliegt.

6. Die Klägerin verlangt gemäss Ziffer 3 ihres Begehrens vom 3. Mai 1978 die Publikation einer Richtigstellung. Derartigen Begehren kann unter bestimmten Umständen auch bereits im Rahmen einer vorprozessualen vorsorglichen Massnahme entsprochen werden (SJZ 73 [1977] S. 281 ff.; ZR 76 Nr. 116; Sträuli/Messmer N 17 zu § 110 ZPO). Die Richtigstellung bezweckt die Wiedergutmachung des durch die widerrechtliche Handlung entstandenen Nachteils und hat dementsprechend angemessen zu erfolgen. Die Klägerin verlangt dazu die Publikation einer Richtigstellung im «Tages-Anzeiger» von einer viertel Seite. Mit Bezug auf die Patentberühmung ist davon auszugehen, dass deren Unzulässigkeit infolge der Anerkennung der Beklagten feststeht. Allerdings macht die Klägerin nicht geltend, dass sich die Beklagte auch im «Tages-Anzeiger» des nichtigen Patentes berührt hätte. Das Vorbringen, dass die Beklagte regelmässig im «Tages-Anzeiger» inseriere und die «Tages-Anzeiger»-Leser das Zielpublikum der Beklagten seien, rechtfertigt das klägerische Begehren noch nicht, denn die Patentberühmung hätte nur von den Bezüglern der Kataloge, nicht aber von sämtlichen Lesern des «Tages-Anzeigers» wahrgenommen werden können. Die verlangte Richtigstellung geht daher weit über ihren zulässigen Zweck hinaus und erscheint daher unangemessen. Angemessener erschiene die Richtigstellung in den Katalogen der Beklagten. Es kommt dem Gericht aber nicht zu,

eine andere als die beantragte Richtigstellung zu verfügen. Es bleibt der Klägerin vorbehalten, mittels eines Befehlsbegehrens eine angemessene Richtigstellung zu verlangen.

Die Werbephrase «das ärztlich empfohlene Schlafsystem» und «das Schlafsystem, das Ihren Rücken gesund erhält und wieder gesund werden lässt» werden von der Beklagten nicht vorbehaltlos als unzulässig anerkannt. Wenn deren objektive Unrichtigkeit von der Klägerin vorliegend auch glaubhaft gemacht wurde, ist daran festzuhalten, dass eine Richtigstellung in der Tagespresse nur dann verfügt werden kann, wenn die Widerrechtlichkeit der Werbung im Befehlsverfahren bereits liquid feststeht. Das ist aber nicht der Fall. Die Grundsätze über das Gegendarstellungsrecht bei Ehrverletzungen durch die Presse können hier nicht ohne weiteres übernommen werden, da dem Rechtsgut der persönlichen Ehre und ihrem Schutz vor Beeinträchtigungen durch die Presse eine überragende Bedeutung zugemessen wird, welche dem Schutz vor Beeinträchtigungen im wirtschaftlichen Wettbewerb nicht in demselben Masse zukommt. Das Begehren um Richtigstellung ist daher abzuweisen.

III.

Mit Bezug auf die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ist festzustellen, dass die Klägerin hinsichtlich der Werbung «das ärztlich empfohlene Schlafsystem» und «das Schlafsystem, das Ihren Rücken gesund erhält und wieder gesund werden lässt» mit ihrem Begehren durchdringt, während sie hinsichtlich der beanstandeten Werbung «europäische Patente» und der verlangten Richtigstellung unterliegt und mit Bezug auf die Patentberühmung kosten- und entschädigungspflichtig wird. Es rechtfertigt sich daher, der Klägerin die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu 3/5 aufzuerlegen. In Anbetracht des Umfangs der bereits vor der Vorinstanz ins Recht gelegten Akten ist die vorinstanzliche Gerichtsgebühr gemäss § 207 GVG auf Fr. 1000.– angemessen zu erhöhen.

UWG Art. 9 Abs. 1; Prozessrecht (Zürich)

Zwangweise Beschlagnahme von Urkunden allein zu Beweissicherungs Zwecken? Das Beweissicherungsverfahren dient dem beweismässigen Zustandekommen des Urteils, vorsorgliche Massnahmen der Sicherung seiner Vollstreckung bei Klagegutheissung. Unterschiede mit Bezug auf Verfahren, Zwangsvollzug und Weiterzugsmöglichkeit.

Séquestre de documents à seule fin de conservation de la preuve? La procédure de conservation de la preuve sert à permettre de prononcer un jugement fondé sur des preuves, et les mesures provisionnelles à garantir l'exécution de celui-ci lorsque le demandeur a gain de cause. Différences en matière de procédure, d'exécution forcée et de droit de recours.

BIZR 77 (1978) 141 und SJZ 74 (1978) 377, Beschluss des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 7. April 1978.

Die Klägerin hatte im Hinblick auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus behaupteter Verletzung von Geschäftsgeheimnissen bzw. unlauteren Wettbewerbes

beim Einzelrichter im summarischen Verfahren u. a. die Beschlagnahme verschiedener Urkunden bei den Beklagten verlangt, und zwar unter dem Titel einer vorläufigen Anordnung unter anschliessender Bestätigung als vorsorgliche Massnahme. Der Einzelrichter hiess das Begehren insoweit zunächst durch superprovisorische Verfügung gut und liess die Urkunden, soweit vorhanden, zwangsweise beschlagnahmen. In der Folge ordnete er die Rückgabe eines Teils der Urkunden an und verfügte schliesslich im Entscheid die Aufrechterhaltung der Beschlagnahme der verbliebenen Urkunden im Sinne einer vorsorglichen Beweissicherung gemäss § 231 ZPO. Die Klägerin erhob dagegen Rekurs und beantragte die vollumfängliche Gutheissung ihres Begehrens. Das Obergericht wies den Rekurs ab und ordnete überdies auf Anschlussrekurs der Beklagten hin die Rückgabe der noch beschlaggenommenen Urkunden an.

Aus der Begründung:

«1. Vorerst ist zu prüfen, welche gesetzlichen Grundlagen bei der Beurteilung des Beschlagnahmebegehrens anzuwenden sind.

a) Neben den von der Vorinstanz herangezogenen Bestimmungen über die Beweissicherung gemäss §§ 231 ff. ZPO kommt als Grundlage § 222 Ziff. 3 in Verbindung mit § 223 Ziff. 2 ZPO in Frage, wonach vorsorgliche Massnahmen zur Abwehr drohender Nachteile vor Anhängigmachung des Rechtsstreites erlassen werden können; schliesslich ist an § 222 Ziff. 2 ZPO im Sinne der Durchsetzung eines ausserprozessualen, privatrechtlichen Editionsanspruches zu Informationszwecken zu denken (vgl. STRÄULI/MESSMER N. 15/16 zu § 222 ZPO). Diese drei möglichen Varianten unterscheiden sich voneinander hinsichtlich ihrer Voraussetzungen, Durchsetzbarkeit und Wirkung.

b) Die Klägerin stützt ihr Begehren formell auf § 222 Ziff. 3 ZPO, beruft sich hinsichtlich der Zuständigkeit allerdings 'soweit anwendbar' auch auf § 233 ZPO und im weiteren auf Art. 11 UWG. Vor dem Einzelrichter hat sie den Zweck ihres Begehrens dahin umschrieben, dass erst nach Beschlagnahme der Unterlagen der Nachweis einer Geheimnisverletzung in entsprechender Form möglich sein werde; wo die Unterlagen 'nur zu Beweis Zwecken' herangezogen würden, genüge die Einreichung von Fotokopien. Daraus folgt einmal klar, dass die Beschlagnahme jedenfalls primär zum Zwecke der Sammlung von Beweismaterial für den Hauptprozess erfolgen sollte. In jedem Fall scheidet die Variante aus, wonach Gegenstand des Begehrens ein privatrechtlicher Einsichts- oder Vorlegungsanspruch wäre; die Klägerin hat auch keine Gründe angeführt, aus denen sich ein solcher privatrechtlicher Anspruch ergäbe.

c) Das neue zürcherische Prozessrecht kennt – im Unterschied zur früheren gesetzlichen Regelung (alt § 228) – eine umfassende prozessuale Editionsspflicht zu Beweis Zwecken, wozu auch die vorprozessuale Sicherung einer gefährdeten Urkunde gehört (vgl. STRÄULI/MESSMER N. 4 vor § 183 ZPO). Voraussetzung für die vorsorgliche Beweisabnahme ist die Glaubhaftmachung, dass die spätere Abnahme entweder erschwert oder unmöglich wäre. Zweck dieser Bestimmung ist mithin die Vermeidung eines nachträglichen Beweisnotstandes. Demgegenüber zielt der Erlass vorsorglicher Massnahmen gemäss §§ 110 und 222 Ziff. 3 ZPO auf die Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes bei Gefährdung eines glaubhaft gemachten

materiellen Anspruchs. Soweit im Rahmen solcher Massnahmen Beschlagnahmen angeordnet werden können, dienen sie indessen nicht der Beweissicherung, sondern sollen den Beklagten an der Verfügung zum Nachteil des Klägers hindern (§ 223 Ziff. 2 ZPO). Eine Abgrenzung lässt sich in dem Sinne vornehmen, dass die Beweissicherungsmassnahme dem beweismässigen Zustandekommen des Urteils bzw. der Prozessführung der beweispflichtigen Partei dient, während vorsorgliche Massnahmen den unmittelbaren oder mittelbaren Prozessgegenstand betreffen (vgl. alt § 131 ZPO und STRÄULI/MESSMER N. 9 zu § 110 ZPO) und verhindern sollen, dass vor Eintritt der Rechtskraft des Urteils ein rechtswidriger Zustand geschaffen wird, der durch das Urteil nicht oder nicht zureichend gehoben werden könnte; solche Massnahmen ergehen mithin zur Sicherung der Vollstreckung des die Klage gutheissenden Urteils (vgl. STRÄULI/MESSMER N. 7 und 19 zu § 110 ZPO).

Die Frage, ob ein Beweissicherungsbegehren oder ein solches auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme vorliegt, ist, wie angedeutet, unter verschiedenen Gesichtspunkten von erheblicher praktischer Tragweite. So ist einmal im Rahmen der Beweissicherung ein Zwangsvollzug ausgeschlossen (vgl. §§ 183 Abs. 2 und 184 Abs. 2 ZPO für die prozessuale Editionsspflicht bei hängigem Prozess und STRÄULI/MESSMER N. 8 a. E. zu § 183 und N. 6 zu § 184 ZPO; das gleiche muss notwendigerweise auch für die vorprozessuale Beweissicherung gelten). Im Massnahmeverfahren hingegen ist der Zwangsvollzug bzw. dessen Androhung zulässig (§ 223 Ziff. 1 ZPO). Nach dem Erlass vorsorglicher Massnahmen ist sodann grundsätzlich Frist zur Einleitung des ordentlichen Prozesses anzusetzen (§ 228 ZPO); das Beweissicherungsverfahren findet seinen Abschluss dagegen mit der Ausfertigung und Zustellung des Beweisprotokolles (STRÄULI/MESSMER N. 4 zu § 233 ZPO), allenfalls mit der richterlichen Verwahrung der Urkunde oder mit der aktenmässigen Sicherung ihres Inhaltes (a. a. O. N. 6 zu § 231 ZPO). Unterschiede bestehen schliesslich auch mit Bezug auf die Weiterzugsmöglichkeiten (a. a. O. N. 6 zu § 233 und N. 12 zu § 272 ZPO).

Hinsichtlich der Beweissicherung ist ferner festzuhalten, dass es in ihrem Rahmen allein um die Abnahme von Beweisen geht, während die Beweiswürdigung durch die Parteien wie durch den Richter dem Hauptprozess vorbehalten bleibt (STRÄULI/MESSMER N. 4 zu § 233 ZPO).

2. Im Lichte dieser Ausführungen kann es sich beim klägerischen Begehren nur um ein solches betreffend Beweissicherung im Sinne von § 231 ZPO handeln. Die Klägerin kann gegenüber den Beklagten allein Schadenersatzansprüche geltend machen. Zur Sicherung der Vollstreckung eines auf Geldleistung gerichteten Urteils können indessen keine vorsorglichen Massnahmen nach den Bestimmungen des kantonalen Prozessrechtes erlassen werden; in diesem Rahmen ist die vorsorgliche Vollstreckung eines Leistungsurteils überhaupt nicht statthaft (STRÄULI/MESSMER N. 5 zu § 110 und N. 25 zu § 222 ZPO). Eine Beschlagnahme von Urkunden ist auch in keiner Weise dazu geeignet, die Vollstreckung einer Forderungsklage zu sichern. Das klägerische Begehren kann daher einzig das Ziel verfolgen, das notwendige Beweismaterial zur Begründung der Hauptklage sicherzustellen, in welchem Sinn sich die Klägerin vor Vorinstanz denn auch geäussert hat. Die – erneute – formelle Berufung der Klägerin auf § 110 Abs. 1 ZPO vermag daran nichts zu ändern.

Steht ein Begehren um vorsorgliche Beweissicherung zur Beurteilung, so kommt die zwangsweise Beschlagnahme nicht in Betracht, da, wie bereits erwähnt, unter diesem Titel der Zwangsvollzug während wie auch vor Einleitung des Prozesses un-

zulässig ist. Richtigerweise hätte demnach die Vorinstanz dem Begehren höchstens in der Weise stattgeben dürfen, dass sie die Beklagten zur Einreichung der in ihrem Gewahrsam befindlichen Urkunden aufgefordert hätte (§ 183 Abs. 1 in Verbindung mit § 233 Abs. 2 ZPO), unter der Androhung, dass Weigerung der Herausgabe die Folgen gemäss § 183 Abs. 2 ZPO nach sich ziehen würde.

3. Nach den bisherigen Ausführungen ist zunächst festzuhalten, dass der Rekurs im hier zur Diskussion stehenden Umfang zulässig ist, da er sich gegen die Verweigerung der Beweisabnahme richtet (§ 272 Abs. 1 und Abs. 2 Ziff. 2 ZPO; STRÄULI/MESSMER N. 6 zu § 233 ZPO). Indessen ist er materiell abzuweisen, da die mit ihm beantragte Beschlagnahme aus den erwähnten Gründen nicht zulässig ist. Im weiteren besteht für die Rekursinstanz auch kein Anlass, selber die Aufforderung gemäss § 183 Abs. 1 ZPO an die Beklagten zu richten oder die Sache zu diesem Zweck an die Vorinstanz zurückzuweisen, da eine Gefährdung dieser Beweisstücke weder dargetan noch behauptet wird. Es bleibt der Klägerin vorbehalten, einen entsprechenden Beweisantrag im Prozess zu stellen. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass anlässlich des Vollzuges der Beschlagnahme festgestellt wurde, dass sich ausser den beschlagnahmten keine weiteren Urkunden, wie sie die Klägerin herausverlangte, bei den Beklagten befanden. Insoweit wäre aus diesem Grunde eine Aufforderung zur Herausgabe – übrigens genauso wie die Anordnung einer erneuten Beschlagnahme – auch gegenstandslos.»

UWG Art. 9; Prozessrecht (Zürich)

Gemäss § 229 ZPO (Zürich) können vorsorgliche Massnahmen u. a. dann aufgehoben oder geändert werden, wenn sie sich nachträglich als ungerechtfertigt erweisen. Dies ist dann der Fall, wenn sich bei erneuter Prüfung der Frage der vorsorglichen Massnahmen in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht neue Erkenntnisse oder Beurteilungen ergeben.

En vertu du par. 229 CPC zuricois, les mesures provisionnelles, notamment, peuvent être rapportées ou modifiées quand elles se révèlent injustifiées. Tel est le cas lorsqu'un réexamen de la question des mesures provisionnelles, que ce soit en considération des faits ou du point de vue juridique, aboutit à de nouvelles conclusions ou à de nouvelles appréciations.

Vernehmlassung des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich an die staatsrechtliche Kammer des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 11. April 1979 i. S. Möbel Schubiger & Co. gegen Lattoflex Degen AG.

Gemäss § 229 ZPO können vorsorgliche Massnahmen unter anderem dann aufgehoben oder geändert werden, wenn sie sich nachträglich als ungerechtfertigt erweisen. Im angefochtenen Entscheid des Kassationsgerichts wird dazu ausgeführt,

dies sei dann der Fall, wenn sich bei erneuter Prüfung der Frage der vorsorglichen Massnahmen in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht neue Erkenntnisse oder Beurteilungen ergäben.

Für diese Auslegung spricht auch ein Blick auf die Bestimmungen über die Revision. Gemäss § 293 ZPO kann Revision verlangen, wer nach Fällung des rechtskräftigen Endentscheids Tatsachen oder Beweismittel entdeckt, welche den Entscheid für ihn günstiger gestaltet hätten und die er auch bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht rechtzeitig hätte beibringen können. Gemäss § 299 ZPO kann im summarischen Verfahren zusätzlich dann Revision verlangt werden, wenn dem Entscheid eine irrtümliche tatsächliche Annahme zugrunde liegt oder wenn seine formelle oder materielle Unrichtigkeit klar ist. Würde nun § 229 ZPO dahin ausgelegt, dass sich eine vorsorgliche Massnahme nur dann nachträglich als ungerechtfertigt erweist, wenn neue Tatsachen entdeckt werden, so würde die Abänderungsmöglichkeit für vorsorgliche Massnahmen zum Teil weniger weit gehen als jene für andere Entscheide im summarischen Verfahren. Dies entspricht nicht dem Sinn von § 229 ZPO.

UWG Art. 9; Prozessrecht (Zürich)

Die zufolge der Anhängigmachung des Hauptprozesses während eines Rechtsmittelverfahrens und des daraus folgenden Nichteintretens des Kassationsgerichts dem Handelsgericht Zürich überwiesene Nichtigkeitsbeschwerde kann vom Handelsgericht nicht als Begehren auf Aufhebung oder Abänderung im Sinne von § 229 ZPO (Zürich) behandelt werden.

Le Tribunal de commerce (Zurich) ne peut pas considérer comme une demande d'annulation ni de modification au sens du par. 229 CPC zurichois le recours en nullité qui lui a été transmis par suite de l'introduction du procès principal et du fait que, pour cette raison, le Tribunal de cassation n'est pas entré en matière sur ce recours.

Beschluss des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 9. März 1979
i. S. Lattoflex Degen AG gegen Möbel Schubiger & Co.

Das Gericht zieht in Erwägung:

1. Mit Rekursentscheid vom 22. November 1978 verbot die II. Zivilkammer des Obergerichtes der Beklagten im Sinne einer vorsorglichen Massnahme, für Bico-Flex-Produkte bis zum Nachweis entsprechender ärztlicher Empfehlung mit den Hinweisen «das ärztlich empfohlene Schlafsystem» und «das Schlafsystem, das Ihren Rücken gesund erhält und wieder gesund werden lässt» Werbung zu betreiben. Zugleich wurde angeordnet, dass superprovisorisch beschlagnahmte Kataloge bis zur Beseitigung der beanstandeten Stellen in Beschlagnahme behalten würden. Gegen diesen Entscheid erhob die Beklagte am 9. Dezember 1978 Nichtigkeitsbeschwerde an das Kassationsgericht, mit dem Antrag, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen sei abzuweisen. Am

29. Dezember 1978 reichte die Klägerin beim Handelsgericht die ordentliche Klage ein. Daraufhin entzog das Kassationsgericht der Nichtigkeitsbeschwerde die zunächst erteilte aufschiebende Wirkung, trat mit Beschluss vom 13. Februar 1979 auf die Beschwerde nicht ein und überwies die Akten dem Handelsgericht «zum Entscheid über die vorsorglichen Massnahmen».

2. Bei seinem Nichteintretensentscheid stützt sich das Kassationsgericht auf die Praxis unter den alten Prozessgesetzen, wonach auf ein Rechtsmittel gegen einen Entscheid des summarischen Richters über den Erlass vorsorglicher Massnahmen nicht mehr eingetreten wurde, sobald der Kläger den ordentlichen Prozess anhängig gemacht hatte. Diese zunächst nur Rekurse betreffende Praxis dehnte das Kassationsgericht in ZR 69 Nr. 30 (= SJZ 66 Nr. 79) auch auf Nichtigkeitsbeschwerden aus. Es begründete dies damit, dass eine Entscheidung des Kassationsgerichtes über die Frage, ob der Beschluss des Obergerichtes an Nichtigkeitsgründen leide, keinerlei praktische Bedeutung hätte, weil das Handelsgericht, das den ordentlichen Prozess zu behandeln hatte, an diesen Entscheid nicht gebunden und daher nicht gehindert wäre, eine vom Kassationsgericht bestätigte Massnahme sofort aufzuheben oder eine vom Kassationsgericht aufgehobene Massnahme erneut zu treffen. Dieser Begründung folgt im wesentlichen auch der vorliegende Beschluss vom 13. Februar 1979. Durch die Fällung eines Rechtsmittelentscheides lasse sich nicht vermeiden, dass anschliessend «nochmals» ein Begehren nach § 229 ZPO beim ordentlichen Richter gestellt werde, weshalb die Prozessökonomie überhaupt gegen den Erlass eines Rechtsmittelentscheides spreche.

3. Gemäss § 229 ZPO können vorsorgliche Massnahmen aufgehoben oder geändert werden, wenn sie sich nachträglich als ungerechtfertigt erweisen oder wenn sich die Umstände geändert haben (Satz 1). Ist der Prozess rechthängig geworden, so ist der ordentliche Richter dafür zuständig (Satz 2). Zunächst ist festzuhalten, dass letztere Regelung, welche sich mit derjenigen von Art. 11 Abs. 3 UWG deckt, nichts an der Gültigkeit des allgemeinen Grundsatzes ändert, dass die sachliche Zuständigkeit wegen nachträglich eintretender Umstände nicht mehr entfällt. Satz 2 von § 229 ZPO betrifft die nachträgliche Abänderung früherer rechtskräftiger Anordnungen des Einzelrichters; soweit solche Anordnungen noch Gegenstand des einzelrichterlichen Verfahrens, insbesondere vor Rechtsmittelinstanzen, sind, bleibt die Zuständigkeit der betreffenden Instanz erhalten (vgl. STRÄULI/MESSMER, N 5 zu § 229, N 8 zu § 17). Diese Auffassung vertrat das Kassationsgericht – diesbezüglich hat sich durch die neue ZPO keine Änderung ergeben – grundsätzlich auch im Entscheid ZR 69 Nr. 30, indem es ausdrücklich darauf hinwies, dass es sich bei seinem Nichteintretensentscheid um eine prozessökonomisch motivierte Abweichung vom Grundsatz handle, dass die einmal begründete Zuständigkeit durch nachträglichen Wegfall der Voraussetzungen nicht mehr berührt wird. Dieser Entscheid betraf, wie vorliegend, eine vorsorgliche Massnahme nach UWG, und es ist in der Tat nicht ersichtlich, dass Art. 11 Abs. 3 UWG – wie offenbar das Kassationsgericht nunmehr anzunehmen scheint – eine Abweichung vom Grundsatz der perpetuatio fori erfordere.

Die Regelung von Art. 11 Abs. 3 UWG setzt die Abänderbarkeit von vorsorglichen Massnahmen voraus. Unter welchen Voraussetzungen die Abänderung erfolgen soll, sagt hingegen das Bundesrecht nicht. In dieser Hinsicht kann daher das kantonale Recht ergänzende Vorschriften aufstellen. Bereits unter der alten ZPO war nicht unbestritten, dass der ordentliche Richter vorsorgliche Massnahmen des

Einzelrichters frei überprüfen könne (vgl. STRÄULI/MESSMER, N 3 zu § 229). Zu Recht macht MESSMER darauf aufmerksam, dass jedenfalls unter der neuen ZPO nicht mehr angenommen werden darf, der ordentliche Richter könne sich ohne weiteres über den einzelrichterlichen Entscheid hinwegsetzen (N 4 und 7 zu § 229). § 229 ZPO sieht eben gerade nicht eine voraussetzungslose Wiedererwägung bzw. Überprüfung des Massnahmeentscheides vor – wenn der Gesetzgeber dies gewollt hätte, so hätte er es gesagt –, sondern bindet die Aufhebung oder Abänderung an ganz bestimmte Voraussetzungen, nämlich dass entweder die Umstände sich geändert haben oder die vorsorgliche Massnahme sich nachträglich als ungerechtfertigt erweist. Auch letzteres bedeutet nicht, dass bei gleichbleibender Beurteilungsgrundlage jederzeit wieder auf den ursprünglichen Entscheid zurückgekommen werden dürfte und damit die Parteien ständig eine erneute Überprüfung erzwingen könnten. Dies ist vom Wesen der vorsorglichen Massnahme her nicht erforderlich, würde sowohl der Rechtssicherheit als auch der Prozessökonomie widersprechen und Missbräuchen von seiten der Parteien Tür und Tor öffnen. Vielmehr wird so berücksichtigt, dass für den Erlass vorsorglicher Massnahmen Glaubhaftmachung genügt und sich durch die sich im Verlaufe des Verfahrens ergebenden Weiterungen erweisen kann, dass die ursprünglichen Annahmen falsch bzw. nicht mehr glaubhaft sind. Auch dies setzt somit neue, d. h. noch nicht zum Prozessstoff im Zeitpunkt des ursprünglichen Massnahmeentscheides gehörende Vorbringen voraus. Es kann somit nicht gesagt werden, ein materieller Entscheid des Kassationsgerichtes über die Nichtigkeitsbeschwerde wäre bedeutungslos, da das Handelsgericht sich ohnehin darüber hinwegsetzen könnte. Unter Vorbehalt neuer Gesichtspunkte im Sinne von § 229 Satz 1 ZPO wäre vielmehr das Handelsgericht an diesen Entscheid gebunden. Man kann sich in diesem Zusammenhang überdies fragen, ob sich eine Bindung nicht auch aus dem Grundsatz ergibt, dass die Vorinstanz an die einem Rechtsmittelentscheid zugrundeliegende Rechtsauffassung gebunden ist. Dass der Einzelrichter bzw. die Rekursinstanz sich an den Entscheid des Kassationsgerichtes hätte halten müssen, wird niemand bezweifeln wollen, obwohl auch für diese Instanzen die erleichterte Abänderbarkeit nach § 229 Satz 1 gilt. Da nun aber die vorsorgliche Massnahme trotz Anhängigmachung des Hauptprozesses weiterdauert und gleichsam zur Massnahme des ordentlichen Richters wird, der sie wie seine eigene zu behandeln hat (vgl. STRÄULI/MESSMER, N 4 zu § 229), drängt sich der Schluss auf, dass auch der ordentliche Richter an die einem Rechtsmittelentscheid zugrundeliegende Rechtsauffassung gebunden ist. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass auch faktisch eine Bindung an den Kassationsgerichtsentscheid bestehen würde, weil ein abweichender Entscheid – im Falle des Handelsgerichtes sogar unmittelbar – wiederum an das Kassationsgericht weitergezogen werden könnte.

Das Kassationsgericht motiviert sein Vorgehen im wesentlichen mit prozessökonomischen Erwägungen. Unter dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie spricht aber alles dafür, dass ein bereits eingeleitetes Rechtsmittelverfahren nicht wieder abgebrochen wird, nur um nochmals einen erstinstanzlichen Massnahmeentscheid – ein solcher liegt ja bereits vor – herbeizuführen, worauf dann das Rechtsmittelverfahren von neuem beginnen könnte.

4. Vor allem aber ist das Handelsgericht gar nicht in der Lage, ohne Verletzung von Parteirechten die ihm überwiesene Nichtigkeitsbeschwerde einfach als Begehren im Sinne von § 229 ZPO zu behandeln. Zunächst fehlt es an einem entsprechenden

Antrag der Beschwerdeführerin, die auch nicht ihrerseits die Überweisung veranlasst hat. Sodann werden in der Beschwerde unter zwangsläufigem Ausschluss von Noven ausschliesslich Nichtigkeitsgründe im Sinne von § 281 ZPO geltend gemacht, also gerade nicht Gründe, die nach § 229 Satz 1 ZPO zur Aufhebung (oder Abänderung) der angefochtenen vorsorglichen Massnahmen berechtigen würden. Am speziellen Charakter der Nichtigkeitsgründe scheitert auch eine an sich zulässige (vgl. STRÄULI/MESSMER N 2 zu § 229) Aufhebung oder Änderung der vorsorglichen Massnahme von Amtes wegen, soweit sie sich bloss auf solche stützen könnte. Aber auch wenn man der Auffassung des Kassationsgerichtes insoweit folgte, dass der ordentliche Richter den Massnahmeentscheid des summarischen Richters frei überprüfen könnte, bestünde für das Handelsgericht kein Anlass, auf die Nichtigkeitsbeschwerde einzutreten. In diesem Fall sprächen an sich die vom Kassationsgericht angestellten prozessökonomischen Erwägungen auch gegen eine Behandlung der Nichtigkeitsbeschwerde durch das Handelsgericht. Noch in ZR 69 Nr. 30 hat das Kassationsgericht festgestellt: «Die Nichtigkeitsbeschwerde kann freilich nicht dem ordentlichen Richter überwiesen werden, und zwar schon deshalb nicht, weil er in freier Kognition und nicht unter dem beschränkten Gesichtspunkt von (alt) § 344 über die Aufrechterhaltung der Massnahmen zu befinden hat.» Aus dieser Sicht erschiene es prozessökonomisch wenig sinnvoll, wenn das Handelsgericht die vorsorglichen Massnahmen zunächst unter dem beschränkten Gesichtspunkt von Nichtigkeitsgründen überprüfen würde, wenn doch danach die Parteien ohnehin eine freie Überprüfung verlangen könnten, sich also nicht vermeiden liesse, dass danach noch ein Begehren im Sinne von § 229 Satz 1 ZPO gestellt würde. Die Konsequenz aus der Begründung des Kassationsgerichtes für seinen Nichteintretensentscheid ist nicht die, dass das Handelsgericht die Nichtigkeitsbeschwerde behandeln soll, sondern dass diese überhaupt nicht zu behandeln ist. In ZR 69 Nr. 30 hat das Kassationsgericht denn auch in der Tat diesen Standpunkt vertreten. Wenn es nunmehr davon abgewichen ist und die Nichtigkeitsbeschwerde dem Handelsgericht überwiesen hat, so offensichtlich deshalb, weil eben doch ein Interesse der Beschwerdeführerin an der Behandlung der Nichtigkeitsbeschwerde besteht, und sei es nur dies, dass ein an Nichtigkeitsgründen leidender Massnahmeentscheid möglichst schnell aufgehoben und bis dahin der Beschwerde aufschiebende Wirkung erteilt wird. Ist dem aber so, dann ist nach der klaren gesetzlichen Ordnung das Kassationsgericht und nicht das Handelsgericht für die Nichtigkeitsbeschwerde zuständig.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass auf die Nichtigkeitsbeschwerde nicht einzutreten ist. Der Beklagten bleibt es unbenommen, ein Aufhebungsbegehren im Sinne von § 229 ZPO zu stellen.

5. Hinsichtlich der Kosten für das vorliegende Verfahren ist zu beachten, dass der Überweisung der Nichtigkeitsbeschwerde an das Handelsgericht kein Antrag der Beschwerdeführerin zugrunde lag. Dies rechtfertigt es, die Kosten auf die Gerichtskasse zu nehmen.

UWG Art. 9; Prozessrecht (Zürich)

An der Zürcher Praxis ist festzuhalten, dass auf ein Rechtsmittel gegen einen Entscheid des summarischen Richters über den Erlass einer vor-

sorglichen Massnahme nicht mehr eingetreten wird, sobald der Kläger den ordentlichen Prozess anhängig gemacht hat.

Il y a lieu de s'en tenir à la jurisprudence zuricoise d'après laquelle on n'entre pas en matière sur un recours contre une décision rendue par le juge en procédure sommaire, dès que le demandeur a introduit un procès ordinaire.

Beschluss des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich vom 13. Februar 1979 i. S. Möbel Schubiger & Co. gegen Lattoflex Degen AG.

In Erwägung gezogen:

1. Mit Rekursentscheid vom 22. November 1978 verbot das Obergericht der Beschwerdeführerin im Sinne einer vorsorglichen Massnahme, für Bico-Flex-Produkte bis zum Nachweis entsprechender ärztlicher Empfehlung mit den Hinweisen «das ärztlich empfohlene Schlafsystem» und «das Schlafsystem, das Ihren Rücken gesund erhält und wieder gesund werden lässt» Werbung zu betreiben. Zugleich wurde angeordnet, dass superprovisorisch beschlagnahmte Kataloge bis zur Beseitigung beanstandeter Stellen in Beschlagnahme behalten würden. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 9. Dezember 1978 Nichtigkeitsbeschwerde, mit dem Antrag, das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen sei vollumfänglich abzuweisen. Mit Präsidialverfügung vom 12. Dezember 1978 wurde der Beschwerde vorläufig aufschiebende Wirkung beigelegt. Das Obergericht verzichtete auf Vernehmlassung. Die Beschwerdegegnerin beantragt in ihrer Beschwerdeantwort vom 22. Dezember 1978, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne.

Am 29. Dezember 1978 reichte die Beschwerdegegnerin beim Handelsgericht die ordentliche Klage ein. Mit Präsidialverfügung vom 4. Januar 1979 wurde die der Nichtigkeitsbeschwerde vorläufig beigelegte aufschiebende Wirkung aufgehoben. Gleichzeitig wurde den Parteien unter Hinweis auf ZR 69 Nr. 30 und § 229 ZPO Frist angesetzt, um zur Frage Stellung zu nehmen, welche Folgerungen sich für das Eintreten auf die Nichtigkeitsbeschwerde aus der Anhängigmachung der Hauptklage ergeben. Die Beschwerdegegnerin äusserte die Ansicht, auf die Nichtigkeitsbeschwerde gegen eine gewährte vorsorgliche Massnahme sei nach Einleitung des Hauptprozesses nicht mehr einzutreten. Die Beschwerdeführerin nahm innert Frist nicht Stellung.

2. Unter den alten Prozessgesetzen bestand die Praxis, dass auf ein Rechtsmittel gegen einen Entscheid des summarischen Richters über den Erlass einer vorsorglichen Massnahme nicht mehr eingetreten wurde, sobald der Kläger den ordentlichen Prozess anhängig gemacht hatte (STRÄULI/MESSMER § 110 ZPO N. 26). Aus der soeben zitierten Stelle lässt sich schliessen, dass STRÄULI die bisherige Lösung offenbar auch unter den seit 1. Januar 1977 geltenden neuen Prozessgesetzen für richtig hält. Die II. Zivilkammer des Obergerichts hält ebenfalls an der bisherigen Praxis fest (vgl. Vernehmlassung der II. Zivilkammer im Verfahren Kass.-Nr. 19/78 vom 16. Februar 1978 und Rekursentscheid der II. Zivilkammer vom 21. Juni 1978 im Verfahren 37 A/78). MESSMER spricht sich demgegenüber für eine neuerliche Über-

prüfung des bisherigen Vorgehens aus (STRÄULI/MESSMER § 229 ZPO N. 5–7). In einem Entscheid vom 19. Januar 1979 (Kass.-Nr. 293/78 und 295/78) hat sich das Kassationsgericht für die Fortführung der bisherigen Praxis ausgesprochen. Daran ist festzuhalten.

Zur Begründung ist darauf hinzuweisen, dass vorsorgliche Massnahmen aufgehoben oder geändert werden können, wenn sie sich nachträglich als ungerechtfertigt erweisen (§ 229 ZPO). Dies ist dann der Fall, wenn sich bei erneuter Prüfung der Frage der vorsorglichen Massnahmen in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht neue Erkenntnisse und Beurteilungen ergeben. Dies läuft auf eine freie Überprüfung hinaus. In ähnlicher Weise äussert sich die I. Zivilkammer, indem sie auf Abänderungsbegehren eintritt, wenn geltend gemacht wird, eine frühere Massnahme sei unangemessen (Beschluss der I. Zivilkammer vom 29. November 1978, Verfahren Nr. 22 E/78 E. 1). Unter dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie ist bedeutsam, dass sich durch die Fällung eines Rechtsmittelentscheids nicht vermeiden lässt, dass anschliessend beim ordentlichen Richter nochmals ein Begehren betreffend vorsorgliche Massnahmen gestellt wird. Der Gedanke der Prozessökonomie spricht deshalb dafür, keinen Rechtsmittelentscheid mehr zu fällen, wenn die ordentliche Klage eingeleitet ist. Weiter besteht ein Interesse daran, dass möglichst rasch durch den Entscheid des ordentlichen Richters über die vorsorglichen Massnahmen eine einigermaßen stabile Situation geschaffen wird. Der ordentliche Richter wird nämlich faktisch weniger leicht von seinem eigenen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen abweichen als von jenem eines andern Richters.

Ausserdem ist auf Art. 11 Abs. 3 UWG hinzuweisen, der bestimmt: «Ist der Hauptprozess hängig, so ist ausschliesslich dessen Richter zuständig, vorsorgliche Massnahmen zu verfügen oder aufzuheben.» VON BÜREN führt dazu aus, bis zur Einleitung des Hauptprozesses unerledigt gebliebene Gesuche seien an den erkennenden Richter zu überweisen. Unerledigt seien auch Gesuche, gegen die ein Rechtsmittel eingelegt worden sei. Das erkennende Gericht solle den Fall ganz behandeln und nicht genötigt sein, Akten einzufordern oder abzugeben (VON BÜREN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Seite 208 N. 18). Am UWG hat sich durch die Revision der zürcherischen Prozessgesetze nichts geändert.

Das Gericht beschliesst:

1. Auf die Nichtigkeitsbeschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Akten werden zum Entscheid über die vorsorglichen Massnahmen dem Handelsgericht überwiesen ...

Firmenrecht (OR Art. 944; HRegV Art. 45 und 46); OG Art. 103 lit. a
Befugnis eines Gesellschafters, auch im Namen von Mitgründern einer Aktiengesellschaft Beschwerde zu führen.
Zweck und Umfang des Verbotes, in einer Firma nationale oder territoriale Bezeichnungen zu verwenden. Bedeutung des Firmenbestandteils «ORIENTAL», der nach den Umständen als unzulässig zu bezeichnen ist.

Qualité d'un actionnaire d'une société anonyme pour former un recours également au nom des cofondateurs.

But et étendue de l'interdiction d'employer des désignations nationales et territoriales dans une raison de commerce. Signification du terme «ORIENTAL» en tant qu'élément d'une raison de commerce; terme qui n'est pas admissible dans les présentes circonstances.

BGE 104 I b 264 und Praxis 68 (1979) 193, Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. Dezember 1978 i. S. Lusser und Mitbeteiligte gegen das Eidg. Amt für das Handelsregister.

Erwägungen:

1. – Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde richtet sich gegen eine Verfügung des Eidg. Amtes für das Handelsregister, das dem einzelzeichnungsberechtigten Verwaltungsrat der «PARS-ORIENTAL AG ZÜRICH», Eduard Lusser, am 29. August 1978 mitgeteilt hat, dass es sich beim Firmenbestandteil «ORIENTAL» um eine nach Art. 45/46 HRegV unzulässige territoriale Bezeichnung handle; besondere Gründe, die eine Ausnahme rechtfertigten, seien nicht dargetan; die Bezeichnung erweise sich vielmehr als reklamehaft und täuschend und sei daher schon nach Art. 944 Abs. 1 OR sowie gemäss Art. 38 Abs. 1 und Art. 44 Abs. 1 HRegV abzulehnen.

Mit der Beschwerde wird beantragt, die angefochtene Verfügung aufzuheben und festzustellen, dass die beanstandete Firmenbezeichnung zulässig, folglich im Handelsregister einzutragen sei.

Die Beschwerde ist von Lusser verfasst und eingelegt worden, der zusammen mit Djafar Fazeli und Hossein Fazeli die PARS-ORIENTAL AG ZÜRICH im August 1978 gegründet hat. Die Gründer einer Aktiengesellschaft bilden bis zu deren Eintragung eine einfache Gesellschaft (BGE 102 II 423). Sie sind nach Art. 103 lit. a OG zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde befugt, wenn sie schon im vorinstanzlichen Verfahren Partei gewesen sind (BGE 101 Ib 362). Handelt nur einer der Mitgründer, so darf nach Art. 543 Abs. 2 und 3 OR seine Ermächtigung zur Vertretung der übrigen vermutet werden, zumal wenn wie hier die Beschwerde vom einzelzeichnungsberechtigten Verwaltungsrat eingereicht wird (BGE 95 I 278 E. 1 b). Obschon keine schriftliche Vollmacht vorliegt, ist daher auf die Beschwerde Lussers auch insoweit einzutreten, als sie namens der beiden Mitgründer Fazeli erhoben worden ist.

2. – Nach Art. 944 OR sind nur Firmen zulässig, deren Inhalt der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft (Abs. 1). Der Bundesrat kann bestimmen, in welchem Umfange nationale und territoriale Bezeichnungen verwendet werden dürfen (Abs. 2). Er hat angeordnet, dass insbesondere Handelsgesellschaften keine nationalen Bezeichnungen in ihre Firma aufnehmen dürfen, das Amt für das Handelsregister jedoch Ausnahmen gestatten kann, wenn sie durch besondere Umstände gerechtfertigt sind (Art. 45 HRegV). Diese Bestimmung ist auch auf territoriale und regionale Zusätze anwendbar (Art. 46 HRegV).

a) Aus dieser Regelung erhellt, dass das Amt die Verwendung solcher Bezeichnungen auch dann verbieten kann, wenn sie zu keinen Täuschungen Anlass geben

können, und dass der Zweck des Verbotes sich nicht darin erschöpft, reklamehaften Zusätzen vorzubeugen; andernfalls hätten die allgemeinen Vorschriften von Art. 944 Abs. 1 OR und Art. 44 Abs. 1 HRegV genügt. Die Art. 45 und 46 HRegV gehen über diese Vorschriften hinaus, da sie nationale und territoriale Bezeichnungen in Firmen grundsätzlich untersagen und Ausnahmen von besonderen Umständen abhängig machen. Das Amt folgert daraus, dass die Regelung als Verbots-, nicht bloss als Missbrauchsgesetzgebung anzusehen sei. Zu dieser Würdigung wurde es offenbar durch einzelne Bundesgerichtsentscheide veranlasst, wonach die Art. 45 und 46 HRegV Missbräuche vermeiden, namentlich die täuschende oder reklamehafte Verwendung solcher Bezeichnungen verhindern wollen (BGE 102 Ib 18 E. 2a, 98 Ib 299 E. 1). Das Bundesgericht begnügte sich in diesen oder ähnlichen Erwägungen indes nicht damit, den Zweck der Regelung zu umschreiben, sondern fügte stets bei, dass eine Bezeichnung zugelassen werden müsse, wenn ein schutzwürdiges Interesse bestehe, sie insbesondere der Individualisierung des Unternehmens durch ein Element diene, das sie objektiv von andern unterscheide. Das heisst, dass das Amt nicht schon deshalb eine Ausnahme zu machen braucht, weil der beanspruchte Zusatz weder täuschend noch reklamehaft ist, was in andern Entscheiden noch deutlicher gesagt worden ist (BGE 97 I 75 E. 2, 96 I 611 E. b, 86 I 247 E. 4).

b) Die Beschwerdeführer behaupten mit Recht nicht, dass einer der in Art. 104 lit. c OG aufgezählten Fälle vorliegt. Fragen kann sich bloss, ob sie sich auf «Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens» im Sinne von Art. 104 lit. a OG berufen können. Nach dieser Bestimmung darf das Bundesgericht insbesondere bei Anwendung der Art. 45 und 46 HRegV nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle des Ermessens der Verwaltungsbehörde setzen, sondern nur prüfen, ob das Amt auf objektiv massgebende Kriterien abgestellt und dabei sein Ermessen nicht überschritten habe (BGE 102 Ib 18 E. 2b, 101 Ib 366 E. 5a, 97 I 75 E. 1).

3. – Die seit August 1978 bestehende PARS-ORIENTAL AG ZÜRICH bezweckt den «Verkauf von persischen und andern orientalischen Teppichen ab Freilager Zürich sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten». Das Amt anerkennt, dass wegen dieses Zweckes der Zusatz «ORIENTAL» als Sachbezeichnung und Hinweis auf die Natur des Unternehmens anzusehen wäre und nicht der Prüfung nach Art. 45 und 46 HRegV unterläge, wenn die Bezeichnung etwa in «PARS ORIENTAL CARPETS AG» oder «PARS ORIENT-TEPPICHE AG» verwendet würde (BGE 91 I 214). Die Beschwerdeführer unterstellen diesen Zusammenhang mit Orientteppichen für den Fachhandel, mit dem ihr Unternehmen ausschliesslich zu tun habe, als selbstverständlich. Eine Handelsfirma wendet sich indes nicht nur an ihre Kunden, sondern stets auch an weitere Kreise; das Amt beurteilte deshalb die beanspruchte Bezeichnung zu Recht aus der Sicht des Publikums überhaupt (BGE 100 Ib 243 E. 4, 95 I 279 E. 4).

Die Beschwerdeführer widersprechen der Auffassung des Amtes über die Bedeutung des Firmenbestandteils «ORIENTAL» denn auch nicht aus diesem Grunde. Sie machen geltend, mit «Orient» sei vor allem eine Himmelsrichtung gemeint, während «oriental» eher mit «Abendland» oder «westlich» zu vergleichen, also nur eine vage territoriale Bezeichnung sei. Als solche gelten indes nicht bloss Angaben über Gebiete mit bestimmten politischen Grenzen, sondern auch Hinweise auf einen geographischen Raum, der nicht genau bestimmbar zu sein braucht (BGE 96 I 611

E. b, 86 I 247 E. 4). In diesem Sinne hat das Bundesgericht z. B. mit Bezug auf die Bezeichnungen «Middle East» (nicht veröffentlichtes Urteil vom 11. Mai 1976) und «American» (BGE 91 I 215 E. b) entschieden. Aus dem Urteil i. S. Consult Overseas Ltd. können die Beschwerdeführer nichts zu ihren Gunsten ableiten, weil es nur unbestimmte Bezeichnungen wie Welt, Erde, Ozean, Meer usw. von der Regelung der Art. 45 und 46 HRegV ausnimmt. So allgemein und ungenau sind die Begriffe «Orient» und «oriental» nicht; wie aus den von den Beschwerdeführern angerufenen Lexikonstellen erhellt, sind sie jedenfalls auf den Nahen und Mittleren Osten zu beziehen, folglich auch im vorliegenden Fall so zu verstehen, zumal es nicht um deren kultur- oder geistesgeschichtliche Bedeutung geht. Eine solche Nebenbedeutung vermöchte übrigens an ihrem territorialen Charakter nichts zu ändern. Das Amt hat daher den Firmenbestandteil «ORIENTAL» zu Recht nach Art. 45 und 46 HRegV beurteilt.

4. – Nach der angefochtenen Verfügung haben die Beschwerdeführer keine besonderen Umstände im Sinne dieser Bestimmungen vorgebracht, was sie auch in der Beschwerde nur mit blossen Andeutungen nachzuholen suchen. Sie berufen sich sinngemäss darauf, dass ihr Unternehmen den Verkauf von persischen und andern orientalischen Teppichen bezweckt. Gemäss ständiger Rechtsprechung genügt es jedoch nicht, die Geschäftstätigkeit einer Gesellschaft auf einen bestimmten Raum auszurichten, um die Verwendung einer entsprechenden territorialen Bezeichnung in ihrer Firma zu rechtfertigen (BGE 102 Ib 19 E. 3b, 97 I 76 E. a, 96 I 612). Der Hinweis auf die PARS EXPORT AG und die PARS IMPORT AG sodann, deren Räume und Personal von der PARS-ORIENTAL AG angeblich übernommen werden, vermöchten allenfalls die Verwendung des Firmenbestandteils «PARS» zu rechtfertigen; für den Zusatz «ORIENTAL», der neu ist, ergibt sich daraus dagegen nichts. Andere besondere Umstände, welche die Verwendung als zulässig erscheinen liessen, sind nicht zu ersehen und werden von den Beschwerdeführern auch nicht behauptet. Bei dieser Sachlage ist die Annahme des Amtes aber nicht zu beanstanden, die Beschwerdeführer hätten mit dem streitigen Zusatz bloss das Ansehen der Gesellschaft heben oder einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz erlangen wollen. Das genügt nach ständiger Rechtsprechung indes ebenfalls nicht, um eine streitige Firmenbezeichnung von der Regelung der Art. 45 und 46 HRegV auszunehmen (BGE 102 Ib 19 E. 3b, 97 I 77 E. b, 92 I 305).

Da die angefochtene Verfügung vor diesen Bestimmungen standhält, kann offenbleiben, ob die beanspruchte Firma auch wegen Täuschungsgefahr gemäss Art. 944 Abs. 1 OR abzulehnen wäre, wie das Amt annimmt.

Firmenrecht (OR Art. 950 Abs. 2)

Ist in die Firma einer Aktiengesellschaft gemäss Art. 950 Abs. 2 OR ein Personennamen aufgenommen worden, so hat der Namensträger bei Wegfall der Beziehung zwischen ihm und der Gesellschaft grundsätzlich keinen Anspruch, dass diese ihre Firma ändere.

Lorsque le nom d'une personne figure dans la raison sociale d'une société anonyme en vertu de l'art. 950 al. 2 CO, celui qui porte ce nom

n'a pas le droit, en principe, d'exiger que la société modifie sa raison sociale en cas de suppression de toute relation entre lui et la société.

BJM 1978, 257, Urteil des Zivilgerichtes Basel-Stadt vom 8. November 1976 i. S. K.T. gegen K.T. AG.

Am 21. Dezember 1970 gründete der Kläger K. T. zusammen mit drei weiteren Personen die Beklagte, die K. T. AG. Diese trägt als Firmennamen den Personennamen des Klägers, der von der Gründung an Präsident des Verwaltungsrates war und auf den 11. April 1975 dieser Funktion enthoben wurde. Mit der vorliegenden Klage verlangt der Kläger u. a. die Verurteilung der Beklagten, seinen Personennamen aus ihrer Firma zu entfernen und durch eine andere, zulässige Firmenbezeichnung zu ersetzen. Das *Zivilgericht* wies die Klage mit folgenden Erwägungen ab:

Der Kläger verlangt mit der vorliegenden Klage in erster Linie, dass die Beklagte seinen Namen K. T. aus ihrer Firma entferne. Er begründet dieses Begehren damit, die Beklagte sei, nachdem er selbst seiner Stellung als Präsident des Verwaltungsrates der Beklagten enthoben worden sei, nicht mehr berechtigt, seinen Namen in ihrer Firma zu führen, da er selbst den mit seinem Namen verbundenen Goodwill geschaffen habe.

Gemäss Art. 950 OR können Aktiengesellschaften ihre Firma unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung frei wählen und dürfen, wie in Art. 950 Abs. 2 OR in Abweichung zum alten Obligationenrecht ausdrücklich festgestellt ist, unter den gleichen Voraussetzungen auch Personennamen in ihre Firma aufnehmen. Dabei darf allerdings das Namenrecht des Trägers des betreffenden Personennamens nicht verletzt werden (vgl. Urteil des Zivilgerichts in Sachen Crea/Produktion Crea AG vom 19. Dezember 1972, in BJM 1973, S. 136 ff.). Da der Kläger anlässlich der Gründung der Beklagten der Verwendung seines Personennamens in deren Firma ausdrücklich zugestimmt hatte, war die Beklagte unter dem Gesichtspunkt des Namenrechts des Klägers anfänglich sicher berechtigt, dessen Personennamen in ihrer Firma zu führen, was der Kläger auch nicht bestreitet.

Der Kläger vertritt jedoch die Auffassung, seitdem er seiner aktiven Tätigkeit bei der Beklagten enthoben worden sei, sei die Situation in bezug auf die Verwendung seines Personennamens in der Firma der Beklagten eine andere geworden. Er beruft sich dabei auf das bereits zitierte Urteil des Zivilgerichts in Sachen Crea, in welchem festgestellt wurde, wenn von der Möglichkeit der Aufnahme von Personennamen in die Firma einer Aktiengesellschaft Gebrauch gemacht werde, so werde damit im allgemeinen die enge Verbindung der Gesellschaft mit der Person, deren Name in die Firma aufgenommen werde, zum Ausdruck gebracht. Dies trifft, wie auch der vorliegende Fall zeigt, bei der Gründung und Namengebung einer Aktiengesellschaft in der Regel sicher zu, besagt jedoch nichts über die Frage, ob die Gesellschaft auch nach dem Ausscheiden des Trägers des betreffenden Personennamens berechtigt ist, diesen in ihrer Firma weiter zu führen.

Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung muss eine Aktiengesellschaft ihre Firma nicht ändern, wenn der ursprünglich vorhanden gewesene Zusammenhang zwischen dem Namensträger und der Gesellschaft nachträglich wegfällt (vgl. FRITZ v. STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, 4. Auflage 1970, S. 40 und dort angeführte Literatur und Praxis). Dies galt bereits unter der Herrschaft des alten Obligationenrechts, nach welchem die Firma einer Aktiengesellschaft nur

unter bestimmten Voraussetzungen aus einem Personennamen gebildet werden durfte. Der Kläger vertritt nun die Auffassung, die Lehre und Rechtsprechung, die der Aktiengesellschaft eine Weiterführung des Personennamens des ausgeschiedenen Trägers dieses Namens erlaube, beruhe noch auf der besonderen firmenrechtlichen Situation zurzeit der Herrschaft des alten Obligationenrechts und sei seit der Revision von 1936, die grundsätzlich die freie Wahl von Personennamen als Firma einer Aktiengesellschaft gebracht habe, nicht mehr gerechtfertigt. Um des Grundsatzes der Firmenwahrheit willen sei nun zu verlangen, dass bei Wegfall der Beziehung zwischen Namensträger und Aktiengesellschaft diese ihre Firma ändere. Für eine unterschiedliche Behandlung dieser Situation nach dem neuen Obligationenrecht, wie sie der Kläger damit verlangt, besteht jedoch kein Grund. Konnte die Aktiengesellschaft nach altem Obligationenrecht einen einmal zulässigerweise in der Firma verwendeten Personennamen nach Wegfall der besonderen Beziehung zu dessen Träger beibehalten, so ist nicht ersichtlich, warum unter der Herrschaft des neuen Obligationenrechts etwas anderes gelten sollte. Entgegen der Auffassung des Klägers spricht die grundsätzliche Zulässigkeit der Verwendung von Personennamen in der Firma einer Aktiengesellschaft nicht gegen, sondern eher für die Zulässigkeit der Beibehaltung der einmal gewählten Firma.

Der Kläger verlangt zur Feststellung, wer nach Wegfall der ursprünglichen Beziehung zwischen Namensträger und Aktiengesellschaft das bessere Recht an der Führung des betreffenden Personennamens habe, eine Interessenabwägung und macht geltend, diese sei im vorliegenden Fall zu seinen Gunsten zu entscheiden, da er den mit dem Namen K. T. verbundenen Goodwill geschaffen habe. Eine Überprüfung dieser Behauptung, die der Kläger unter Beweis gestellt, die Beklagte dagegen bestritten hat, kann jedoch unterbleiben, da hierfür kein Raum ist. Hat der Namenssträger ursprünglich die Verwendung seines Namens in der Firma der Aktiengesellschaft erlaubt, so geht das Interesse der Aktiengesellschaft an der Beibehaltung ihrer Firma grundsätzlich einem Interesse des Namensträgers an der Streichung seines Namens aus der Firma der Aktiengesellschaft vor. Nicht nur die Interessen der Aktiengesellschaft selbst, sondern auch das allgemeine Verkehrsinteresse sprechen dafür, dass die einmal zulässigerweise gewählte Firma einer Aktiengesellschaft nicht vom Weiterbestand der ursprünglichen Beziehung zwischen Namensträger und Gesellschaft abhängig ist. Der Grundsatz der Firmenwahrheit steht dem nicht entgegen. Ein Recht des Namensträgers, der Aktiengesellschaft nach Wegfall dieser Beziehung die Weiterführung seines Namens zu verbieten, hätte unabsehbare Konsequenzen, indem dadurch eine nicht nur für die Aktiengesellschaft selbst, sondern auch für Dritte unhaltbare Rechtsunsicherheit entstehen würde. Wer erlaubt, dass sein Personennamen in der Firma einer Aktiengesellschaft verwendet wird, muss damit rechnen, dass die Beziehung zur Aktiengesellschaft, auf Grund welcher er dies erlaubt hat, einmal wegfällt, sofern er sich hiegegen nicht beispielsweise mittels einer Aktienmehrheit absichert. Wer die Verwendung seines Personennamens in der Firma einer Aktiengesellschaft gestattet, hat zudem die Möglichkeit, sich das Recht vorzubehalten, der Aktiengesellschaft nach Wegfall seiner ursprünglichen Beziehung zu ihr die Weiterführung seines Namens in der Firma zu verbieten (vgl. v. STEIGER, S. 40). Macht der Namenssträger, wie im vorliegenden Fall der Kläger, von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, so ist ihm auch das Verbleiben seines Namens in der Firma der Aktiengesellschaft zuzumuten. Ein Rechtsmissbrauch liegt seitens der Gesellschaft, die den betreffenden Namen in ihrer Firma weiterführt, sicher nicht vor.

Wer einen allfällig mit dem betreffenden Namen verbundenen Goodwill geschaffen hat, ist dabei, wie aus BGE 79 II 182 ff. entnommen werden kann, nicht zu prüfen. In BGE 79 II 182 ff. in Sachen de Trey frères S.A./Laboratoires André de Trey S.A. hatte sich das Bundesgericht mit einem Sachverhalt zu befassen, der dem vorliegenden in wesentlichen Aspekten ähnlich ist. Emmanuel de Trey, der als Präsident des Verwaltungsrates am Aufbau der seinen Familiennamen tragenden Firma de Trey S.A. mitgewirkt hatte, gründete nach seinem im Jahre 1935 erfolgten Ausscheiden aus dieser Gesellschaft eine neue Aktiengesellschaft, die im Jahre 1950 ihre ursprüngliche Firma in die Firma Laboratoires André de Trey S.A., Genève, umwandelte. Ungeachtet des Umstandes, dass Emmanuel de Trey in jenem Fall den mit seinem Namen verbundenen Goodwill im wesentlichen selbst geschaffen hatte, schützte das Bundesgericht das Begehren der älteren Firma de Trey frères S.A. um Eliminierung des Namens de Trey aus der neueren Firma Laboratoires Aéré de Trey S.A. Dabei ging es allerdings im Fall de Trey nicht um die Weiterführung des Namens des ausgeschiedenen Verwaltungsratspräsidenten de Trey durch die ältere Firma, sondern um die Aufnahme des Namens de Trey in die neuere Firma, die das Bundesgericht nach wettbewerbsrechtlichen und nicht nach firmenrechtlichen Gesichtspunkten für unzulässig erachtete.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Ansinnen des Klägers weder in der Lehre noch in der Rechtsprechung eine Stütze findet. Ohne Rücksicht auf die konkreten Umstände wird durchwegs das Recht der Aktiengesellschaft bejaht, den in ihrer Firma enthaltenen Personennamen auch nach dem Ausscheiden des Trägers des betreffenden Namens weiterzuführen. Hievon abzuweichen, besteht kein Anlass.

ZGB Art. 28; Prozessrecht (Zürich)

Allgemeine Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen zum Schutze der Persönlichkeit. Frage des rechtlichen Interesses: Anhaltspunkte für die Gefahr der Wiederholung der eingeklagten Äusserung. Im Zweifelsfall ist von einem begründeten Rechtsschutzinteresse auszugehen, und es sind durch einen Sachentscheid klare Verhältnisse zu schaffen. Prüfung der Widerrechtlichkeit; Beweislastverteilung, namentlich im summarischen Verfahren. Verbreitung widerrechtlicher Äusserungen eines Dritten.

Conditions générales permettant d'ordonner des mesures provisionnelles pour la protection de la personnalité. Question de l'intérêt juridique: indice du risque de réitération des propos qui ont donné lieu à une action en justice. En cas de doute, il faut considérer qu'il existe un intérêt juridique digne de protection et il y a lieu d'élucider les circonstances par une décision sur les faits. Examen du caractère illicite; répartition du fardeau de la preuve, notamment en procédure sommaire. Propagation de propos illicites d'un tiers.

BIZR 77 (1978) 149 und SJZ 74 (1978) 374, Beschluss des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 5. Januar 1978.

Eine Tageszeitung hatte die Meldung verbreitet, der Kläger bzw. eine von diesem beherrschte Gesellschaft hätten beim Kauf der Beteiligung der Firma X für eine Drittperson gehandelt und zu diesem Kauf generell «schmutziges Geld» verwendet. Der Kläger klagte auf künftige Unterlassung sowie auf Verpflichtung zur Veröffentlichung einer kommentarlosen Gegendarstellung. Diesen Anträgen kam der Einzelrichter im summarischen Verfahren im Rahmen superprovisorischer Massnahmen nach; nach Durchführung der Verhandlung bestätigte er das Verbot im Sinne einer vorsorglichen Massnahme und ordnete die Überweisung der Akten an die Strafuntersuchungsbehörden wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung an. Die Beklagten führten dagegen Rekurs ans Obergericht, der mit folgender Begründung abgewiesen wurde:

«II.

1. Wer in seinen persönlichen Verhältnissen unbefugterweise verletzt wird, kann gemäss Art. 28 ZGB auf Beseitigung und nach feststehender Lehre und Rechtsprechung auch auf Unterlassung künftiger Störung klagen (vgl. KUMMER, Der zivilprozessrechtliche Schutz des Persönlichkeitsrechts, ZBJV 1967, S. 108; TH. MERZ, Die Unterlassungsklage nach Art. 28 ZGB, Diss. Zürich 1973, S. 13 ff.).

Unbestritten ist ferner die Zulässigkeit entsprechender Anordnungen im Rahmen des Befehlsverfahrens oder als vorsorgliche Massnahmen (vgl. SCHUMACHER, Die Presseäusserung als Verletzung der persönlichen Verhältnisse, Freiburg 1960, S. 168 ff.; MERZ, a. a. O., S. 94 ff.), sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Gemäss § 222 Ziff. 3 ZPO hat der Kläger danach im Rahmen vorsorglicher Massnahmen vor Anhängigmachung des Prozesses einen drohenden Nachteil, besonders durch Veränderung des bestehenden Zustandes, glaubhaft zu machen. Bezogen auf die Unterlassungsklage nach Art. 28 ZGB bedeutet dies, dass die Tatsachen, aus denen der Unterlassungsanspruch hergeleitet wird, glaubhaft gemacht werden und der Anspruch auf Grund einer summarischen Prüfung rechtlich begründet ist; hinzu kommt die Gefährdung des Anspruchs bzw. die Gefahr eines nicht leicht wiedergutmachenden Nachteils, allenfalls auch immaterieller Natur, der nur durch die vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann (STRÄULI/MESSMER, N. 26 zu § 222 und N. 7/8 zu § 110 ZPO).

2. Gegenstand des Verfahrens bilden Pressemeldungen über Vorgänge im Zusammenhang mit der Übertragung der Beteiligung an der Firma X im Sommer 1977. Zunächst ist daher zu prüfen, ob im heutigen Zeitpunkt an einer Unterlassungsklage noch ein rechtliches Interesse besteht (§ 51 Abs. 1 ZPO). Die Klage auf Unterlassung künftiger widerrechtlicher Handlungen setzt voraus, dass deren Begehung oder Wiederholung unmittelbar droht (STRÄULI/MESSMER, N. 3 zu § 51 ZPO und dort angeführte Entscheide).

a) Nach Auffassung der Beklagten waren die Voraussetzungen gemäss § 222 Ziff. 3 ZPO in Verbindung mit § 110 ZPO schon im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung 'nicht mehr gegeben'. Dagegen nimmt der Kläger den Standpunkt ein, dass im Falle der Aufhebung des Verbotes mit einer Wiederholung der fraglichen Behauptung zu rechnen wäre; er wirft die Frage auf, weshalb überhaupt

gegen das Verbot rekurriert werde, wenn das Thema auch für die Beklagten abgeschlossen sei.

b) Im vorliegenden Fall ist die Gefahr der Wiederholung einer bestimmten Äusserung zu beurteilen; dass die verbotene Behauptung bereits einmal aufgestellt wurde, ist unbestritten und ergibt sich aus den Akten. Hinsichtlich der Wiederholungsgefahr besteht nach Rechtsprechung und Lehre Einigkeit darüber, das Verhalten des Beklagten müsse eine künftige Verletzung ernstlich befürchten lassen (vgl. BGE 97 II 108 und die dort zit. Stellen), ohne dass jedoch, wie das Bundesgericht unter Berufung auf KUMMER festhält, die Anforderungen an den Nachweis des Rechtsschutzinteresses zu hoch gestellt werden dürften (vgl. KUMMER, a. a. O., S. 110). Festzuhalten ist, dass die Bestreitung der Widerrechtlichkeit des begangenen Eingriffs nicht ohne weiteres den Schluss auf die Wiederholungsgefahr zulässt, da eine entsprechende Stellungnahme für sich allein noch nicht auf die Absicht weiterer Eingriffe schliessen lässt (BGE 95 II 501; MERZ, a. a. O., S. 59); eine Bestreitung kann insbesondere aus prozessualen Gründen im Hinblick auf die Kosten- und Entschädigungsregelung erfolgen. Entgegen der Auffassung des Klägers lässt demnach die Erhebung des vorliegenden Rekurses allein die Annahme der Wiederholungsgefahr nicht zu (vgl. auch Bundesgericht in ZR 52 Nr. 195, S. 330; anders neuerdings BGE 102 II 125 mit Bezug auf das rechtliche Interesse an einer Unterlassungsklage aus Markenrecht und unlauterem Wettbewerb).

Allgemein beurteilt sich die Frage nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge auf Grund des bisher bereits erfolgten Angriffs sowie der gegenseitigen persönlichen und wirtschaftlichen Stellung der Parteien; insbesondere darf eine Wiederholungsgefahr bei bereits erfolgter Wiederholung oder Ankündigung einer solchen sowie bei betont gegnerischer Einstellung des Äusserers oder andauerndem Kampf zwischen den Parteien vermutet werden (vgl. dazu SCHUMACHER, a. a. O., S. 174/75; vgl. ferner eine Zusammenstellung verschiedener Entscheide bei MERZ, a. a. O., S. 36–47).

c) Eindeutige Anhaltspunkte für oder gegen die Gefahr der Wiederholung sind nicht ersichtlich. Bei dieser Lage rechtfertigt es sich, im Zweifel von einem begründeten Rechtsschutzinteresse des Klägers auszugehen und durch einen Sachentscheid klare rechtliche Verhältnisse zu schaffen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der vom Beklagten 1 verfasste Bericht vom 9. August 1977 unmittelbar neben der in der gleichen Ausgabe abgedruckten Gegendarstellung des Klägers ein gewisses Indiz für die anhaltende Auseinandersetzung zwischen den Parteien bildet; die Frage, ob es sich dabei um einen gemäss Verfügung vom 5. August 1977 untersagten Kommentar zur Gegendarstellung handle, braucht hier nicht geprüft zu werden. Über die klägerischen Rechtsbegehren ist somit materiell zu befinden.

3. Dass die zu verbietenden Äusserungen einen Eingriff in den geschützten Bereich der Ehre des Klägers darstellen und somit eine Verletzung seiner persönlichen Verhältnisse vorliegt, hat die Vorinstanz mit zutreffenden Erwägungen bereits dargelegt; dieser Punkt wird auch von den Beklagten nicht bestritten. Die wiedergegebenen Behauptungen sind denn auch ohne Zweifel persönlichkeitsverletzend im Sinne von Art. 28 ZGB.

4. Umstritten ist die Frage der Widerrechtlichkeit. Die Rekurrenten werfen der Vorinstanz eine allzu einseitige Interessenabwägung und einen Verstoss gegen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit vor. Unter Berufung auf BGE 37 I 388 wird

geltend gemacht, es sei von einem gesteigerten Informationsinteresse und damit einem verminderten Schutzbereich der Persönlichkeit auszugehen. Überdies sei die Feststellung, wonach die Beklagten nicht einmal den Versuch einer Glaubhaftmachung der Richtigkeit ihre Äusserung unternommen hätten, aktenwidrig. Die Beklagten sind daher der Auffassung, eine eingehendere Prüfung des Sachverhaltes hätte zur Abweisung des Begehrens führen müssen.

a) Ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht ist – abgesehen vom Vorliegen eines gesetzlichen Rechtfertigungsgrundes wie Einwilligung des Verletzten, Amts- oder Rechtspflicht, Notstand und Notwehr – dann als rechtmässig zu betrachten, wenn er in angemessener Wahrung höherer Interessen erfolgt. Ob eine unbefugte Beeinträchtigung vorliegt, hängt somit in der Regel von einer Güter- oder Interessenabwägung ab, die in jedem einzelnen Fall auf Grund der konkreten Umstände vorgenommen werden muss (vgl. dazu LÜCHINGER, Der privatrechtliche Schutz der Persönlichkeit und die Massenmedien, SJZ 1974, S. 324, unter Hinweis auf JÄGGI, Fragen des privatrechtlichen Schutzes der Persönlichkeit, ZSR 1960 Bd. II, S. 214a sowie weitere Autoren; vgl. sodann SCHUMACHER, a. a. O., S. 49 ff.; BGE 95 II 491/92, E. 5). Eine generelle Grenzlinie für die Rechtmässigkeit von Eingriffen in persönliche Verhältnisse besteht aber insoweit, als eine Verletzung durch unwahre ehrenrührige Behauptungen, auch wenn sie in guten Treuen verbreitet werden, immer widerrechtlich im Sinne von Art. 28 ZGB ist (BGE 91 II 406/7, E. 3 e; ZR 52 Nr. 195 S. 326, E. 2; ZR 70 Nr. 46 S. 116, E. 8; SCHUMACHER a. a. O., S. 110; LÜCHINGER a. a. O., S. 325; HOTZ, Zum Problem der Abgrenzung des Persönlichkeitsschutzes nach Art. 28 ZGB, Diss. Zürich 1967, S. 91 ff.). Da die Vorinstanz in ihrem Entscheid von der Unwahrheit der verbreiteten Behauptungen ausgegangen ist, erübrigte sich aus dieser Sicht die Vornahme einer Interessenabwägung.

b) Der Nachweis – bzw. hier die Glaubhaftmachung – der Rechtmässigkeit obliegt den Beklagten, da das Verbreiten von Nachrichten, die einen anderen in seiner geschützten Ehre verletzen, nach der schweizerischen Rechtsordnung grundsätzlich verboten und nur dann nicht widerrechtlich ist, wenn ihr Urheber aus einem besonderen Grunde dazu berechtigt ist (vgl. ZR 70 Nr. 46 E. 6; REHBINDER, Schweiz. Presserecht S. 80; GULDENER, Beweiswürdigung und Beweislast, S. 33 ff., 55/56). Dabei lässt grundsätzlich im Rahmen des summarischen Verfahrens das Vorliegen einer Persönlichkeitsverletzung die Vermutung der Widerrechtlichkeit und damit den Anspruch des Verletzten auf Erlass vorsorglicher Massnahmen als begründet erscheinen. Im vorliegenden Fall kann nicht davon gesprochen werden, dass die Beklagten ihrerseits die Wahrheit ihrer Äusserungen – als erste Voraussetzung für deren Rechtmässigkeit – demgegenüber so glaubhaft dargetan hätten, dass damit dem Kläger auch schon ein nur vorläufiger Rechtsschutz versagt werden könnte.» (Es folgen nähere Ausführungen zu diesem Punkt.)

«c) Keinesfalls geht es sodann an, aus der Verweigerung der Stellungnahme des Klägers die Vermutung der Wahrheit herzuleiten, wie dies die Beklagten tun. Dem Verletzten kann die Reaktion auf einen Angriff nicht vorgeschrieben werden, und die Verweigerung einer Stellungnahme berechtigt nicht zur Publikation persönlichkeitsverletzender Äusserungen, wie die Beklagten anzunehmen scheinen. Insbesondere ist auch mit der Vorinstanz und dem Kläger darauf hinzuweisen, dass nach der von den Beklagten eingereichten chronologischen Darstellung diese in

zwei Fällen mit ihren Artikeln einem mit dem Kläger zuvor vereinbarten Gesprächstermin zuvorkamen und ihn auf diese Art mit Veröffentlichungen konfrontierten, bevor er die Möglichkeit einer Stellungnahme hatte. Bei diesem Vorgehen sind die Beklagten nicht befugt, sich über mangelnde Auskunftsbereitschaft seitens des Klägers zu beklagen.

d) Mangels Glaubhaftmachung der Wahrheit der Äusserungen ist für das summarische Verfahren die Widerrechtlichkeit der erfolgten Persönlichkeitsverletzung genügend erstellt. Wie bereits die Vorinstanz festgehalten hat, steht indessen den Beklagten der Nachweis der Richtigkeit im ordentlichen Prozess offen. Soweit der Wahrheitsbeweis dort erbracht wird, wird sich eine Abwägung der beidseitigen Interessen der Beteiligten anschliessen müssen.

Unbehelflich ist in diesem Zusammenhang der weitere Einwand der Beklagten, sie hätten nur Äusserungen eines Dritten weitergegeben, was nicht widerrechtlich sei. Sie berufen sich dafür auf einen Entscheid des Richteramtes III Bern vom 3. August 1977. Dazu ist festzuhalten, dass im erwähnten Entscheid nur davon die Rede ist, es sei möglich, dass die Äusserung eines Dritten widerrechtlich sei, nicht aber deren Weiterverbreitung (dort durch das Fernsehen), sofern sie als Bericht gekennzeichnet sei und keine eigene Stellungnahme enthalte (unter Berufung auf SCHUMACHER, S. 93, und RIKLIN, Der Schutz der Persönlichkeit gegenüber Eingriffen durch Radio und Fernsehen nach schweizerischem Privatrecht, Diss. Freiburg 1968, S. 187/88). Namentlich SCHUMACHER betrachtet grundsätzlich die Reproduktion einer widerrechtlichen Äusserung ebenfalls als rechtswidrig (a. a. O.; vgl. auch HANS MERZ, SJZ 1971, S. 85 Ziff. 17). Dies trifft hier zu, wobei auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann; in den Schlagzeilen, der weiteren Aufmachung und durch den allgemeinen Tenor des Artikels haben die Beklagten eindeutig eine positive Stellungnahme zu den Vorwürfen eingenommen.

5. Die Gefahr eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils bei weiterer Verbreitung der fraglichen Behauptungen liegt auf der Hand. Damit sind alle Voraussetzungen nach § 222 Ziff. 3 ZPO erfüllt, was zur Bestätigung der vorsorglichen Massnahme führt.

III.

Mit dem Rekurs wird sodann Ziff. 4 des vorinstanzlichen Dispositivs angefochten, womit die Überweisung der Akten an die Bezirksanwaltschaft zur Prüfung der Frage der Einleitung einer Strafuntersuchung gegen die Beklagten wegen Ungehorsams (Art. 292 StGB) angeordnet worden ist. Materiell geht es um die Frage, ob die Beklagten Ziffer 2 der Verfügung vom 5. August 1977 verletzt haben, indem sie die Gegendarstellung des Klägers nicht wie angeordnet 'kommentarlos' gedruckt haben.

Der Rekurs als prozessuales Rechtsmittel ist nur insoweit zulässig, als es sich um materielle Rechtsprechung, d. h. Entscheidung strittiger Rechtsverhältnisse, handelt. Im summarischen Verfahren ist er überdies nur gegen Erledigungsverfügungen zulässig (§ 272 Abs. 1 ZPO). Die Überweisungsanordnung an den Strafrichter ist jedoch kein Akt der Rechtsprechung, sondern stellt eine administrative Zwischenverfügung dar, die lediglich die Einleitung eines Strafverfahrens vorbereitet und im übrigen keinerlei präjudizierende Wirkung entfaltet. Somit ist der Rekurs dagegen nicht zulässig. Im übrigen wäre selbst bei Behandlung und Gutheissung des Rekurses den Beklagten insofern nicht geholfen, als es dem Kläger in der Folge ohne weiteres

frei stünde, selber Anzeige an die Untersuchungsbehörde zu erstatten und so die Einleitung des Strafverfahrens zu erwirken. Auf den Rekurs ist somit in diesem Punkt nicht einzutreten.»

Eine gegen diesen Entscheid erhobene Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom Kassationsgericht abgewiesen.

LG Art. 1; StGB Art. 20

Wer eine Lotterie organisiert und sich Rechenschaft darüber gibt, dass seine Handlung unter Art. 1 LG fallen könnte, kann sich nicht auf Rechtsirrtum berufen, selbst wenn er die gleiche Tätigkeit in anderen Kantonen ungestraft entfalten konnte.

Celui qui, organisant une loterie, se rend compte que son activité pourrait tomber sous le coup de l'art. 1^{er} LLP ne peut invoquer l'erreur de droit, même s'il a pu développer impunément la même activité dans d'autres cantons.

RStrS 1978, 114 und RJN 6 II 137, Entscheid der Cour de cassation des Kantons Neuenburg vom 9. April 1975.

KG Art. 4

Neue Verkaufsformen, die tiefere Verkaufspreise ermöglichen, fallen nicht unter den Begriff der Wettbewerbsbehinderung im Sinne von Art. 4 KG.

Les nouveaux systèmes de vente, qui permettent de pratiquer des prix relativement bas, ne constituent pas des entraves illicites à la concurrence au sens de l'art. 4 LCart.

VSK 13 (1978) 327, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 30. November 1977 i. S. Verband Schweizerischer Tabakhändler und Mitbeteiligte gegen Denner AG.

Erwägungen:

I. Der Kläger 1, ein Verein im Sinne von Art. 60 ZGB, bezweckt laut Art. 2 seiner Statuten «die Wahrung der Interessen seiner Mitglieder, die Förderung der beruflichen Ausbildung und die Herausgabe der Schweizerischen Tabakzeitung als offizielles Mitteilungsblatt und Fachorgan». Als Aktivmitglieder nimmt er Inhaber von Spezialgeschäften der Tabakbranche auf, welche durch die Industrie direkt beliefert werden. Die Kläger 2 bis 4 sind Mitglied des Klägers 1. Sie führen an verschiedenen Orten der Schweiz Tabak-Fachgeschäfte. Die Beklagte, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich, vertreibt über zahlreiche Filialen, die sie «Superdiscount»

nennt, Waren verschiedenster Art, darunter auch Tabakwaren. Zigaretten schweizerischer Herkunft sind bei ihr nur in sogenannten Stangen, d. h. nicht in Einzelpackungen, erhältlich. Bis zum 31. Mai 1974 verkaufte sie die Zigaretten-Stangen mit einem Rabatt von 20% auf dem auf den Packungen aufgedruckten Preis.

Gemäss der zwischen dem Verband der schweizerischen Tabak-Industrie und der Vereinigung des schweizerischen Tabakwarenhandels, welcher der Kläger 1 angehört, seit Herbst 1973 bestehenden Marktordnung erhalten Detaillisten, die ihre Tabakwaren nicht unter 103,5% des Fabrikpreises verkaufen, einen Rabatt «pour respect de marge» von 2,75% seitens ihrer Lieferanten. Die Beklagte, die bis anhin diesen Rabatt nicht erhalten hatte, erhöhte ab 1. Juni 1974 ihre Preise für Zigaretten auf 103,5% des Fabrikpreises, gab aber zugleich von da an zu jeder Stange Zigaretten einen «Tabak-Bon» ab, den sie zum Werte von Fr. -.75, seit November 1975 Fr. -.85 einzulösen verspricht, falls sie den von ihr gegen die Tabakindustrie angestregten Prozess betreffend Widerrechtlichkeit der Marktordnung gewinnen sollte.

II. Mit der vorliegenden Klage über die eingangs aufgeführten Klagebegehren verlangen die Kläger im wesentlichen die Feststellung, die Beklagte handle bei Verkauf schweizerischer Zigaretten in Stangen unlauter. Weiter fordern sie ein Verbot der ihrer Auffassung nach widerrechtlichen Verkaufspraxis der Beklagten. Die Beklagte beantragt Abweisung der Klage.

III. Die Kläger werfen der Beklagten vor, sie verkaufe Zigaretten schweizerischer Herkunft zu einem betriebswirtschaftlich nicht zu rechtfertigenden Preis und betreibe damit eine sogenannte Lockvogelpolitik, zudem bediene sie sich einer sogenannten Rosinenstrategie. Eingehend legen sie dar, mit welchen Mindestmargen Fachgeschäfte rechneten, welches die Margen der Beklagten seien und in welchem Verhältnis diese zu der allgemeinen Margenpolitik der Beklagten stünden. Sodann führen sie aus, die für sie nachteiligen Folgen der Verkaufsmethoden der Beklagten könnten sie vor allem deshalb nicht von sich abwenden, weil es für sie ausgeschlossen sei, die sogenannte Lockvogelpolitik der Beklagten nachzuahmen. Dies wiederum begründen sie damit, sie könnten nicht hoffen, auf den Bezugspreis zu kommen, den die Beklagte bezahle, insbesondere aber sei es unmöglich, dass jedermann oder auch nur ein grosser Teil des Tabakhandels ausschliesslich Stangen der bekanntesten Zigarettenmarken verkaufe.

Aus diesem Vorbringen der Kläger folgt, dass die Preispolitik der Beklagten hinsichtlich Zigaretten durch drei Faktoren massgebend bestimmt wird, nämlich einmal von der Höhe des Bezugspreises und sodann vor allem durch den Verkauf der Zigaretten in Stangen und der Beschränkung des Sortimentes auf die gängigsten Marken. Weiter folgt daraus, dass die Mitglieder des Klägers 1 und die übrigen Konkurrenten der Beklagten grundsätzlich zu den nämlichen Preisen wie die Beklagte anbieten könnten, wenn ihr Bezugspreis der gleiche wäre, den die Beklagte zu bezahlen hat, und wenn sie ein beschränktes Sortiment an Zigaretten nur stangenweise verkauften. Damit wäre aber die Preispolitik der Beklagten nur dann als unlauter zu qualifizieren, wenn ihr mit Erfolg vorgeworfen werden könnte, unlauter sei, dass sie sich diese drei ausschlaggebenden Faktoren zu Nutzen mache, unlauter sei der Bezug zu günstigeren Preisen und der Verkauf ausgewählter Sorten in ganzen Stangen.

Über die Bezugspreise der Beklagten sprechen sich die Kläger nicht näher aus. Nach ihrer Darstellung wird die Beklagte seit dem Jahre 1971 von der Industrie als

Verteiler auf der Grosshandelsstufe behandelt und direkt beliefert, womit sie die Möglichkeit erhalten habe, eine Tiefpreispolitik zu betreiben. Dass der Bezugs- oder Einkaufspreis von entscheidendem Einfluss auf die Preisgestaltung der Beklagten ist, bedarf keiner weiteren Begründung. Wer billiger einkaufen kann als die Konkurrenz, kann seine Verkaufspreise tiefer ansetzen. Die Tatsache allein, dass die Beklagte die Hersteller von Schweizer Zigaretten bewegen konnte, sie auf der Grosshandelsstufe einzureihen und direkt zu beliefern, stellt nichts Unlauteres seitens der Beklagten dar. Die Kläger behaupten nicht, die Beklagte verschaffe sich beim Einkauf irgendwelche unrechtmässigen Vorteile, insbesondere machen sie nicht geltend, sie habe ihre Lieferanten veranlasst, die von ihnen mit anderen Abnehmern vereinbarte Marktordnung zu missachten.

Nach der schweizerischen Wirtschaftsordnung steht es – vorbehaltlich gewerbe- polizeilicher Vorschriften, die hier aber nicht zur Diskussion stehen – jedem Kaufmann frei, welche Artikel er führen und in welchen Mindestmengen er sie abgeben will. Wenn die Beklagte nur die bekanntesten Zigarettenarten führt und diese nur in ganzen Stangen abgibt, so mag sie sich damit gewisse Vorteile gegenüber dem Fachgeschäft verschaffen, das auch weniger gefragte Sorten am Lager hat und Einzelpackungen abgibt, unlauter ist dies jedoch nicht. Die Kläger vermögen sich auch nicht mit Erfolg darauf zu berufen, den Fachgeschäften erwachsen aus der bestehenden Marktordnung Verpflichtungen, die sie im Wettbewerb mit der Beklagten behinderten. Es war einzig Sache des Klägers 1 und seiner Mitglieder zu entscheiden, ob eine Verpflichtung auf die Marktordnung als wünschbar erscheine oder nicht. Wenn sich die Marktordnung nicht nur vorteilhaft auswirkt, so berührt dies die Beklagte nicht. Unerheblich ist sodann, ob sich die Beklagte an die Marktordnung hält oder nicht. Selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, könnte nicht von einem Bruch eingegangener Verpflichtungen gesprochen werden, kämpft doch die Beklagte gegen diese Marktordnung an und will sich ihr grundsätzlich nicht unterziehen.

Sind aber für die Preispolitik der Beklagten hinsichtlich Zigaretten entscheidende Umstände nach der eigenen Darstellung der Kläger dergestalt, dass deren Berücksichtigung bei der Preisfestsetzung seitens der Beklagten nicht als unlauter qualifiziert werden kann, so fehlt der Klage im wesentlichen von vornherein die Grundlage. Von einer unlauteren Lockvogelpolitik und einer unlauteren Rosinenstrategie kann nicht die Rede sein, wenn die Preise der Beklagten nach dem eigenen Vorbringen der Kläger auf die erwähnten drei Faktoren zurückzuführen sind. Eine Tiefpreispolitik aufgrund günstiger Bezugsmöglichkeiten, einer Beschränkung des Sortiments und einer Abgabe in Mindestmengen ist weder unter wettbewerbs- noch unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten zu beanstanden. Sämtliche Schlussfolgerungen der Kläger, die von einer unlauteren Lockvogelpolitik und einer unlauteren Rosinenstrategie ausgehen, erweisen sich damit als nicht haltbar. Es erübrigt sich deshalb, auf alle unter diesen beiden Gesichtspunkten angestellten Erwägungen der Kläger einzugehen.

Beanstandet wird von den Klägern unter anderem, dass die Beklagte eine sogenannte Mischrechnung anstelle, d. h., dass sie je nach Artikel mit verschiedenen Margen rechne. Dies wäre jedoch höchstens dann von Bedeutung, wenn anzunehmen wäre, nur dank einer solchen Mischrechnung könne es sich die Beklagte leisten, Zigaretten schweizerischer Herkunft zu den tatsächlich gehandhabten Preisen zu verkaufen. Dies ist indessen nicht der Fall, denn aus den oben angestellten Er-

wägungen folgt, dass andere Faktoren als eine Mischrechnung von massgebendem Einfluss auf die Preisgestaltung der Beklagten sind. Zudem sind Mischrechnungen üblich und an sich nicht unlauter. Der Beklagten steht es grundsätzlich frei, nach welcher Methode sie ihre Verkaufspreise berechnen will. Dass sie je nach Artikel mit verschiedenen Margen rechnet, ist nicht zu beanstanden. Es ist kaufmännisch durchaus vertretbar, bei der Preisfestsetzung zu berücksichtigen, dass z. B. der Verkauf eines verhältnismässig teuren Artikels unter Umständen einen geringeren Aufwand bedingt als der Verkauf eines Artikels einer unteren Preislage. Die Kläger selber weisen darauf hin, bei einem Verkauf in ungeöffneten Packungen, also in Stangen, vereinfache sich die Handhabung der Ware, ein Schutz gegen Feuchtigkeit und Trockenheit erübrige sich weitgehend. Solche Umstände darf die Beklagte bei der Preisfestsetzung berücksichtigen. Dazu kommt, dass ihr ganzes Verkaufssystem von demjenigen des Fachhandels grundlegend verschieden ist. Die Filialen der Beklagten sind Selbstbedienungsläden und benötigen damit weniger Personal als ein Fachgeschäft, das einen direkten Kontakt zu den Kunden pflegt und auch anspruchsvollere Kunden befriedigen will. Die Läden der Beklagten sind sodann relativ primitiv eingerichtet. Aus einfachen Gestellen hat sich der Käufer die gewünschte Ware, sofern sie im Sortiment der Beklagten überhaupt enthalten ist, selber hervorzuholen und an die Kasse zu bringen. Zusätzliche Leistungen, wie sie das Fachgeschäft bietet, wie z. B. eingehende Beratung und Verpackung als Geschenk, fehlen bei der Beklagten.

Bei ihren Margenvergleichen lassen die Kläger sodann ausser acht, dass der Fachhandel Einzelpackungen verkauft, die Beklagte aber zulässigerweise nur ganze Stangen. Vergleicht man anhand der Zahlen der Kläger die Einnahme beim Verkauf eines Einzelpäckchens mit dem Verkauf einer Stange, so ergibt sich ein ganz anderes Bild. Bei einem Verkaufsvorgang erzielen die Mitglieder des Klägers 1 eine Bruttomarge von 12,4 bis 14,2 Rappen, wenn sie zum zulässigen Mindestpreis gemäss Marktordnung verkaufen, die Beklagte jedoch eine solche von 40 bis 57 Rappen. Die Mindestmarge nach Marktordnung beträgt nach Angabe der Kläger 8,63 bis 8,88%, die durchschnittliche Marge der Beklagten 10%. Diese Beispiele zeigen, dass die Berechnungen und Vergleiche der Kläger keine taugliche Grundlage für die wettbewerbsrechtliche Qualifikation der Preispolitik der Beklagten bilden.

Nicht gefolgt werden kann den Klägern, wenn sie davon ausgehen, Mischrechnungen stellten eine Täuschung des Käufers dar, der auf eine nicht bestehende Leistungsfähigkeit der Beklagten schliesse, zudem werde die Öffentlichkeit über die Leistungsfähigkeit der Konkurrenz getäuscht. Den Käufer interessiert, was er zu zahlen hat, und nicht, wie dieser Preis zustande kam. Dies ist ihm in der Regel unbekannt. Die Bekanntgabe von Durchschnittsmargen durch die Beklagte, die ohnehin nur von einem beschränkten Kreis zur Kenntnis genommen wird, kann nicht dahin ausgelegt werden, die Beklagte nehme für sich in Anspruch, durchwegs mit den veröffentlichten Margen zu rechnen. Wer sich für derartige Fragen interessiert und die entsprechenden Veröffentlichungen liest, dürfte zudem mit dem Problem der Mischrechnung bekannt sein.

Dass niedrigere Preise bei Markenprodukten und namentlich bei solchen, die mit einem «offiziellen» Preis versehen sind, dem Käufer besonders bewusst werden, ist wohl richtig. Verfehlt ist aber, wenn die Kläger daraus etwas gegen die Beklagte abzuleiten versuchen. Es liegt in der Natur der Sache, dass Tiefpreise bei Waren, deren «offizieller» Preis allgemein bekannt ist, besonders hervorstechen.

Entgegen der Auffassung der Kläger täuscht die Beklagte mit der Abgabe der Tabak-Bons nichts vor. Dass die Abgabe dieser Bons nicht die gleiche Wirkung wie ein Preisabschlag hat, anerkennen auch die Kläger. Wer einen solchen Bon entgegennimmt, wird durch den Text auf der Rückseite unmissverständlich darüber belehrt, dass die Beklagte auf dem Prozesswege gegen eine Preisbindung seitens der Tabakindustrie ankämpft und nur im Falle eines Obsiegens den Bon einlösen wird. Auch dem wenig aufmerksamen Käufer kann nicht entgehen, dass er den vollen Preis zu entrichten hat und der Bon nicht Bargeld gleichzusetzen ist. Dass sich die Beklagte einen für sie günstigen Prozessausgang verspricht, wird der Käufer voraussetzen, denn er nimmt nicht an, die Beklagte führe einen für sie von vornherein aussichtslosen Kampf. Er kann aber nicht im Zweifel darüber sein, dass es sich nur um eine Erwartung, nicht aber eine Gewissheit über den Prozessausgang handelt. Es kann daher auch nicht als unlauter bezeichnet werden, dass die Beklagte auf den Bons und in ihrer Werbung ihre Prozessaussichten als gut hinstellt. Der Eindruck, die Tabak-Bons seien so gut wie Bargeld, kann damit nicht erweckt werden.

Nicht gefolgt werden kann den Klägern, wenn sie aus dem Inserat der Beklagten vom 18. Juni 1974 ableiten, entweder werde hier versprochen, dass die Beklagte den Prozess, auf den sie anspiele, gewinnen werde, oder dann verspreche sie, den Bon unabhängig vom Prozessausgang zu vergüten. Dieses Inserat enthält keine eindeutige Aussage. Dies zeigt schon der Umstand, dass die Kläger selber zwei Auslegungsmöglichkeiten in Erwägung ziehen. Dass sich der unbefangene Leser Gedanken darüber machen wird, wie dieses Inserat wohl auszulegen sei, ist nicht anzunehmen.

Der Hinweis in einem weiteren Inserat der Beklagten, Kartell-Zigaretten seien nur in Stangen zu 10 Paketen erhältlich, kann ebenfalls nicht als unlauter qualifiziert werden. In der Öffentlichkeit wird damit nicht der Eindruck erweckt, «das böse Kartell sei für die unbequeme Beschränkung des Sortiments auf Stangen verantwortlich». Die Beklagte verkaufte schon seit Jahren nur ganze Stangen. Es trat also keine Änderung ein, und es bestand deshalb auch kein Anlass zu Spekulationen darüber, weshalb die Beklagte nur ganze Stangen verkaufe. Die Argumentation der Kläger zeigt indessen, dass sich die Beklagte mit dem Verkauf in ganzen Stangen nicht nur Vorteile verschafft, sondern damit auch in Kauf nimmt, einen Teil der Kundschaft durch diese «unbequeme Beschränkung» zu verärgern und damit zu verlieren.

Dass der wirtschaftlich Mächtigere mehr in die Werbung investieren kann als seine kleinen Konkurrenten, trifft zu, erlaubt aber nicht die Schlüsse, welche die Kläger daraus ziehen, gehen sie doch von der nicht haltbaren These aus, die Beklagte treibe eine unzulässige Lockvogelpolitik. Aus dem nämlichen Grunde gehen die Ausführungen der Kläger betreffend Bestechung des Kunden an der Sache vorbei. Derartige Überlegungen fielen höchstens dann in Betracht, wenn die Beklagte zu Einstandspreisen oder darunter verkaufte, was aber nach den eigenen Ausführungen der Kläger nicht der Fall ist.

Ob die Beklagte ihre Geschäfte nur an besonders günstigen Standorten führt, kann dahingestellt bleiben. Selbst wenn dem so wäre, läge darin nichts Unlauteres. Niemand ist gehalten, ein engmaschiges Verkaufsnetz zu unterhalten.

Mit ihrer Argumentation wehren sich die Kläger im Grunde genommen gegen eine seit langem im Gange befindliche Entwicklung, nämlich der Verlagerung vom Einzelgeschäft auf die Grossverteiler, die den Einzelhandel mindestens in gewissen

Branchen in seiner Existenz bedroht und volkswirtschaftlich nicht nur begrüßenswerte Folgen zeigt. Diese Entwicklung aufzuhalten oder gar rückgängig zu machen, kann jedoch nicht Sache des Richters sein. Den zum Teil berechtigten Bedenken der Kläger über die Auswirkungen dieser Entwicklung könnte nur der Gesetzgeber durch einen wirtschaftspolitischen Entscheid Rechnung tragen. Weder die Generalklausel des Wettbewerbsrechtes noch diejenige des Kartellrechtes bilden eine Grundlage für einen solchen Eingriff in das bestehende Wirtschaftssystem. Insbesondere sind die Voraussetzungen von Art. 4 des Kartellgesetzes nicht gegeben. Neue Verkaufsformen, die tiefere Verkaufspreise ermöglichen, fallen nicht unter den Begriff der Wettbewerbsbehinderung im Sinne dieser Vorschrift.

Aus allen diesen Gründen ist die Klage abzuweisen.

KG Art. 6 Abs. 1

Passivlegitimation des einzelnen Kartellmitgliedes; notwendige Streitgenossenschaft aller Kartellmitglieder.

Zulässigkeit der Anordnung des Lieferzwanges bei Vorliegen eines Kartells.

Qualité pour défendre du membre individuel d'un cartel; consorité nécessaire de tous les membres du cartel.

Le juge peut prononcer une obligation de livrer, lorsqu'il s'agit d'un cartel.

BGE 104 II 209 und VSK 13 (1978) 334, Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Mai 1978 i. S. Greiner gegen Weissenburg-Mineralthermen AG.

A. – Die Hersteller von Mineral- und Süsswassergetränken sind im Verband schweizerischer Mineralquellen einerseits und im Verband schweizerischer Süssgetränke-Fabrikanten andererseits organisiert, welche untereinander und mit der nicht-organisierten Quelle Vals in enger Beziehung stehen. Demgegenüber sind die Detaillisten im Schweizerischen Verband des Mineral- und Tafelwasserhandels (MITA) zusammengefasst. Zwischen dem MITA und den Herstellerverbänden bestehen Abreden darüber, an wen und zu welchen Bedingungen Mineralwasser zu liefern sei.

Hans Greiner, der dem MITA nicht angehört, betreibt seit 1973 in Bümpliz ein Discountgeschäft, in dem er insbesondere Mineralwasser anbietet. Von verschiedenen Mineralwasserherstellern, darunter auch der Weissenburg-Mineralthermen AG, verlangte er, zu den sogenannten Depositärbedingungen beliefert zu werden, was jene aber auf Grund von Abreden mit dem MITA und dem Verband Berner Mineralwasserhändler ablehnten. Greiner kann deshalb Mineralwasser nicht unmittelbar von den Herstellern, sondern nur über ein MITA-Mitglied beziehen, wofür er eine «Verrechnungsgebühr» zu bezahlen hat. Im Jahre 1974 wandte er sich deswegen an die Kartellkommission, die ihn an den Zivilrichter verwies.

Die Weissenburg-Mineralthermen AG ist Mitglied des Verbandes schweizerischer Mineralquellen. Auf Greiners Ersuchen hin wurde sie am 23. August 1976 vom Gerichtspräsidenten von Niedersimmenthal bzw. am 13. Oktober 1976 vom

Appellationshof (I. Zivilkammer) des Kantons Bern im Sinne einer vorsorglichen Massnahme angewiesen, den Gesuchsteller «zu Depositärbedingungen *direkt* zu beliefern». Gleichzeitig wurde Greiner eine Klagefrist von 30 Tagen angesetzt.

B. – Nach erfolglosem Aussöhnungsversuch erhob Greiner am 18. März 1977 beim Handelsgericht des Kantons Bern gegen die Weissenburg-Mineralthermen AG Klage. Unter Hinweis auf das Kartellgesetz und Art. 28 ZGB verlangte er, dass die Beklagte verpflichtet werde, ihn «zu sogenannten Depositärbedingungen mit ihren Produkten *direkt* zu beliefern». Am 24. November 1977 wies das Handelsgericht die Klage mangels Passivlegitimation der Beklagten ab.

C. – Der Kläger hat die Berufung erklärt. Er verlangt, es sei festzustellen, dass die Beklagte passivlegitimiert sei; alsdann sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zur neuen Entscheidung zurückzuweisen. Eventuell sei das vor Vorinstanz gestellte Klagebegehren gutzuheissen.

Die Beklagte trägt auf Abweisung der Berufung an.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. – Der Kläger verlangt mit seiner Berufung vorab, dass die Passivlegitimation der Beklagten festgestellt werde. Im kantonalen Verfahren wurde indes ein solches Feststellungsbegehren nicht gestellt, weshalb es sich dabei um einen neuen Antrag handelt, auf den nicht einzutreten ist (Art. 55 Abs. 1 lit. b OG). In Wirklichkeit meint der Kläger aber wohl nichts anderes, als dass sich das Bundesgericht bei der rechtlichen Beurteilung der Sache in bestimmter Weise festlege, was im Falle der Rückweisung die Vorinstanz bindet (Art. 66 Abs. 1 OG).

Mit der Berufung wird im Hauptstandpunkt Aufhebung des angefochtenen Urteils und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz beantragt, nur eventuell Gutheissung der Klage. Ein solches Vorgehen ist hier zulässig, weil das Bundesgericht, wenn es die Rechtsauffassung des Klägers teilt, kein Sachurteil fällen kann, sondern die Sache zur weiteren Abklärung des Sachverhaltes zurückweisen muss (BGE 103 II 270 E. 1 b, 99 II 72 E. 1, 95 II 436 E. 1 mit Hinweisen).

Die Berufungsfähigkeit der Sache leitet der Kläger aus Art. 50 Abs. 1 OG ab, weil es sich beim angefochtenen Urteil um einen Zwischenentscheid im Sinne dieser Bestimmung handle. Das trifft jedoch nicht zu, wies doch das Handelsgericht die Klage endgültig ab, so dass sein Erkenntnis ein *Endentscheid* im Sinne von Art. 48 Abs. 1 OG ist. Dass das kantonale Verfahren auf die Frage der Passivlegitimation der Beklagten beschränkt wurde, ändert daran nichts. Auf die Berufung, die von keinem Streitwert abhängt (Art. 8 KG), ist somit einzutreten.

2. – Das Handelsgericht wies die Klage mangels Passivlegitimation der Beklagten ab. Ob das zu Recht geschah, beurteilt sich nach materiellem Recht, insbesondere nach Kartellrecht, auf das sich der Kläger beruft.

a) Das Handelsgericht meint, es könne ein kartellrechtlicher Anspruch einerseits deshalb nicht gegen die Beklagte gerichtet werden, weil sie kein Kartell sei, wofür nach Art. 2 KG mehrere Beteiligte erforderlich seien. Andererseits sei sie aber auch keine kartellähnliche Organisation im Sinne von Art. 3 KG, weil ihr keine marktbeherrschende Stellung zukomme. Dass die Anwendung des Kartellgesetzes das Vorhandensein eines Kartells oder einer kartellähnlichen Organisation voraussetzt,

trifft zu. Nach dem angefochtenen Urteil macht der Kläger eine Preisbenachteiligung geltend, die auf eine Abrede zwischen den Herstellerverbänden und dem MITA zurückgeht. Die behauptete Wettbewerbsbehinderung beruht daher offensichtlich auf einem Kartell im Sinne von Art. 2 KG, was zur Anwendung des Kartellgesetzes führt. Ob es sich bei der Beklagten um eine kartellähnliche Organisation gemäss Art. 3 KG handle, kann unter diesen Umständen offenbleiben. Hingegen ist damit die Frage noch nicht beantwortet, gegen wen der Kläger vorzugehen hat. Dass die Beklagte für sich allein kein Kartell ist, wie die Vorinstanz meint, versteht sich von selbst, hilft aber nicht weiter. Gewichtiger ist die im angefochtenen Urteil vertretene Auffassung, wer organisierte Meinung anfechten wolle, müsse die dafür Verantwortlichen gleich welcher Stufe und nicht nur einen einzelnen Beteiligten einklagen. Wer damit gemeint ist, wird indes nicht ausgeführt. Dass von mehreren Stufen die Rede ist, deutet auf das Vorhandensein eines Vertikalkartells hin, das nach dem angefochtenen Urteil neben den Herstellerverbänden mindestens noch den MITA umfasst. Auch die Beklagte ist der Auffassung, es hätte das Kartell als solches eingeklagt werden müssen, wobei sie damit wohl den Verband schweizerischer Mineralquellen meint.

b) Wer ins Recht zu fassen ist, bestimmt sich nicht nach Art. 1 bis 3 KG, sondern nach den Vorschriften, welche die dem Behinderten zustehenden Ansprüche regeln (Art. 4 bis 6 KG). Nach Art. 6 Abs. 1 KG kann bei einer unzulässigen Wettbewerbsbehinderung auf Feststellung der Widerrechtlichkeit, auf Unterlassung der Vorkehren, auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes sowie schliesslich auf Schadenersatz und Genugtuung geklagt werden. Aus dieser Bestimmung folgt ausdrücklich die Aktivlegitimation desjenigen, der durch solche Wettbewerbsbehinderung geschädigt oder gefährdet wird. Sinngemäss ergibt sich daraus aber zugleich auch die Passivlegitimation desjenigen, der angeblich schädigt oder gefährdet. Anhand der Beispiele von Art. 4 Abs. 1 KG kann das namentlich sein, wer Bezugs- und Liefer sperren verhängt oder Dritte in den Preisen oder Bezugsbedingungen benachteiligt.

Die Auffassung der Beklagten, es ergebe sich eindeutig aus dem System des Kartellrechts, dass nur ein Urteil zwischen Verletztem und Kartell Recht über die Zulässigkeit einer Kartellabrede zu schaffen vermöge, ist somit irrig. Ebensovienig ist einzusehen, weshalb es «elementarsten prozessualen Grundsätzen» und dem Anspruch auf rechtliches Gehör zuwiderlaufen soll, wenn diese Frage auf Klage gegen ein einzelnes Kartellmitglied hin beurteilt wird. Bezeichnenderweise anerkennt denn auch die Beklagte, dass nach hergebrachter anwaltlicher Übung neben dem verantwortlichen Verband auch einzelne Mitglieder belangt würden, um von vornherein den Einwand fehlender Passivlegitimation abzuschneiden. Dieses Vorgehen setzt aber doch voraus, dass kartellrechtliche Ansprüche sowohl gegen den Verband als auch gegen einzelne Mitglieder erhoben werden können, wofür sich in der Rechtsprechung durchaus Beispiele finden (vgl. BGE 98 II 365, 92 II 4 E. 2, 85 II 489; zur Zweckmässigkeit dieses Vorgehens: MERZ, in: ZBJV 105/1969, S. 26). Fraglich ist hingegen, ob der Kläger neben der Beklagten auch den Verband schweizerischer Mineralquellen oder gar den MITA als notwendige Streitgenossen hätte einklagen müssen. Auch das beurteilt sich nach materiellem Recht, im vorliegenden Falle vorab nach Kartellrecht.

c) Das Bundesgericht hat schon wiederholt Klagen gegen einzelne Kartellmitglieder beurteilt, die nicht zugleich gegen das Kartell als Ganzes gerichtet waren,

ohne dass dabei die Passivlegitimation angezweifelt worden wäre (vgl. BGE 101 II 142, 94 II 329, 90 II 501, 88 II 209). Mit der Frage, ob eine notwendige Streitgenossenschaft zwischen allen an einem Kartell Beteiligten bestehe, befasste es sich ausdrücklich in BGE 93 II 202 E. 11 b. Hinsichtlich eines Vertikalkartells fand es dort, dass der Beseitigungsanspruch gegen jeden Beteiligten allein gerichtet werden könne, der die Belieferung verweigere. Die Gerichtsstandsvorschrift von Art. 7 Abs. 2 lit. a KG könnte zwar die Annahme nahelegen, dass alle Beteiligten eingeklagt werden müssten. Dass diese Vorschrift die notwendige Streitgenossenschaft aber nicht im Auge habe, ergebe sich daraus, dass nach der Rechtsprechung bei notwendiger Streitgenossenschaft die Klage beim Wohnsitzrichter irgendeines Beklagten angebracht werden könne, was nach Art. 7 Abs. 2 lit. a KG aber nicht der Fall sei. Auch habe das Bundesgericht nie die an Ausschliesslichkeitsverträgen Beteiligten als notwendige Streitgenossen betrachtet, sondern stets auch Klagen gegen solche Lieferanten allein zugelassen, die durch Ausschliesslichkeitsabreden gebunden waren. Es ergebe sich das auch aus Art. 4 KG, nach welcher Bestimmung Liefersperren und Benachteiligung in Preisen und Bezugsbedingungen unerlaubte Handlungen seien, die das Recht der Persönlichkeit verletzen. Der Verletzte sei deshalb befugt, den Urheber der Verletzung zu belangen, und zwar ohne Rücksicht auf dessen allfällige Kartellabreden mit Dritten. An diesen Überlegungen ist festzuhalten. Aus ihnen ergibt sich mit aller Deutlichkeit, dass Ansprüche gemäss Art. 6 KG gegen den «Täter» gerichtet werden können, ohne dass gleichzeitig auch das Kartell bzw. alle die an diesem Beteiligten eingeklagt werden müssen.

d) Die Beklagte stützt ihre gegenteilige Auffassung vor allem mit der These, jeder kartellrechtliche Anspruch setze die Feststellung der Widerrechtlichkeit voraus, die nur dem Kartell gegenüber möglich und zulässig sei. Sie übersieht dabei aber, dass der Feststellungsanspruch von Art. 6 KG sich auf die Widerrechtlichkeit der konkret behindernden Vorkehr stützt und somit durchaus gegen den unmittelbaren «Täter» gerichtet werden kann (MERZ, Das schweizerische Kartellgesetz, Bern 1967, S. 69). Wie bei Art. 2 UWG, der für Art. 6 KG wegleitend war (BBI 1961 II 587 f.), vermag ein Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch das Feststellungsinteresse aber sogar auszuschliessen (BGE 90 II 58 E. 8; vor Erlass des KG: BGE 88 II 238 E. III/1). Im Zusammenhang mit einem Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch ist die Zulässigkeit der Behinderung und damit der Kartellbindung gleichwohl vorfrageweise zu untersuchen, ohne dass das Ergebnis dieser Untersuchung am Prozess nicht beteiligte Dritte betreffen könnte (BGE 88 II 239 E. III/1). Die diesbezügliche Auseinandersetzung mit andern Beteiligten bleibt dem jeweiligen Beklagten überlassen, wobei er sich das durch Streitverkündung erleichtern kann (BGE 93 II 203 E. 11 b).

e) Damit steht fest, dass die Beklagte hinsichtlich der vorliegenden Klage passivlegitimiert ist. Ob sich das gleiche Ergebnis allenfalls auch aus Art. 28 ZGB oder Art. 50 OR ergibt, wie die Berufung vorträgt, kann deshalb offenbleiben. Da das Handelsgericht das Verfahren auf die Frage der Passivlegitimation beschränkte, fehlen im angefochtenen Urteil Feststellungen, die eine Beurteilung der Klage, namentlich hinsichtlich der Zulässigkeit der Benachteiligung des Klägers, erlaubten. Das angefochtene Urteil ist deshalb aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 64 Abs. 1 OG).

3. – Eine Rückweisung könnte sich erübrigen, wenn sich ergäbe, dass das Klagebegehren als solches unzulässig ist. Die Beklagte vertritt nämlich die Ansicht, dass das Kartellgesetz einen Lieferzwang nicht zulasse. Im kantonalen Verfahren nannte sie das eines der heikelsten Probleme des Kartellrechts und erachtete den Lieferzwang als mit der Vertragsfreiheit im Widerspruch stehend.

In der Lehre wird die Meinung vertreten, einem Kartell gegenüber genüge es, die Kartellbindung für unverbindlich zu erklären und gemäss Art. 6 Abs. 2 KG die Aufnahme in das Kartell anzuordnen; eine eigentliche Lieferverpflichtung komme deshalb nur gegenüber kartellähnlichen Organisationen in Betracht (MERZ, a. a. O., S. 70, 77 f.). Ob die Beklagte eine kartellähnliche Organisation ist, kann aber auch unter diesem Gesichtspunkt offenbleiben, da nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung auch bei Vorliegen eines Kartelles ein Lieferzwang ausgesprochen werden kann. Ein solcher wurde in BGE 76 II 296 zwar noch schlechthin verneint, in BGE 86 II 373 E. 3 dann aber als grundsätzlich zulässig angesehen. Das zuletzt genannte Urteil bezieht sich wohl auf eine kartellähnliche Organisation, doch reicht seine Argumentation darüber hinaus, indem dargelegt wird, dass jeder unerlaubte Boykott auf einem Missbrauch der Vertragsfreiheit beruhe, weshalb der Richter in diese eingreifen könne. Eindeutig ergibt sich schliesslich aus BGE 101 II 142 und 94 II 329, dass auch im Fall des Kartells dem Beseitigungsanspruch durch Anordnung künftiger Belieferung zu bestimmten Bedingungen entsprochen werden kann. Etwas anderes wäre mit Sinn und Zweck des Kartellrechts auch nicht vereinbar. Wenn schon Art. 4 KG unter bestimmten Voraussetzungen Liefersperre und Preisbenachteiligung als unzulässig erklärt, muss der Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch von Art. 6 Abs. 1 KG gegebenenfalls auch zur Anordnung künftiger Belieferung führen können. Demgegenüber nennt Art. 6 Abs. 2 KG lediglich gewisse zusätzliche, nicht aber ausschliessliche Beseitigungsmöglichkeiten. Derartige Anordnungen könnten dem Kläger vorliegend schon deshalb nicht genügen, weil die Beklagte jedenfalls früher die Liefersperre als auf ihrem eigenen Willen beruhend zu rechtfertigen versuchte und weil nichts sie hindert, auf diesen Vorwand zurückzugreifen, wenn sie nicht zur Belieferung verpflichtet wird. Nachdem anderseits heute feststeht, dass die Diskriminierung des Klägers auf Kartellabrede beruht, kann einer solchen Verpflichtung auch nicht unter Berufung auf die Vertragsfreiheit ausgewichen werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 24. November 1977 aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

KG Art. 10

Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen.

Conditions à réunir pour l'admission de la requête.

EPA 1976, 55, Entscheid der Cour civile des Kantons Fribourg vom 5. Februar 1976.

Aus den Erwägungen:

... III. Aux termes de l'article 10 LCart., en vue de garantir les droits découlant d'entraves illicites à la concurrence, le juge ordonne, à la requête de l'une des parties, des mesures provisionnelles, telle que la cessation des mesures attaquées; les articles 9 à 12 LCD sont applicables par analogie.

La condition première de la requête, c'est donc une entrave illicite à la concurrence. Selon l'article 4 LCart., les mesures d'un cartel sont illicites lorsqu'elles visent à écarter des tiers de la concurrence ou à les entraver notablement dans l'exercice de celle-ci. La preuve de l'entrave notable incombe au demandeur. C'est en revanche au défendeur à établir qu'exceptionnellement, l'entrave n'est pas illicite (art. 5).

En vertu de l'article 9 al. 2 LCD, la vraisemblance suffit; mais il faut que les mesures critiquées menacent le requérant d'un danger difficilement réparable, que seules peuvent prévenir les mesures provisionnelles. Lorsque la partie adverse fournit au requérant des sûretés suffisantes, l'autorité compétente peut refuser des mesures provisionnelles (art. 10 al. 2 LCD; ATF 96/1970 I = JdT 1972 I 123).

1) A l'audience, la défenderesse a reconnu qu'elle-même ou ses membres s'acquitteraient d'une indemnité qu'elle pourrait être condamnée à payer dans le procès au fond. Elle admet donc que le dommage serait aisément réparable. C'est même elle qui a d'emblée éclairé la Cour sur ce point. Le requérant n'a pas contesté ce point de vue.

2) Ainsi assuré de pouvoir exécuter un jugement qui condamnerait la partie adverse à des dommages-intérêts, le requérant est-il menacé, dans l'intervalle – pendant la durée du procès –, dans son existence économique (Extraits 1974, p. 64)? Certes non.

a) En premier lieu, son allégué quant au dommage n'est pas établi. Sa requête ne contient qu'une affirmation, en une seule phrase, sans aucune tentative de démonstration ni requête de preuve. La Cour lui a donné l'occasion de se déterminer par écrit – la nature des choses exigeant qu'il se réfère à ses livres de comptes – dans un délai expirant le 26 janvier 1976. Il ne s'est pas exécuté, sans requérir ni prolongation, ni restitution.

b) Au demeurant, si l'on en croit les déclarations faites à l'audience, le dommage éventuel ne saurait en aucun cas menacer le requérant dans son existence pendant la durée du procès. En premier lieu, ses renseignements sont fort imprécis, alors qu'il était aisé d'additionner les livraisons de la Sch. AG, qui seule fournissait le requérant en produits de terre cuite pour le Valais et pendant quelques mois de la seule année 1975. Mais même en s'en tenant aux déclarations du requérant, et à la pièce qu'il a produite, la branche nouvelle a été jointe à un champ d'activité ancien, par commodité pour les clients, et elle n'avait atteint qu'un chiffre d'affaires de 300.000 francs sur un total de 5.500.000 francs (2.800.000 francs pour le seul canton du Valais), ce qui laissait un bénéfice net de 2 à 3%, soit 6.000 à 9.000 francs. C'est là un complément minime à l'assortiment traditionnel de la maison G. D. Et encore le calcul est-il effectué sur un brut de 6%, alors que le requérant a accepté 4% pour le canton de Fribourg.

A quoi s'ajoute que le requérant affirme qu'il peut se servir ailleurs, en Italie

par exemple et bien meilleur marché, voire en Suisse romande, sauf en Valais. Que cela ne soit certes pas dans l'intérêt ni du goût de la partie adverse importe peu. Cette circonstance confirme que le dommage n'est qu'éventuel, évitable et en tout cas peu grave.

Sans doute, le requérant – extrapolant pour l'avenir – voit-il déjà son chiffre d'affaires doublé en 1976. Mais hors la récession – qui, elle, est certaine, mais agit en sens contraire – rien ne corrobore ses dires.

On notera enfin que le requérant est accusé d'avoir troublé l'ordre du marché auquel il s'était soumis en accordant des rabais sur les prix imposés, ce qui donne quelque apparence de justification à la réaction du cartel.

V. Urheberrecht

URG Art. 1 Abs. 2

Urheberrechte an Landeskarten; gesetzliche Grundlage der Gebühr für die Reproduktion von Landeskarten.

1. Felsdarstellungen in Landeskarten sind urheberrechtlich schütz-bare Werke im Sinne von Art. 1 Abs. 2 URG. Diese Urheberrechte gehen gemäss Art. 2 des Bundesgesetzes über die Erstellung neuer Landeskarten an den Bund über.

2. Gemäss der Verordnung betreffend die Wiedergabe der eidg. Kartenwerke wird die Bewilligung zur Reproduktion von Landeskarten durch Verfügung erteilt. Der Bundesrat hätte sich aber auch entschlies-sen können, die Reproduktion durch privatrechtlichen Vertrag zu ge-statten. Bei Gebühren, die für Leistungen erhoben werden, die wahl-weise aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages oder aufgrund einer Verfügung erfolgen dürfen, kann die Kompetenz der Behörde, das Geschäft in der einen oder anderen Form zu tätigen, als ausreichende Grundlage für die Gebührenerhebung betrachtet werden. Gehen solche Gebühren jedoch über marktgerechte Preise hinaus, ist eine Grundlage in einem Gesetz im formellen Sinn erforderlich.

Droits d'auteur sur les cartes nationales; base légale de l'émolument perçu pour l'autorisation de reproductions cartographiques.

1. La représentation cartographique de terrains rocheux est une œuvre protégée au sens de l'art. 1 al. 2 LDA. Conformément à l'art. 2 de la loi fédérale concernant l'établissement de nouvelles cartes nationales, ces droits d'auteur passent à la Confédération.

2. *En application de l'ordonnance concernant la reproduction des cartes nationales, l'autorisation de reproduire de telles cartes est octroyée par une décision. Le Conseil fédéral aurait cependant pu décider que l'attribution de ces autorisations se ferait par contrat de droit privé. Lorsqu'un émolument est prélevé pour des prestations que l'autorité était en droit d'effectuer, à son choix, sur la base d'une décision ou d'un contrat de droit privé, la compétence de l'autorité de conclure l'affaire sous l'une ou l'autre des formes précitées constitue une base légale suffisante pour la perception de l'émolument. Toutefois, une base légale au sens formel est nécessaire, si les émoluments demandés sont supérieurs à la valeur des prestations, telle qu'elle peut être évaluée selon les lois du marché.*

BGE 103 I b 324, Urteil vom 25. November 1977 i. S. Schad + Frey AG gegen Eidg. Militärdepartement.

Buchbesprechungen

THOMANN, FELIX H.: *Patentrecht / «Nationales Recht und internationale Abkommen»*. Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich, IX, 1978, 384 Seiten, Fr. 58.–.

Mit seiner neuen Textausgabe mit Verweisungen, Anmerkungen und Sachregister hat der Autor ein praktisches und zuverlässiges Hilfsmittel für alle an patentrechtlichen Fragen interessierten Kreise geschaffen. Während das nationale Recht vollständig abgedruckt ist, wurden bei den internationalen Abkommen rein organisatorische Bestimmungen sowie solche Normen, die für die Schweiz nicht verbindlich oder nicht anwendbar sind, weggelassen. Ebenfalls wurde davon abgesehen, Abkommen von vorwiegend administrativer Bedeutung (Patentklassifikation usw.) wiederzugeben.

Die vorliegende Textausgabe bildet eine willkommene, handliche Ergänzung zum 1976 aus der Feder des gleichen Autors stammenden Band «Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht».

A. Degen

HAERTEL, KURT (Hrsg.): *Europäisches Patentübereinkommen*. Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente, Textausgabe mit Einführung und Sachregister, herausgegeben und mit einer Einführung versehen von Dr. Kurt Haertel, Präsident des Deutschen Patentamts, a. D., Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München 1978. VIII, 275 Seiten, kart., DM 42.–.

Bereits kurz nach Beendigung der Münchner Diplomatischen Konferenz war die erste Auflage dieses Werkes vergriffen; die Herausgabe einer zweiten Auflage ist deshalb sicherlich zu begrüßen.

Diese zweite Auflage weist alle Vorzüge der ersten auf, nämlich: handliche, vollständige Textausgabe, Querverweise zwischen Übereinkommen und Ausführungsordnung, ein sehr genaues und ausführliches Sachregi-

ster, das vom Begriff her raschen Zugang zum einschlägigen Artikel oder zur einschlägigen Regel verschafft.

Neu aufgenommen wurden in die 2. Auflage:

1. der Beschluss des Verwaltungsrates vom 20. Oktober 1977 zur Änderung der Ausführungsordnung –
2. die Gebührenordnung für das Europäische Patentamt vom 20. Oktober 1977 –
3. der Beschluss vom 24. Februar 1978 über das Präsidium für die Beschwerdekammern während einer Übergangszeit –
4. der Organisationsplan des Europäischen Patentamts.

Der erste Teil der sachkundigen Einführung von Dr. Haertel in die Entstehungsgeschichte und das System des Patentübereinkommens wurde von der ersten Auflage unverändert übernommen. Ein neu aufgenommener zweiter Teil (15 Seiten) handelt von der Verwirklichung des Europäischen Patentübereinkommens und der voraussichtlichen weiteren Entwicklung des Europäischen Patentsystems.

P. Urech

Europäisches Patentrecht (EPUe) – Praxis des Europäischen Übereinkommens. Bearbeitet von R. BEETZ jr., D. BEHRENS, W. DOST, U. DREIST, R. GOETZ, R. A. KEIL, D. K. SPEISER und L. THUL. Herausgegeben von der Patentanwaltskammer München. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München 1978. XXI, 252 Seiten, DM 50,-.

Nach dem Inkrafttreten des europäischen Übereinkommens im Oktober 1977 und der Möglichkeit seit dem 1. Juni 1978 europäische Patentanmeldungen zu hinterlegen, darf ohne weiteres behauptet werden, dass dieses handliche und vor allem von Praktikern für Praktiker verfasste Werk zum richtigen Zeitpunkt erschien.

Inhaltlich folgt diese Einführung in das Europäische Patentrecht nicht einfach der Gliederung des Übereinkommens, sondern ist auf die Bedürfnisse der patentanwaltlichen Praxis ausgerichtet und systematisch in sechs Teile gegliedert, nämlich: Materielles Patentrecht, Rechte auf das Patent und aus dem Patent, Abfassen der Anmeldung, Formerfordernisse, Verfahren, Sonstiges. Diese sechs Teile sind wiederum in die Unterkapitel A bis V unterteilt, und jedem dieser Unterkapitel sind die gesetzlichen Vorschriften – sowohl des EPUe und der dazugehörigen Ausführungsordnung, sowie der Prüfungsrichtlinien, des Strassburger Übereinkommens zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Patentrechts und der Pa-

riser Verbandsübereinkunft –, auf denen sie beruhen, sowie einige allgemeine Vorbemerkungen vorangestellt. Als Anhang ist zusätzlich die Gebührenordnung vom 12. Oktober 1977 aufgenommen. Ergänzt wird die äusserst informative Darstellungsweise durch ein umfangreiches Sachregister, welches ein rasches Auffinden des gesuchten Gegenstandes gewährleistet.

Dass die Verfasser vermieden haben, den vollständigen Text des Übereinkommens in ihr Werk aufzunehmen, schmälert dessen Bedeutung in keine Weise, wird doch dadurch insbesondere der handliche Charakter des Taschenbuches gewahrt.

Es darf angenommen werden, dass dieses Werk dem deutschsprachigen Patentanwalt bei seiner Arbeit bald unentbehrlich sein wird.

N. A. Cottong

SCHULTE, RAINER: *Patentrecht*. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München 1978. 166 Seiten, kartoniert, DM 24,-.

Die vorliegende, in der Reihe «Heymanns Texte zum gewerblichen Rechtsschutz» erschienene Textausgabe enthält das deutsche Patentgesetz in den Fassungen vom 1. Januar 1978 (Normaldruck) und 2. Januar 1968 mit den vor dem 1. Januar 1978 in Kraft getretenen Änderungen (Kleindruck).

Ferner enthält diese Textausgabe das Gesetz über internationale Patentübereinkommen (1978), die Anmeldebestimmungen für Patente (1968, mit der Änderung von 1978), die Bestimmungen über die Nennung des Erfinders (1954, mit der Änderung von 1978), die Patentamtsverordnung (1968), die Wahrnehmungsverordnung (1970), das Patentgebührengesetz (1976), die Verordnung über Verwaltungskosten (1970, mit der Änderung von 1976), die Verordnung über die Zahlung der Gebühren des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts (1968), die Gebührenordnung für Patentanwälte (1968), die Gesetze über die Beiordnung von Patentanwälten und Kostenerstattung in Armensachen, die Pariser Verbandsübereinkunft (Stockholmer Fassung) und das Abkommen über internationale Ausstellungen.

Die vorliegende Textausgabe stellt eine wertvolle Ergänzung der vom gleichen Herausgeber stammenden und in dieser Zeitschrift (1978, Heft 1, Seite 127) besprochenen 2. Auflage des Taschenkommentars zum Patentgesetz dar, da sie auch die für das Patentwesen relevanten kostenrechtlichen Bestimmungen enthält.

Das praktische, handliche Format macht diese Ausgabe zu einem «Taschenbuch» in des Wortes wahrer Bedeutung.

H. Aschert

UEXKÜLL, J.-DETLEV, FRH. VON: *German Laws Relating to Patents, Utility Models and Trade Marks and to Inventions of Employees*. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München 1978. VII, 157 Seiten, DM 40,-.

Dieses im äusserst praktischen Taschenbuchformat erschienene Werk enthält in englischer Übersetzung die neuesten Fassungen der wichtigsten deutschen Gesetze auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, nämlich Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichengesetz, sowie das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen. Ferner sind enthalten das Warenklassenverzeichnis, Auszüge aus dem Gesetz vom 4. September 1976 betreffend Änderung des Patentgesetzes, Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze sowie das Gesetz vom 21. Juni 1976 zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und dem Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Gesetz über internationale Patentübereinkommen).

Obwohl das Werk über kein detailliertes Sachregister verfügt, sollte das Auffinden des gesuchten Gegenstandes im vorliegenden Fall keine besonderen Probleme aufwerfen. Mit dieser Arbeit hat der Verfasser insbesondere demjenigen englischsprachigen Fachmann, der das deutsche Recht kennenlernen will oder mit ihm arbeiten muss, ein nicht hoch genug einzuschätzendes praktisches Arbeitsmittel in die Hand gegeben.

N. A. Cottong

RIKLIN, FRANZ: *Das Urheberrecht als individuelles Herrschaftsrecht und seine Stellung im Rahmen der zentralen Wahrnehmung urheberrechtlicher Befugnisse sowie der Kunstförderung, XXIV*, 350 Seiten. Universitätsverlag Freiburg, Schweiz, 1978, Fr. 68.-.

Riklins Habilitationsschrift kann als Gesamtschau der Urheberrechtsproblematik, eingebettet in eine Analyse der Stellung der Kunst in der Gesellschaft, bezeichnet werden. Logik und differenzierte Interessenab-

wägung beherrschen die umfassende Untersuchung des Urheberrechts in seiner Ausgestaltung als individuelles Herrschaftsrecht in den Spannungsfeldern marktwirtschaftlicher und kollektivistischer Ordnungen. Als wichtige Leitlinien, um das Urheberrecht als individuelles Herrschaftsrecht in seiner Gesellschaftsverhaftung mit dem nötigen Instrumentarium zu versehen, erweist sich ein sicheres Auge für Freiheitsmass und eine konsequente Anwendung des Subsidiaritätsprinzips. Die Aussage, dass für die Vielfalt der Kunst ein marktwirtschaftliches System mit flankierender Kunstförderung und einer bunten Mischung von haupt- und nebenamtlich tätigen Urhebern mit je unterschiedlichem Erfahrungs- und Erlebnisbereich besser Gewähr zu bieten scheinen als ein kollektivistisches, und der Ruf nach einer institutionellen Kunstfreiheitsgarantie, die den «gesamten Lebenssachverhalt Kunst» erfasst, in dem das Urheberrecht als individuelles Herrschaftsrecht seine Verwirklichungsmöglichkeit finden müsse, sind bei Riklin nicht Spekulation, sondern gesichertes Ergebnis. Besonders zu beherzigen scheint mir für die Rechtspolitik heute die Mahnung, dass die zentrale Rechtswahrnehmung unter möglicher Schonung des individuellen Herrschaftsrechts erfolgen und der Zwang ins Kollektiv nur dann bestehen sollte, wenn dies tatsächlich nötig ist. Gefördert insbesondere durch die technische Entwicklung mit den immer vielfältigeren, aber auch immer schwieriger erfassbaren Verwertungsmöglichkeiten, wird das Verlangen nach kollektiver Verwertung mit Tarifierungen und Pauschallösungen häufig etwas vorschnell laut, wobei den Interessen der betroffenen Urheber nicht differenziert Rechnung getragen wird. So ist vor allem mit Blick auf den Einbezug literarischer Werke in die kollektive Verwertung die Mahnung an Gesetzgeber und Verwertungsgesellschaften zu beherzigen, dass man untersucht, ob für bestimmte Werkkategorien nicht kollektiv-individuelle Wahrnehmungen ohne übermässige Mehrbelastung sich verwirklichen liessen. Auch verwertungsgesellschaftsintern sollten den Urhebern möglichst individuelle Lösungen offengehalten werden. Es erscheint auch richtig, dass ein gesetzliches Verwertungsmonopol nur dann Platz greift, wenn es sich aufgrund sorgfältiger Interessenabwägung als notwendig erweist.

Eine präzise Darstellung der Kunst- und Kulturförderung führen in der Bejahung einer freiheitlich-demokratischen Kunstfreiheit mit Respektierung des individuellen Herrschaftsrechts zur Fürsprache für ein liberal-pluralistisches Förderungskonzept. So gilt es nach Riklin auf der Gratwanderung zwischen der notwendigen Freiheit vom Staat und der erwünschten Hilfe durch den Staat gezielt überall dort massvoll einzugreifen, wo die Voraussetzungen für eine freie künstlerische Betätigung und

eine vielfältige Entwicklung gefährdet oder entfallen sind. Möchten sich auch die schweizerischen Kunstförderer der aufgezeigten Gefahr des Einflusses politisch-ideologischer Kriterien bei Förderungsentscheiden bewusst werden und vermehrt für institutionelle Förderung sorgen und bei personenbezogenen Massnahmen Normen mit objektivierbaren Kriterien setzen.

Die Arbeit Riklins erhellt das Urheberrecht in seiner Interdependenz Künstler–Werk und Publikum in Gesellschaft und Staat.

Paul Brügger

BAUDENBACHER, CARL: *Suggestivwerbung und Lauterkeitsrecht*. 184 Seiten. Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht Bd. 28, Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich, 1978, Fr. 48.–.

Es ist verdienstvoll, dass Baudenbacher in konzentrierter Form die Beeinflussungsmechanismen auf den Märkten untersucht und unter Nutzbarmachung neuer psychoanalytischer Erkenntnisse und der Verhaltensforschung die herkömmlichen Werbewirksamkeitsmodelle durchleuchtet und den Weg für eine nicht nur scheinbare Erfassung der Suggestivwerbung freilegt. Anhand des gut ausgewählten Werbematerials wird deutlich, dass nur eine gesamtheitliche Analyse von Wort und Bild die Suggestivwirkung der konkreten Werbung in ihrer Ausrichtung auf den nicht rationalen Bereich der Verbraucherpersönlichkeit richtig zu gewichten und zur entsprechenden lauterkeitsrechtlichen Massnahme zu führen vermag.

Die Darstellung der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Suggestivwerbung belegt eindrücklich, dass in oligopolistischen Marktstrukturen der Kampf um Marktanteile vor allem durch die Werbung ausgefochten wird. Nicht zu verkennen ist ihre Marktausschlussfunktion, wenn potentielle neue Anbieter wegen der hohen Werbekosten nicht mit den angestammten Markenartikelproduzenten gleichziehen können. Es muss erkannt werden, dass Werbung dann volkswirtschaftlich schädlich ist, wenn sie eine Verteuerung der Produkte bewirkt und dazu noch die Markttransparenz trübt, anstatt sie abzubauen.

Dass das Instrumentarium für die Gewährleistung lauterer Wettbewerbs mit der Generalklausel von Art. 1 Abs. 1 UWG nicht hinreicht, wird bei Baudenbachers Spiegelung der Suggestivwerbungsspielarten mit der schweizerischen Lehre und Praxis deutlich. Die heutigen Werbeinhalte

entziehen sich dem herkömmlichen Raster der «rational überprüfbaren Angaben» einerseits und «rational erkennbarer Marktschreierei».

Wenn man, einer wettbewerbsorientierten und sozialverpflichteten Wirtschaftsverfassung gemäss, der Werbung Organisationsfunktion der Märkte zur Erhöhung der Markttransparenz zumessen will, ist es geboten, dass Rechtsetzung und Rechtsanwendung um eine Purifikation der Werbung sich bemühen. Es wäre daher zu wünschen, wenn sich Baudenbachers Überzeugung von der Ergiebigkeit der funktionalen Betrachtungsweise im Wirtschaftsrecht auch in der anstehenden UWG-Revision durchsetzen und in einer Konkretisierung des Lauterkeitsrechts sich niederschlagen würde.

Paul Brügger

RÜEDE-BUGNION, UTE: *Fiduziarische Rechtsgeschäfte, die ein Markenrecht zum Gegenstand haben, nach schweizerischem Recht*. Verlag Stämpfli & Cie. AG, Bern 1978, 303 Seiten.

Im ersten Teil dieser Genfer Dissertation befasst sich die Autorin mit der Eigenart, den Funktionen und den Erscheinungsformen des fiduziarischen Rechtsgeschäftes. Sie folgt darin weitgehend der durch Gautschi seit bald 2 Jahrzehnten verfochtenen und durch den berühmten «Valugano»-Entscheid des Bundesgerichtes (99 II 393 ff.) «gutgeheissenen» Ansicht, wonach die fiduziarische Vereinbarung den Vorschriften über den Auftrag unterliegt. Eine eingehende Darstellung widmet die Autorin der bei ihrer Anwendung auf die Fiduzia problematischen Bestimmung von Art. 401 OR, namentlich in bezug auf das Aussonderungsrecht des Fiduzianten im Konkurs des Fiduziars. Da de lege nach Massgabe von Art. 401 Abs. 1 OR nur Forderungsrechte ohne rechtsgeschäftlichen Akt auf den Fiduzianten übergehen, stellt sich in bezug auf die fiduziarisch übertragene Marke die Frage nach deren Rechtsnatur. Erst im dritten, den fiduziarischen Geschäften, die eine Marke zum Gegenstand haben, gewidmeten Teil kommt die Autorin dazu, hervorzuheben, dass nach heutiger Auffassung die Marke eher Forderungen und anderen Rechten als beweglichen Sachen verwandt ist und somit in analoger Anwendung des Art. 401 Abs. 1 OR an den Fiduzianten übergeht, ohne dass dafür die rechtsgeschäftliche Mitwirkung des Fiduziars erforderlich wäre.

Im zweiten, den Besonderheiten des Markenrechts gewidmeten Teil analysiert die Autorin die Besonderheiten des Markenrechts im Hinblick auf das fiduziarische Rechtsgeschäft. Namentlich die charakteristischen

Merkmale des Markengebrauchs und des Erwerbs durch Eintragung und Übertragung werden sehr detailliert und übersichtlich dargestellt. Die Autorin folgt der Rechtsprechung des Bundesgerichts im bekannten Suchard Holding-Entscheid und bejaht den stellvertretenden Gebrauch durch Konzernunternehmen.

Besonders wertvoll für den Praktiker ist im dritten Teil die Darstellung mit anschließender rechtsdogmatischer Analyse von 20 Beispielen aus der Praxis, an denen die Funktionen, Formen und Möglichkeiten des fiduziarischen Rechtsgeschäftes, das ein Markenrecht zum Gegenstand hat, aufgezeigt werden.

Wie schon aus der ganzen Arbeit, ist besonders aus diesem Abschnitt ersichtlich, dass die Autorin aus einer reichlichen Erfahrung mit der einschlägigen Materie schöpft und die in den ersten Kapiteln erarbeiteten theoretischen Erkenntnisse dazu verwendet, die verschiedensten Erscheinungsformen von Marken-Fiduzien anhand der Kriterien von Art. 7 und 11 MSchG zu analysieren. Wertvoll sind auch die Hinweise auf das anzuwendende Recht, weisen doch in der Praxis solche Fälle häufig Auslandsbeziehungen auf.

Der ratsuchende Praktiker, die an einem Prozess beteiligten Parteien und der Student des Markenrechtes werden der Autorin für diesen Beitrag dankbar sein.

Chr. Englert

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, Zürich

I. Patentrecht

PatG Art. 1 und Art. 143

Die Patentfähigkeit einer Erfindung, die Gegenstand eines am 1. Januar 1978 hängigen Patentgesuches ist, beurteilt sich (Art. 143 PatG)

- bezüglich der Neuheit nach altem Recht,
- bezüglich der erfinderischen Tätigkeit nach neuem Recht.

Kriterien der Patentfähigkeit (Art. 1 PatG)

- Dass sich die Erfindung nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, kann durch unter dem alten Recht anerkannte Kriterien nachgewiesen werden.
- Nichtnaheliegen einer Umkehrung konstruktiver Art; Prüfung der Erfindung unter ihren drei Gesichtspunkten, der Aufgabenstellung, den Lösungsmitteln und dem erzielten Ergebnis.

La brevetabilité d'une invention objet d'une demande de brevet pendante au 1^{er} janvier 1978 (art. 143 LBI) est réglée

- par l'ancien droit quant à la nouveauté;
- par le nouveau droit en ce qui touche l'activité inventive.

Critères de brevetabilité (art. 1^{er} LBI)

- La non-évidence d'une invention par rapport à l'état de la technique peut être démontrée par les critères admis en jurisprudence sous l'ancien droit.
- Non-évidence d'une invention de nature constructive; examen de l'invention sous ses trois aspects: problème, mesures entreprises, effets atteints.

PMMBl 18 (1979) I 62, Entscheid der II. Beschwerdekammer vom 17. September 1979 i. S. Nerfos gegen Vimétal.

A. – Le 13 novembre 1969, Vimétal SA, dépose une demande de brevet intitulée « Ressort-moteur pour pièce d'horlogerie », qui reçoit le numéro d'ordre 16 878/69. Soumise à l'examen préalable en vertu de l'art. 87, 2^e al. let. b aLBI (ancienne loi sur les brevets d'invention, en vigueur jusqu'au 31.12.1977), cette demande est publiée le 13 octobre 1972 dans la teneur du mémoire exposé no 16 878/69.

La revendication, qui n'est suivie d'aucune sous-revendication, a la teneur suivante :

« Ressort-moteur pour pièce d'horlogerie caractérisé par le fait que sa spire terminale (2b), c'est-à-dire la partie du ressort qui relie le paquet de ce dernier situé au centre du barillet, lorsque le ressort est entièrement remonté, à sa partie terminale coopérant avec la paroi du barillet, présente une épaisseur croissante en direction de son extrémité (4), l'épaisseur de cette dernière étant de 1,3 à 2,5 fois l'épaisseur nominale de la lame du ressort, et par le fait que sa partie terminale (2a) coopérant avec la paroi du barillet présente, à partir de sa naissance et en direction de son extrémité, un premier tronçon (2a'), d'épaisseur croissante, dont l'épaisseur minimum correspond à l'épaisseur maximum de la spire terminale d'épaisseur croissante, alors que son épaisseur maximum correspond sensiblement au double de ladite épaisseur minimum, ce premier tronçon étant suivi d'un deuxième tronçon (2a''), d'épaisseur constante, dont l'épaisseur correspond à l'épaisseur maximum du premier tronçon d'épaisseur croissante, ce deuxième tronçon étant suivi d'un troisième tronçon (2a'''), d'épaisseur décroissante, dont l'épaisseur maximum, à sa naissance, correspond à l'épaisseur du deuxième tronçon d'épaisseur constante, et dont l'épaisseur minimum, à son extrémité, correspond sensiblement à l'épaisseur de la lame du ressort. »

B. – Dans le délai légal, soit le 12 janvier 1973, Nerfos s.à.r.l. forme opposition à la délivrance du brevet. Elle allègue diverses antériorités autres que celles retenues par l'Examineur de première instance et citées à la fin du mémoire exposé. Dans sa décision du 10 juillet 1975, la II^e Section des brevets rejette l'opposition et constate que sont satisfaites les conditions requises pour octroyer un brevet à Vimétal sur la base du mémoire exposé.

C. – Nerfos recourt contre cette décision le 4 août 1975; elle requiert que la décision attaquée soit reconnue infondée, que la demande de brevet soit rejetée et que les frais de procédure soient mis à la charge de Vimétal. Dans sa réponse au recours, l'intimée conteste les arguments de la recourante et défend la position de la Section des brevets. Quant à cette dernière, elle maintient sa décision.

Considérant en droit:

1. – Aux termes de l'art. 143 LBI (loi fédérale révisée sur les brevets d'invention en vigueur dès le 1.1.1978), les demandes de brevets pendantes à cette date sont régies par le nouveau droit. L'ancien droit est toutefois applicable, notamment pour juger de la brevetabilité, lorsque les conditions dont celle-ci dépend sont plus favorables que sous le nouveau droit. La demande en cause est visée par cette disposition.

2. – De l'art. 1^{er} LBI, il ressort que, pour être brevetable, toute invention doit être nouvelle, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être comprise dans l'état de la technique (art. 7 LBI). Par rapport à l'art. 7 a LBI, la notion d'état de la technique est inédite; elle englobe la somme des informations techniques accessibles au public à la date de référence (ici le 13.11.1969, jour du dépôt de la demande). Il s'ensuit que le caractère de nouveauté exigé désormais est absolu et

universel, alors que sous l'ancien droit, les divulgations de l'invention ayant eu lieu ailleurs qu'en Suisse n'étaient pas opposables. Pour tout déposant d'une demande qui était en suspens au 1^{er} janvier 1978, l'ancien droit est ainsi plus favorable que l'actuel, considéré sous l'angle de la nouveauté de l'invention, et c'est lui qui doit être appliqué.

La question de la nouveauté de l'invention en cause a donné matière à discussion devant la II^e Section des brevets (devenue II^e Division d'opposition dès le 1.1.1978) au sujet de l'article de J.-C. Schlepfi déjà retenu par l'Examinateur (cf. mémoire exposé, in fine). La Chambre de recours estime pouvoir laisser ouverte cette question, étant données les conclusions auxquelles elle est parvenue quant à l'activité inventive, en se fondant sur d'autres antériorités (cf. consid. 4 ci-après). Au reste, la recourante, qui avait formellement contesté la nouveauté dans son mémoire d'opposition, s'est appuyée en fait sur des critères ressortissant à l'idée créatrice; par la suite, et notamment dans son acte de recours, elle semble avoir abandonné le motif d'absence de nouveauté, montrant par là qu'elle en a admis le manque de pertinence.

3. – Pour reconnaître si l'on avait affaire à une véritable invention sous l'empire de l'ancienne loi (aLBI), les Sections de recours ont constamment considéré, à l'instar du Tribunal fédéral, qu'une invention brevetable se distingue d'une simple nouveauté par le fait qu'elle constitue un progrès technique et qu'elle repose sur une idée créatrice avérée (FBDM 1962 I 46–47).

Dans son Message à l'Assemblée fédérale du 24 mars 1976 (FF 1976 II 1, § 541.1, ad art. 1^{er}), le Conseil fédéral souligne la nécessité d'adapter cette jurisprudence au droit européen, pour lequel la reconnaissance d'un progrès technique n'est pas une condition essentielle de la brevetabilité. Quant à la notion d'idée créatrice, elle doit être remplacée aujourd'hui par celle d'«activité inventive», adoptée sur le plan international comme condition objective de brevetabilité. Ces modifications tendent à abaisser les exigences en matière de «niveau inventif», requises pour l'attribution d'un brevet. En adoptant le nouveau texte de la loi, le législateur a fait sien le souhait ainsi exprimé, si bien qu'il y a lieu d'appliquer en cette matière le nouveau droit, plus favorable pour le requérant que l'ancien.

4.1. – L'art. 1^{er} LBI dispose à son 2^e alinéa que l'objet découlant «d'une manière évidente» de l'état de la technique ne constitue pas une invention brevetable. Pour déterminer ce qu'il en est dans la pratique, la II^e Chambre de recours a reconnu dans une décision récente qu'il n'existe aucune raison de s'écarter du principe selon lequel toute invention brevetable au sens de cet article doit constituer peu ou prou un certain effet inédit, notamment de surprise, c'est-à-dire un effet qui, pour tout homme du métier bien formé, excède l'évidence même. Cet effet peut résider soit dans le problème que s'est posé l'inventeur ou dans la façon dont celui-ci l'aborde, soit dans les moyens mis en œuvre pour parvenir à une solution, soit enfin dans les résultats atteints, dans leur qualité ou leur ampleur, auquel cas le progrès technique obtenu peut constituer un élément de reconnaissance de l'activité inventive exigée. Si aucun effet de ce genre n'est clairement reconnaissable, voire ne peut être rendu vraisemblable, il faut conclure à «l'évidence» de l'objet ainsi défini et, conséquemment, au rejet de la demande de brevet.

Comme cette disposition (art. 1^{er}, 2^e al. LBI) se veut plus large que les exigences posées par la jurisprudence fondée sur l'ancienne loi, il s'ensuit que tous les critères admis jusqu'ici pour reconnaître l'existence d'une idée créatrice – renversement d'un préjugé, satisfaction d'un besoin nouveau ou avéré, surtout lorsqu'il se fait sentir depuis longtemps ou avec acuité, existence d'une véritable combinaison («fusion de fonctions»), etc. – demeurent a fortiori

pleinement valables sous le nouveau droit dans la mesure où ils permettent de démontrer la non-évidence d'une réalisation technique. Mais tout autre moyen peut servir aux mêmes fins si l'on peut en inférer que la revendication ne définit pas une simple nouveauté « évidente » pour le spécialiste.

4.2. – Parmi les quelque dix publications et autres documents composant l'état de la technique mis à jour au cours de l'examen de la demande figure le brevet FR 1 552 454 cité dans la liste des écrits et images opposés par l'Examinateur. Ce brevet a été délivré à Vimétal SA le 25 novembre 1968. De façon curieuse, il n'a pas été retenu par la Section des brevets, pas plus que son correspondant américain US 3 465 514 cité par l'opposante et publié le 9 septembre 1969. Seul l'Examinateur l'a mentionné dans sa première notification, à l'endroit d'une des sous-revendications contenues dans les pièces techniques originales et qui furent abandonnées par la suite.

La figure 3 de ce brevet FR 1 552 454 est une vue en plan de l'extrémité extérieure d'un ressort moteur de montre à remontage automatique. Comparé à la définition donnée par la revendication du mémoire exposé, ce ressort moteur s'en distingue essentiellement par le fait que sa spire terminale reliant le paquet du ressort à la partie de plus forte épaisseur (4a) destinée à s'appliquer contre la paroi interne du barillet et à y jouer le rôle d'une bride glissante, présente une épaisseur décroissante en direction de l'extrémité extérieure, alors que le ressort selon l'invention litigieuse est au contraire d'épaisseur croissante. On se trouve donc en présence d'une inversion de nature constructive, affectant un endroit du ressort dont tout homme du métier connaît l'importance lorsqu'il s'agit d'assurer ce qu'on appelle un « développement concentrique » du ressort et, partant, un rendement optimal de celui-ci. La question qui dès lors se pose est de savoir si cette inversion constituait ou non au 13 novembre 1969 une évidence pour l'homme du métier.

4.3. – S'agissant du problème posé, c'est-à-dire assurer par une conformation ad hoc du ressort un centrage parfait du paquet de spires dans toutes les positions d'armage (mémoire exposé, col 2, lignes 1 à 8), il est notoire qu'il a toujours préoccupé les fabricants qui n'ont pas manqué de voir les possibilités nouvelles offertes par la mise au point de laminoirs aptes à réaliser des ressorts d'épaisseur variable, et notamment des ensembles ressort-bride glissante venus d'une pièce, sans enlèvement de matière. Bien que le brevet FR 1 552 454 comme son correspondant américain soient muets à ce propos, il est évident que la forme particulière donnée à la spire terminale du ressort illustré en figure 3 ne vise qu'à influencer sur le développement du paquet. De fait, en comparaison avec la forme plus classique illustrée à la figure 2 de ce même brevet, la partie de moindre section de la lame ne peut avoir pour effet que d'accentuer la courbure en cet endroit, voire d'y marquer un coude lorsque le ressort est totalement armé. Cette figure et le commentaire correspondant de la description montrent à suffisance – s'il en était besoin – combien le problème du centrage du paquet était réel à cette époque. Le prospectus Nerfös, sous point 3 des avantages et des inconvénients qu'il cite, étaye encore cette affirmation. C'est pourquoi l'on ne saurait voir dans le problème posé par l'invention en cause aucun élément inventif.

4.4. – En ce qui concerne les mesures ou moyens mis en œuvre pour parvenir au but recherché, il faut, pour en juger, se baser sur ce même brevet français et voir si la seule différence (inversion constructive susdite) que l'invention propose par rapport à lui constituait une évidence pour l'homme du métier bien formé, ou si au contraire ce dernier devait faire preuve d'un réel effort créateur, donc « d'activité inventive », pour y parvenir. Lorsqu'on

parle d'un homme du métier bien formé (ATF 85 II 138 et 513; 89 II 109), l'on doit considérer également le domaine auquel il appartient: plus ce domaine est développé et spécialisé, plus l'on doit admettre que les connaissances de cet homme sont étendues et approfondies (ATF 74 II 141; FBDM 1968 I 49–50). Or, nul ne contestera qu'en 1969 le domaine de la fabrication des ressorts de montres avait atteint un degré de développement particulièrement élevé.

Si l'on part de l'hypothèse qu'un ressort de montre automatique formé d'une lame d'épaisseur constante et d'une bride glissante venue d'une seule pièce avec lui, tel que celui représenté à la figure 2 du brevet FR 1552 454, ne donne pas satisfaction quant au «développement concentrique» de son paquet de spires, on imagine mal quelle autre mesure pourrait venir à l'esprit d'un constructeur que la modification de la forme du ressort et notamment quelle dimension autre que l'épaisseur de celui-ci il serait plus indiqué de modifier. La page 2, colonne de gauche, 2^e alinéa de ce brevet est significative à cet égard: du moment qu'existent les laminoirs permettant de réaliser des brides de plus forte épaisseur que la lame, on peut aussi faire varier celle-ci pour en tirer parti. Dès lors que cette possibilité est acquise, on ne voit pas de quel effort inventif l'homme de l'art devait faire preuve pour proposer une solution telle que celle qu'illustre la figure 2 du mémoire exposé. Il appert au contraire aux yeux de tout technicien que cette solution est plus immédiate, plus évidente, que celle qui est représentée à la figure 3 du brevet français: la lame étant d'épaisseur inférieure à celle de la bride, prévoir pour les relier une partie allant croissant en épaisseur apparaît «à l'évidence» comme la mesure la plus directe, la plus logique, constructivement parlant. Et s'il en fallait une preuve, il suffirait de regarder le brevet CH 376 432, cité en procédure d'opposition: les figures 9 et 10 illustrent des ressorts de montres formés chacun de deux parties d'épaisseurs différentes, reliées par une zone d'épaisseur croissante, courte dans la figure 9, longue dans la figure 10 (cf. p. 3, lignes 18 à 29 de la description). Même si le but visé dans ce brevet est tout autre que celui de l'invention en cause, il n'en démontre pas moins le caractère évident pour tout homme du métier bien formé que revêt l'inversion constructive relevée plus haut. On peut arriver à une conclusion semblable en considérant le ressort Philippe cité dans la décision attaquée et dont fait état l'ouvrage de G.-A. Berner intitulé «Les mécanismes et organes moteurs de la montre» (p. 49, fig. 32 et texte y relatif).

4. 5. – Reste à examiner les résultats obtenus. De par leur nature, ils ne sauraient être différents de ceux qu'on attendait en posant le problème. En revanche, c'est dans leur qualité, notamment dans leur ampleur, qu'ils peuvent être remarquables. Pour en juger, il faut considérer qu'à défaut d'effets surprenants, inattendus, seuls des résultats notables par leur ampleur peuvent servir à prouver la non-évidence de l'invention par rapport à l'état de la technique. Il n'appartient pas à la Chambre de recours de mettre en doute les assertions de la requérante selon lesquelles les ressorts répondant aux caractéristiques de la revendication litigieuse donneraient «des résultats largement meilleurs» (mémoire du 8. 2. 1979, p. 4). On notera cependant que rien ne permet de chiffrer une telle amélioration et que, de surcroît, l'on ignore quelles réalisations antérieures ont servi de référence pour la comparaison. Qu'en est-il, par exemple, des résultats obtenus, quant aux conditions de glissement de la bride et de la concentricité du paquet, par des ressorts tels que ceux qui sont illustrés aux figures 2 et 3 du brevet FR 1552 454 et qui font partie de l'état de la technique? En l'absence d'activité inventive reconnaissable dans les moyens entrepris, l'amélioration alléguée ne peut suffire à justifier l'existence d'une invention brevetable. La requérante admet au demeurant qu'aucune solution n'a jamais été vraiment satisfaisante, bien qu'on ne puisse prétendre que les réalisations connues ne fonctionnaient pas. Si le problème posé est, comme le dit encore la requérante, essentiellement qualitatif, s'il est complexe (ce dont personne ne doute) et si,

conséquentement, la relation de cause à effet entre les mesures constructives énoncées dans la revendication et les résultats atteints n'apparaît guère, tout cela ne saurait rendre vraisemblable l'obtention de résultats meilleurs, pas plus que cela ne justifierait d'appliquer la maxime « in dubio pro inventore ». Il en irait tout autrement si un élément inédit avait pu être décelé dans les mesures constructives adoptées ou dans la manière de poser le problème.

5. – Au vu de ce qui précède, on doit conclure que la revendication de la demande no 16 878/69 ne définit pas une invention brevetable; cette demande doit donc être rejetée en totalité. Conformément à l'art. 63 PA, les frais de procédure tombent à la charge de la requérante.

S'agissant de l'émolument d'arrêté, il faut considérer que Vimétal SA n'a fait que défendre sa demande, après que la Section des brevets l'eut, par sa décision, reconnue susceptible de mener au brevet. En pareil cas, il convient de fixer cet émolument à un minimum.

Quant aux dépens auxquels nulle partie ne prétend, rien ne justifie que la Chambre de recours en alloue d'office (art. 64 PA).

PatG Art. 47

Ungenügende Gebührenzahlung während der Übergangszeit

– *Hat das Amt es unterlassen, dem Patentinhaber eine Nachfrist zur Zahlung des Fehlbetrages (Differenz zwischen der Gebühr nach altem und nach neuem Recht) anzusetzen, so ist die Löschung zu Unrecht erfolgt. Sie ist zu widerrufen, wodurch das Wiedereinsetzungsgesuch gegenstandslos wird.*

Paiement d'une taxe exigible durant la période transitoire: versement d'un montant insuffisant

– *Si l'Office a omis d'impartir un délai supplémentaire au titulaire du brevet pour acquitter le montant complémentaire (différence entre les montants de la taxe selon l'ancien et le nouveau droit), le brevet a été radié à tort et doit donc être rétabli. La requête de réintégration devient ainsi sans objet.*

PMMBl 18 (1979) I 77, Verfügung des Amtes vom 17. Mai 1979 (WE 460).

PatG Art. 47 Abs. 1

Zahlung einer Jahresgebühr für ein Patent, das einer Gesellschaft mit mehreren Geschäftsführern gehört.

– *Krankheit eines von mehreren Geschäftsführern entschuldigt die versäumte Zahlung der Jahresgebühr nicht.*

Paiement d'annuités pour un brevet appartenant à une société dirigée par plusieurs administrateurs.

– *La maladie d'un des administrateurs n'excuse pas l'omission du paiement d'une annuité.*

PMMBI 18 (1979) I 65, Verfügung des Amtes vom 3. August 1979 (WE 471).

PatG Art. 47 Abs. 2

Frist zur Stellung des Wiedereinsetzungsgesuches

– *Der Patentinhaber, der seinen Vertreter davon entbindet, ihm amtliche Gebührenmahnungen und Löschanzeigen weiterzuleiten, muss sich den Inhalt solcher Mitteilungen und Verfügungen von dem Zeitpunkt an, in dem sie dem Vertreter eröffnet werden, als bekannt entgegenhalten lassen.*

– *Die Zweimonatsfrist für die Stellung des Wiedereinsetzungsgesuches beginnt in diesem Fall nicht erst zu laufen, wenn der Patentinhaber vom Erlöschen des Patentes Kenntnis erhalten hat.*

Délai pour introduire une requête de réintégration

– *Le titulaire du brevet qui libère son mandataire de l'obligation de lui transmettre les communications officielles, tels les sommations de payer et les avis de radiation, est réputé avoir eu connaissance du contenu de telles communications et décisions à compter du moment où celles-ci ont été signifiées au mandataire.*

– *En pareil cas, le point de départ du délai de deux mois pour introduire la requête de réintégration n'est pas le moment où le titulaire du brevet a eu effectivement connaissance de la radiation du brevet.*

PMMBI 18 (1979) I 66, Verfügung des Amtes vom 1. August 1979 (WE 468/9).

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b

Änderung des Art. 87 PatG; Folgen nach neuem Recht:

– *Ein sog. «gemischtes» Patentgesuch wird der amtlichen Vorprüfung vollumfänglich, ohne Teilung oder Einschränkung, unterstellt.*

– *Es drängt sich nicht auf, die dem Umstandswort «ausgesprochen» unter dem alten Recht gegebene Auslegung zu ändern.*

– *Vorgehen im Falle von Rechtsmissbrauch.*

Conséquences des modifications apportées à l'art. 87 LBI sous le nouveau droit:

- Une demande dite « mixte » doit être soumise intégralement à l'examen préalable, sans scission ni limitation.
- Il n'y a pas lieu de changer l'interprétation donnée à l'adverbe « spécifiquement » sous l'ancien droit.
- Procédure en cas d'abus.

PMMBI 18 (1979) I 66, Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdekammer vom 8. Oktober 1979 i. S. Ebauches SA gegen das Amt.

Aus den Erwägungen:

1. – Aux termes de l'art. 87, 2^e al., let. b LBI, les demandes de brevet ayant pour objet des inventions présentant des caractères les destinant spécifiquement au domaine de la technique de la mesure du temps sont soumises à l'examen préalable. Quant au fond, cette disposition est la même que dans l'ancienne loi (aLBI), demeurée en vigueur jusqu'au 31 décembre 1977; mais dans son ensemble, l'art. 87 a subi des modifications au sujet desquelles le Message du 24 mars 1976 (FF 1976 II 1) donne quelques explications (§ 544.1, ad art. 87). Il convient donc de voir quelles incidences ces modifications peuvent avoir sur la jurisprudence que la II^e Section des recours a créée en cette matière durant les années 1960–1977.

2. – Dans une décision rendue le 21 mai 1962 (FBDM 1962 I 21–24, notamment consid. 5), la II^e Section des recours s'est prononcée pour la « scission » de toute demande de brevet, en application de l'art. 87, 4^e al. aLBI, lorsque l'invention qui en fait l'objet ressortit d'une façon clairement reconnaissable au domaine de la technique de la mesure du temps, tout en étant susceptible d'autres emplois (demandes « mixtes »). Ce faisant, elle admettait que si le texte de la lettre b dudit article parlait moins nettement en faveur d'une scission que celui de la lettre a, il avait néanmoins une fonction de délimitation et que, dans l'intérêt de la pratique, il convenait de traiter d'une même façon les demandes tombant sous le coup des deux lettres a et b de cette disposition légale. Depuis lors, cette pratique s'est imposée, au regret des requérants obligés de déposer deux demandes distinctes – l'une soumise à l'examen préalable, l'autre non soumise – pour couvrir l'ensemble des domaines d'application envisagés pour leur invention. La situation qui en est résultée est d'autant moins satisfaisante que la scission de la demande doit s'accompagner d'une limitation de l'invention, donc d'une restriction de l'étendue de la protection, à la partie soumise à l'examen préalable (cf. FBDM 1965 I 16, consid. 1 e), ce qui entraîne une augmentation des frais d'obtention de la protection requise.

3. – Dans sa nouvelle teneur selon la loi révisée, l'art. 87 LBI se distingue de l'ancien notamment par

- le remplacement sous lettre a de l'expression « en tant que » par « lorsque »;
- l'abrogation du 4^e alinéa;
- la suppression de l'expression « et dans quelle mesure » dans le 5^e alinéa.

Selon le Message précité (cf. consid. supra), ces trois modifications reflètent le désir du législateur de voir prendre fin la pratique antérieure au profit d'une réglementation qui soit en

outre applicable aux demandes internationales déposées en application du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), du 19 juin 1970: celui-ci ne prévoit pas de conditions rendant possible une scission de cette sorte (cf. LBI, titre sixième).

Dès lors qu'ont été modifiées les dispositions de l'art. 87 LBI qui avaient permis mutatis mutandis d'harmoniser la pratique pour les deux domaines soumis à l'examen préalable, rien ne s'oppose plus à ce que celle-ci soit adaptée de manière à répondre au désir du législateur, à savoir que toute demande dite mixte soit désormais assujettie dans son intégralité à l'examen préalable, sans scission ni limitation aucune. C'est donc à bon droit que l'Examineur a considéré la demande dans son ensemble, sans se préoccuper de la mesure dans laquelle elle était ou non visée par l'art. 87, 2^e al. let. b LBI.

4. – Pour reconnaître si l'on est en présence d'une demande mixte, la jurisprudence distingue grosso modo deux situations de fait:

– dans la première, il ressort expressis verbis des pièces techniques que l'invention est applicable, dans une mesure égale ou à des degrés divers, dans le domaine de la technique de la mesure du temps et dans d'autres domaines (cf. p. ex. FBDM 1962 I 26–27; 1963 I 12–13);

– dans la seconde, les pièces techniques ne renferment aucune référence concrète au domaine de la technique de la mesure du temps, mais l'Examineur est en mesure de prouver qu'on se trouve en face d'une invention appartenant spécifiquement à ce domaine (FBDM 1965 I 54–55, consid. 3 in fine).

En l'espèce, la demande ressortit à la première de ces situations, puisque c'est précisément en raison du maintien du passage «pièces d'horlogerie ou autres» comme seule indication d'application de l'invention que l'Examineur a prononcé l'assujettissement de la demande à l'examen préalable. La question fondamentale qui dès lors se pose est de savoir si l'invention en cause appartient «spécifiquement» ou non au domaine de la technique de la mesure du temps.

5. – Aux termes des art. 50 et 51 LBI, l'invention se présente, dans une demande de brevet ou dans le fascicule du brevet, sous deux aspects:

– d'une part, elle est «exposée», donc décrite, de manière à pouvoir être exécutée, reproduite, par tout homme du métier; cet exposé comprend la description d'au moins un exemple de réalisation (art. 26, 5^e al. OBI), c'est-à-dire d'une forme d'exécution ou application particulière pouvant être spécifiée dans des revendications dépendantes (art. 55 LBI);

– d'autre part, elle est «définie» dans une ou plusieurs revendications, afin que tout lecteur sache quelle est l'étendue de la protection conférée par le brevet; en cas d'incertitude ou de doute, la définition peut être clarifiée grâce à l'interprétation que l'exposé (description et dessins) est à même de fournir pour les revendications tant indépendantes (art. 52 LBI) que dépendantes (art. 55 LBI).

Dans une décision prise le 7 octobre 1970 (FBDM 1971 I 20, consid. 2), la II^e Section des recours dit que la décision d'assujettissement doit, d'une façon générale, être fondée en premier lieu sur les revendications, alors que dans la décision citée plus haut (FBDM 1962 I 23–24, consid. 5), elle admet que, dans le cas spécial d'une demande mixte, l'on étende la notion d'invention à l'application particulière. Cela revient à dire qu'en pratique, lorsque les revendications à elles seules ne permettent pas de trancher la question de l'appartenance de l'invention au domaine d'assujettissement, il convient de faire appel à l'exposé contenu dans la description. Cette réglementation a le mérite de satisfaire au principe énoncé par le

Tribunal fédéral dans un arrêt de portée générale (ATF 79 II 233), principe repris à diverses occasions par les Sections des recours (FBDM 1965 I 56, col. de droite), et qui tient pour déterminant non pas ce qui est théoriquement possible, mais ce qui se fait effectivement, pour des raisons économiques et techniques; elle a été entérinée à plusieurs reprises par la II^e Section des recours ou la II^e Chambre de recours (cf. p. ex. FBDM 1963 I 13, consid. 2; 1965 I 54–55, consid. 3, ad cas b et c; 1978 I 62–64).

6. – La demande litigieuse porte sur trois objets: un procédé de fabrication de résonateurs piézo-électriques, un dispositif pour la mise en œuvre de ce procédé et une utilisation de ce dispositif. Aux termes de l'art. 8, 3^e al. LBI, les «produits directs du procédé» sont aussi couverts par le brevet; ici, ce sont donc les résonateurs obtenus par mise en œuvre du procédé. Considéré dans le seul domaine d'application concret mentionné dans les pièces techniques, à savoir les «pièces d'horlogerie», un tel résonateur constitue une partie intégrante d'une telle pièce d'horlogerie, cette dernière expression désignant en langage horloger toute montre, horloge ou autre appareil mesureur de temps.

De l'abondante jurisprudence rappelée sous FBDM 1973 I 51, colonne de droite, en bas, on doit extraire ici en substance les trois principes suivants:

a) Une invention peut appartenir «spécifiquement» à plusieurs domaines, dont celui de la mesure du temps (FBDM 1963 I 13, consid. 2; 39, consid. 2; 1965 I 55–56, consid. 4);

b) «Spécifiquement» (art. 87, 2^e al., let. b LBI) ne doit pas être pris au sens de «exclusivement» (FBDM 1965 I 16, consid. 1, let. c), mais il doit signifier «d'une manière clairement reconnaissable»; il ne serait pas équitable que des inventions appartenant au domaine de la technique de la mesure du temps fussent exclues de l'examen préalable pour la seule raison qu'elles peuvent servir à d'autres fins (FBDM 1962 I 23, consid. 2);

c) La relation entre l'invention et le domaine de la technique de la mesure du temps, relation nécessaire pour justifier l'assujettissement de la demande à l'examen préalable, est toujours réalisée lorsque l'invention concerne une pièce détachée qui contribue à assurer un meilleur fonctionnement d'un instrument de mesure du temps (FBDM 1963 I 39, col. de droite). Le fait même que l'invention porte sur tout ou partie d'un appareil horaire constitue la caractéristique, la propriété, qui est exigée à cette fin (FBDM 1965 I 56, col. de gauche, dernier al.).

Les modifications apportées par le nouveau droit à la teneur de l'art. 87 LBI n'ont pas d'effet sur ces principes; ceux-ci sont valables sous le droit actuel comme sous l'ancien. Si l'on les applique au cas présent, on constate que le troisième suffit à lui seul pour justifier la décision de l'Examinateur, tant il est vrai qu'un résonateur constitue l'âme de la pièce d'horlogerie à laquelle il assure sa fonction.

Conformément à la réglementation sous l'ancien droit, il eût été nécessaire de limiter la demande aux applications horlogères de l'invention, même si tous les autres domaines cités en page 5 du mémoire de recours avaient été mentionnés dans la description; ces derniers auraient certes pu permettre le dépôt d'une demande «distincte» (art. 87, 4^e al. aLBI), mais ils n'auraient pas autorisé l'Examinateur à prendre une décision de non-assujettissement à l'égard de la demande originale considérée dans son ensemble, car en ce cas le principe rappelé sous c) ci-dessus n'aurait pas été satisfait. Du moment que la loi actuelle n'autorise plus l'Examinateur à exiger une scission ou une limitation de la demande, il sied donc de suivre celui-ci lorsqu'il estime que dans les cas où l'un au moins des objets particuliers de

l'invention (formes d'exécution) constitue un appareil horaire ou une partie de celui-ci, une simple allusion au domaine d'assujettissement suffit pour justifier une décision dans ce sens, même si la protection sollicitée (revendications) est plus large et englobe dans une mesure égale tout autre domaine d'application. Le seul fait que le requérant cite expressément ou implicitement le domaine de la mesure du temps témoigne de l'importance qu'il y attache et démontre «de façon clairement reconnaissable» l'appartenance de l'invention à ce domaine.

Il n'est pas inutile de rappeler ici que le domaine de la mesure du temps n'est pas délimité d'une manière aussi nette, aussi tranchée, que d'autres. De fait, il couvre, en s'y rattachant, essentiellement les domaines généraux de la mécanique et de l'électro-technique, plus particulièrement ceux de la micro-mécanique et de l'électronique. Il n'est guère reconnaissable que par la finalité de ses produits, soit la mesure du temps et, notamment, l'indication de l'heure. Il s'ensuit que toute invention faite dans et pour ce domaine est peu ou prou utilisable dans un autre, plus général. Prétendre dès lors qu'une telle invention doit présenter des caractéristiques spéciales, autres que la mention de ce domaine, pour qu'elle soit soumise à l'examen préalable, c'est ouvrir la porte à l'arbitraire et permettre toute interprétation subjective de l'art. 87, 2^e al., let. b LBI. C'est au reste en contradiction avec la jurisprudence (cf. FBDM 1963 I 13, consid. 2; 1967 I 8, consid. 5).

Que, d'autre part, une telle invention trouve aussi de nombreuses autres applications, très diverses, ne change rien à la relation entre elle et le domaine d'assujettissement.

7. – Dans ses motifs de recours, la recourante fait état d'une demande déposée en juillet 1978 et qui porte sur un procédé de réalisation d'un programme de commande numérique, notamment d'une machine-outil. Cette demande n'ayant pas été soumise à l'examen préalable, la recourante voit là une violation du principe de l'égalité, car, dit-elle, l'invention en question s'applique particulièrement elle aussi au domaine horloger.

Il n'y a pas lieu de juger ici du bien-fondé de la décision prise à l'encontre de cette demande. On remarquera toutefois que le procédé objet de cette invention a pour produit direct un programme, ce qui ne constitue pas une pièce constitutive d'un appareil horaire. De plus, ce programme n'est pas appliqué à un tel appareil mais à une machine-outil. La question de savoir si les inventions relatives aux appareils, outils, machine-outils et autres instruments utilisés dans le domaine de la mesure du temps doivent ou non, selon le nouveau droit, être soumises à l'examen préalable ne se pose pas ici. Tout au plus peut-on constater que rien apparemment ne s'oppose à ce que les anciennes règles continuent d'être appliquées (FBDM 1962 I 23, col. de gauche dernier al. et col. de droite premier al.; 1962 I 26–27; 1965 I 54–56). Quant à dire si les inventions de programmes pour de telles machines doivent être assujetties à l'examen préalable, cette question peut demeurer ouverte. La demande citée par la recourante et la demande litigieuse ne permettent pas de procéder à une comparaison significative en raison de la disparité de leurs objets.

8. – ... La II^e Section des recours a également reconnu qu'une invention tombe sous le coup de l'art. 87, 2^e al., let. b LBI lorsqu'elle comporte, dans ses applications au domaine de la mesure du temps, des avantages qui ne se retrouvent pas dans d'autres secteurs de la technique (FBDM 1963 I 38).

L'application de ce principe n'est pas exempte de difficultés, ne serait-ce qu'en raison même du caractère nouveau qu'est censée présenter toute invention. Il est malaisé de juger des avantages d'une nouveauté lorsque ceux-ci n'apparaissent qu'à l'usage. D'autre part, l'Examinateur doit répondre à cette question avant même de connaître l'état de la technique

en la matière, la recherche des antériorités n'ayant pas encore été exécutée: il ne dispose ainsi d'aucun point de comparaison. Dès lors, il conviendrait de trouver une règle qui rendrait mieux praticable et surtout plus objective l'application de ce principe et permettrait de surcroît de l'adapter à la nouvelle réglementation (suppression de toute limitation de la demande).

Dans sa lettre du 15 décembre 1978, l'Examinateur estime que le critère exigeant que l'invention ressortisse d'une façon typique au domaine de la technique de la mesure du temps n'est plus guère applicable; à ses yeux, il suffit désormais que ce domaine soit expressément mentionné ou implicitement englobé pour que l'assujettissement doive être prononcé. Pour la Chambre de recours, il est erroné de vouloir modifier l'interprétation du mot «spécifiquement» (art. 87, 2^e al., let. b LBI): toutes les règles établies par la jurisprudence à ce propos doivent être maintenues. En revanche, la pratique découlant de la nouvelle teneur globale de l'art. 87 LBI peut et doit être changée (cf. consid. 1 à 3 supra). Dans ce sens, il semble bien que la règle énoncée par l'Examinateur puisse être appliquée: lorsque le domaine de la mesure du temps est mentionné dans les pièces techniques, on peut admettre logiquement que le requérant est convaincu que son invention comporte dans ce domaine des avantages avérés (cf. FBDM 1965 I 55-56, consid. 4). Si ce domaine n'est qu'implicitement cité, s'il est simplement englobé, l'Examinateur devra objectivement juger de cas en cas, au vu de ses connaissances, si les conditions d'assujettissement sont remplies et, au besoin, apporter la preuve requise (cf. consid. 4 ci-dessus). Ainsi, lorsqu'une invention de portée générale sera susceptible d'au moins une forme d'exécution qui, de par sa nature, sa conception ou ses applications, appartient «spécifiquement» au domaine de la mesure du temps, il conviendra de prononcer l'assujettissement intégral de la demande à l'examen préalable, quels que soient le nombre et l'importance (sur le plan technique) des autres applications, des autres formes d'exécution, possibles ou dûment exposées, spécifiques à d'autres domaines. Il va sans dire que dans les cas où seules des applications non horlogères sont envisagées par le requérant, l'Examinateur devra faire preuve de réserve quant aux applications théoriques possibles dans le domaine de la mesure du temps; une fois de plus le principe rappelé à la fin du considérant 5 supra sera de règle.

9. – En conséquence de la nouvelle pratique par laquelle les demandes mixtes doivent être soumises intégralement et sans limitation à l'examen préalable, il se pourra qu'ensuite de modifications apportées aux pièces techniques au cours de l'examen, telles que la suppression de certaines revendications indépendantes avec ou sans scission de la demande en vue de remédier à un manque d'unité, la partie restante soit totalement étrangère au domaine d'assujettissement; elle n'en demeurera pas moins soumise à l'examen préalable (art. 54, 5^e al. OBI). Doit-on craindre que, par ce biais, certains requérants ne cherchent à bénéficier indûment de cet examen? – Cela ne tirerait guère à conséquence, du moins aussi longtemps qu'il s'agirait de cas isolés, exceptionnels: contrairement à ce qui se serait passé sous l'empire de l'ancienne loi, ni la recherche ni l'examen ne seront exécutés gratuitement, les taxes correspondantes étant exigibles par avance (art. 55 et 61 OBI). Au demeurant, tout requérant, nonobstant la nature de sa demande et la procédure d'examen que subit celle-ci, est autorisé, dès le 1^{er} juin 1978, à exiger une recherche d'antériorités dite «de type international» (art. 126 OBI). En cas d'abus toutefois, il reste à l'Examinateur la possibilité de se pencher d'abord sur la question de l'unité formelle de la demande, avant d'entamer la procédure d'assujettissement proprement dite; l'art. 54, 2^e al. OBI l'y autorise. Tel eût pu être le cas présentement, puisqu'on constate incidemment que les revendications 13 et 14, relativement aux revendi-

cations 1 et 4, sont exclues des possibilités de combinaison prévues par l'art. 30, 1^{er} al. OBI.

PatG Art. 91 Abs. 1 und Art. 106; OG Art. 100 lit. i

Verfügungen der Prüfungsstellen des Amtes über technische Fragen können nicht mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden.

Le recours de droit administratif n'est pas ouvert contre les décisions sur des questions techniques rendues par les examinateurs du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

BGE 105 II 61 und Praxis 68 (1979) 453, Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. April 1979 i. S. Sandoz AG gegen das Amt.

A. – Die Sandoz AG unterbreitete dem Eidg. Amt für geistiges Eigentum am 22. November 1977 ein Patentgesuch. Die drei Patentansprüche lauten auf chemische Stoffe (1) sowie auf ein Verfahren zu deren Herstellung (2) und deren Verwendung (3). Mit Rücksicht auf den letzten Anspruch wurde das Gesuch nach Art. 87 Abs. 2 lit. a PatG der amtlichen Vorprüfung unterstellt. Die Sandoz AG war damit einverstanden. In einer Beanstandung der Prüfungsstelle vom 1. Juni 1978 wurde sie aufgefordert, wegen des Stoffanspruches 1, der gemäss Art. 2 Ziff. 4 PatG nicht patentierbar sei, im Sinne von Art. 144 Abs. 1 PatG einer Verschiebung des Anmeldedatums auf den 1. Januar 1978 zuzustimmen oder das Gesuch auf die Ansprüche 2 und 3 zu beschränken.

In ihrer Antwort vom 21. Juli 1978 wollte die Sandoz AG die Verschiebung nur für den Stoffanspruch 1 gelten lassen, wodurch das Gesuch zwei Anmeldedaten erhalten hätte. Die Prüfungsstelle erläuterte in ihrer Stellungnahme vom 7. Dezember 1978 einlässlich, dass und warum einem solchen Begehren nicht entsprochen werden könne; sie stellte eine Zwischenverfügung in Aussicht, womit das Anmeldedatum für das ganze Gesuch auf den 1. Januar 1978 verschoben werde. In einer Eingabe vom 29. Dezember 1978 hielt die Sandoz AG an ihrer Auffassung fest. Am 5. März 1979 erliess die Prüfungsstelle die angekündigte Verfügung, mit der das Anmeldedatum des Gesuches auf den 1. Januar 1978 verlegt, das ursprüngliche Datum vom 22. November 1977 als massgebend für die Bestimmung des Vorrangs im Sinne von Art. 7 lit. a PatG erklärt und für Nachforschungen eine Gebühr von Fr. 1200.– erhoben wurde. Die Prüfungsstelle fügte bei, dass ihre Verfügung bei der dem Amt angegliederten Beschwerdekammer angefochten werden könne.

B. – Die Sandoz AG machte von dieser Möglichkeit vorsorglich Gebrauch. Sie führt zudem Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Begehren, das Anmeldedatum ihres Patentgesuches nur bezüglich des Patentanspruches 1 auf den 1. Januar 1978 zu verschieben, das ursprüngliche Datum vom 22. November 1977 für die Ansprüche 2 und 3 sowie für die Bestimmung des Vorrangs aufrechtzuerhalten und die Gebühr für Nachforschungen fallenzulassen.

In einem Begleitschreiben vertritt die Sandoz AG den Standpunkt, das Bundesgericht sei ungeachtet der in Art. 100 lit. i OG enthaltenen Vorschrift zur Beurteilung der Beschwerde zuständig. Es gehe um formalrechtliche Probleme allgemein patentrechtlicher Natur und damit um Verletzung von Bundesrecht im Sinne von Art. 49 lit. a VwVG; die Streitfragen lägen ausserhalb des Bereiches der amtlichen Vorprüfung gemäss Art. 87 PatG oder beträfen Begehren, die dieser Prüfung nicht unterstellt seien.

C. – Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum beantragt, auf die Beschwerde nicht einzutreten, da die Beschwerdekammer des Amtes über angefochtene Verfügungen der Prüfstelle zu entscheiden habe.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. – Zu dem in Art. 96 Abs. 2 OG vorgesehenen Meinungs-austausch über die Kompetenzfrage teilte der Vorsitzende der amtlichen Beschwerdekammer dem Bundesgericht am 2. April 1979 mit, dass im vorliegenden Fall nach seiner Auffassung, die sich auf Art. 47 Abs. 1 lit. b VwVG sowie Art. 91 Abs. 1 PatG und Art. 100 lit. i OG stütze, die Beschwerdekammer zuständig sei. Dieser Auffassung ist beizupflichten.

Aus Art. 49 lit. a VwVG kann die Beschwerdeführerin nichts für ihren gegenteiligen Standpunkt ableiten. Die in dieser Bestimmung erwähnte Verletzung von Bundesrecht ist ein im Verwaltungsverfahren allgemein gültiger Beschwerdegrund. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht dagegen ist besonders geregelt und untersteht eigenen Voraussetzungen. Gegen welche Verfügungen sie zulässig und gegen welche sie ausgeschlossen ist, ergibt sich aus Art. 98 bis 102 OG. Und was mit ihr gerügt werden kann, wird in Art. 104 OG gesagt.

Gemäss Art. 101 lit. i OG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde aber gerade auf dem Gebiet der Erfindungspatente nicht zulässig, wenn es um «Verfügungen im Rahmen der amtlichen Vorprüfung» geht. Eine solche liegt hier vor. Der angefochtene Entscheid wurde von der Prüfungsstelle des Amtes gefällt, und zwar nachdem das Gesuch wegen des Patentsanspruches 3 mit Zustimmung der Beschwerdeführerin der amtlichen Vorprüfung unterstellt worden war. Einen solchen Entscheid kann der Patentbewerber, der ganz oder teilweise abgewiesen worden ist, innert zwei Monaten an die Beschwerdekammer weiterziehen (Art. 91 Abs. 1 und 106 PatG); diese entscheidet innerhalb ihrer Zuständigkeit endgültig (Art. 92 Abs. 3 PatG), ist insoweit also dem Bundesgericht als Beschwerdeinstanz in Verwaltungssachen gleichgestellt (BGE 100 Ib 118, 94 I 187/8 E. 3).

Das entspricht nicht nur dem Sinn und Wortlaut der angeführten Bestimmungen, sondern auch der Botschaft zur Revision des PatG (BBl 1976 II 89 ff.). Danach sollte durch die revidierten Art. 88 Abs. 1, 89 Abs. 1, 90 Abs. 1 und 106 PatG eine durch Art. 100 lit. i OG geschaffene Ungewissheit beseitigt werden. Entgegen GRISEL (Droit administratif, S. 501/2) sei nämlich nie beabsichtigt gewesen, mit Art. 100 lit. i OG den Art. 63 PatV2, der die Verwaltungsgerichtsbeschwerde in Patentsachen teilweise zulässt, aufzuheben. Das Bundesgericht sei denn auch sowohl nach wie vor der Revision des OG auf solche Beschwerden gegen Verfügungen des Amtes, welche nicht den technischen Inhalt eines der Vorprüfung unterstellten Patentgesuches betrafen, eingetreten (Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Mai 1967 i. S. Erard und BGE 100 Ib 126). Indem Art. 88 Abs. 1 PatG die Prüfungsstellen und die Einspruchsabteilungen für die Durchführung der amtlichen Vorprüfung zuständig erkläre, werde verdeutlicht, dass unter den von Art. 100 lit. i OG erfassten Verfügungen solche zu ver-

stehen seien, die von den genannten Organen gemäss Art. 89 Abs. 1 und 90 Abs. 1 PatG getroffen werden. Art. 106 PatG stimme damit überein. Art. 89 Abs. 1 PatG sodann stelle klar, dass die Prüfungsstellen nur für die technische Prüfung der Patentgesuche zuständig seien. Dagegen brauche nicht eigens hervorgehoben zu werden, dass Verfügungen, die im Vorprüfungsverfahren nicht von den Prüfungsstellen oder den Einspruchsabteilungen, sondern vom Amt schlechthin erlassen werden, mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht weitergezogen werden können (Botschaft, a. a. O., S. 91/92 und 97).

2. – Die gegen die Zwischenverfügung der Prüfungsstelle gerichtete Beschwerde der Sandoz AG ist somit von der amtlichen Beschwerdekammer zu beurteilen, die auch darüber zu befinden hat, ob es der Sache nach um eine technische oder eine allgemein patentrechtliche Frage geht, und je nach dem, ob die Prüfungsstelle ihrerseits innerhalb ihrer Zuständigkeit gehandelt hat oder nicht.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nicht eingetreten.

PatV Art. 51 Abs. 4

«Eventualansprüche»

– *Als «Eventualvorschlag» oder «Eventualanspruch» bezeichnete Patentansprüche sind gebührenpflichtig, wenn die Zahl von zehn Patentansprüchen damit überschritten wird.*

«Revendications subsidiaires»

– *Les revendications qualifiées de «propositions subsidiaires» ou de «revendications subsidiaires» sont soumises à la taxe, lorsque le nombre de revendications est ainsi supérieur à dix.*

PMMBI 18 (1979) I 49, Bescheid des Amtes vom 22. Juni 1979 (16412/71).

PCT Art. 13, Art. 20, Art. 22 und Art. 24

Das BAGE hat für die Übermittlung durch das Internationale Büro optiert; der Anmelder kann daher auf die Übermittlung verzichten, ohne Nachteile befürchten zu müssen.

L'OFPI a opté pour la communication par le Bureau international; le déposant peut donc renoncer à la communication, sans craindre d'avoir à subir des inconvénients pour autant.

PMMBI 18 (1979) I 79, Auskunft des Amtes vom 23. November 1979.

II. Muster- und Modellrecht

MMG Art. 12 Ziff. 1 und 4, Art. 24 Ziff. 1 und Art. 23^{bis};

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

Klage eines schweizerischen Inhabers internationaler Modellhinterlegungen, gestützt auf schweizerisches Recht.

Neuheit und Schutzfähigkeit von Stiefelmodellen mit schmückender Ausstattung; Begriff des Modells.

Verletzung von Modellrechten durch Nachahmung einer schmückenden Ausstattung? Begriff der Nachahmung.

Eine Nachahmung, die modellrechtlich nicht zu beanstanden ist, verstösst grundsätzlich auch nicht gegen das UWG; anders verhält es sich jedoch, wenn sie auf eine systematische Annäherung hinausläuft.

Action fondée sur le droit suisse, ouverte par le titulaire suisse d'un dépôt international de modèles.

Modèles de bottes décorées considérés comme nouveaux et aptes à jouir de la protection légale; notion du modèle.

Violation des droits attachés au modèle par l'imitation d'une décoration? Notion de l'imitation.

Une imitation qui ne peut être attaquée sous l'angle du droit des modèles ne viole en principe pas non plus la loi sur la concurrence déloyale; il en va cependant différemment si cette imitation aboutit à rapprocher systématiquement un produit de celui d'un concurrent.

BGE 104 II 322, Urteil der I. Zivilabteilung vom 31. Oktober 1978 i. S. Bata Schuh AG gegen Minerva Schuhfabrik AG.

A. – Die Bata Schuh AG, Möhlin, hinterlegte 1975/76 beim Internationalen Amt für gewerbliches Eigentum mehrere Stiefelmodelle aus Plastikmaterial. Dazu gehörten insbesondere die Hinterlegungen Nr. 61 723 mit den Modellen «Panda», «Eskimo» und «Copain», Nr. 62 481 mit «Atlantic», Nr. 62 663 mit «Luchs» und Nr. 63 397 mit «Sheriff». Das Panda-Modell ist mit einem 5 bis 6 cm breiten weichen Kragen ausgestattet, auf dem Panda-Bären in verschiedenen Grössen abgebildet sind. Der Kragen ist mit einem Schnürverschluss ausgerüstet. Das Luchs-Modell zeigt auf der Aussenseite des Schaftes ein eingepprägtes Luchsbild, das kreisförmig eingerahmt ist von den Tiernamen «Luchs–Lynx–Bobcat». Sein Kragen unterscheidet sich von dem des Panda-Modells dadurch, dass sein Äusseres einem Tierfell nachgebildet ist. Die Schaftaussenseite des Sheriff-Modells ist mit einer besonders auffallenden Verzierung von etwa 15 cm Länge sowie einem 3 cm grossen Sheriff-Stern aus Leichtmetall versehen; am obren Rande des Schaftes ist zudem ein halbrundes Lämpchen mit der Bezeichnung «Sheriff» angebracht. Alle Modelle sind ausserdem an den bei Lederstiefeln

üblichen Nahtstellen mit reliefartigen Linien versehen, die den Eindruck von Verbindungen oder Verstärkungen erwecken.

Die Bata Schuh AG liess Stiefel dieser Art in der Schweiz vertreiben.

B. – Im Dezember 1976 klagte sie gegen die Minerva Schuhfabrik AG, Porrentruy, weil diese praktisch identische Modelle auf den schweizerischen Markt bringe, dadurch ihre Modellschutzrechte verletze und unlauteren Wettbewerb begehe. Ihre Rechtsbegehren lauteten insbesondere auf Feststellung der Verletzung, auf Untersagung des weiteren Vertriebes, auf Zahlung von Schadenersatz und auf Veröffentlichung des Urteils.

Die Beklagte widersetzte sich diesen Begehren und erhob Widerklage auf Feststellung, dass die klägerischen Modellhinterlegungen nichtig seien.

In der Replik machte die Klägerin bezüglich des Sheriff-Modells ferner eine Verletzung von Markenrechten geltend, anerkannte die Widerklage dagegen teilweise, indem sie ihre Rechtsbegehren auf die Modelle «Panda», «Luchs» und «Sheriff» beschränkte. Die Beklagte anerkannte ihrerseits das Begehren, das die Klägerin aus dem Markenrecht ableitete.

Nach den eingeschränkten Rechtsbegehren beantragte die Klägerin dem Handelsgericht des Kantons Bern insbesondere: 1. festzustellen, dass von der Beklagten vertriebene Stiefelmodelle, die näher angegeben werden, ihre durch die Hinterlegungen Nr. 61 723, 62 663 und 63 397 geschützten Modelle «Panda», «Luchs» und «Sheriff» verletzen und der Vertrieb widerrechtlich hergestellter Stiefel gegen Grundsätze des UWG verstosse (Rechtsbegehren 1 lit. a–d); 2. der Beklagten den weiteren Vertrieb der streitigen Modelle zu untersagen (Rechtsbegehren 2) und sie zu verurteilen, ihr für jedes verkaufte Paar Fr. 5.– Schadenersatz zu bezahlen (Rechtsbegehren 3).

Die Beklagte wollte mit der Widerklage festgestellt wissen, dass die noch streitigen Modellhinterlegungen «Panda» (Nr. 61 723), «Luchs» (Nr. 62 663) und «Sheriff» (Nr. 63 397) der Klägerin nichtig und daher im internationalen Register für das Gebiet der Schweiz zu löschen seien.

Durch Urteil vom 8. Dezember 1977 hielt das Handelsgericht fest, dass die Beklagte die Klage mit Bezug auf die behauptete Verletzung der Marke «Sheriff» anerkannte; es verbot ihr bei Strafe, weitere Stiefel mit dieser Marke zu vertreiben. Es hielt ferner fest, dass die Klägerin teilweise den Abstand erklärte, indem sie die Ungültigkeit der Hinterlegung Nr. 61 723 mit Bezug auf die Modelle «Eskimo» und «Copain» sowie der Hinterlegung Nr. 62 481 («Atlantic») anerkannte. Das Handelsgericht fand sodann, dass alle übrigen Rechtsbegehren der Klage und Widerklage abzuweisen seien.

C. – Die Klägerin hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, der sich die Beklagte angeschlossen hat.

Jede Partei wiederholt sinngemäss ihre vor dem Handelsgericht noch streitigen Rechtsbegehren, hält daran fest und widersetzt sich den Begehren der Gegenpartei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. – Die Klägerin ergänzte ihr Schadenersatzbegehren in der Berufung mit dem Antrag, die Sache zur Ermittlung des Schadenbetrages an das Handelsgericht zurückzuweisen. Die Beklagte hält dem entgegen, die Vorinstanz habe das Verfahren vorläufig im Einvernehmen mit den Parteien auf die Grundsatzfrage beschränkt. Bei Abweisung der Berufung werde die Schadenersatzfrage hinfällig, bei Gutheissung könne sie dagegen vom Handelsgericht weiterbehandelt werden. Dem Antrag der Klägerin sei daher nicht zu entsprechen.

Wollte man dieser Auffassung folgen, so läge ein blosses Teilurteil vor, das die Behandlung eines von mehreren Klagebegehren vorbehält, aber nicht in ein besonderes neues Verfahren verweist; damit wären die Anforderungen an einen berufungsfähigen Endentscheid im Sinne von Art. 48 OG nicht erfüllt (BGE 100 II 429, 91 II 59 mit Zitaten).

Das ist indes nicht der Sinn des angefochtenen Urteils. Wie daraus erhellt, haben sich die Parteien in der Hauptverhandlung vom 16. November 1977 damit einverstanden erklärt, dass das Handelsgericht die Schadenersatzfrage separat behandelt und einstweilen nur prüft, ob eine widerrechtliche Handlung nach MMG oder UWG vorliege. Die Vorinstanz hat deshalb die Ermittlung des Schadens vom Beweisverfahren ausgenommen und sich in den Erwägungen mit der Wiedergabe der Parteierklärung begnügt. Durch den Urteilspruch hat sie jedoch «sämtliche übrigen Rechtsbegehren der Klage und Widerklage», sinngemäss also auch das Schadenersatzbegehren der Klägerin abgewiesen, soweit darüber nach dem Abstand der Parteien noch zu entscheiden war. Das leuchtet auch ein, da das Handelsgericht die Schadenersatzfrage nur vorläufig zurückgestellt, dann aber sowohl eine Verletzung von Modellrechten wie einen unlauteren Wettbewerb verneint hat. Damit war dem Ersatzanspruch der Klägerin die Grundlage entzogen. Die Schadenersatzfrage stellt sich dagegen erneut, falls nach der Berufung eine widerrechtliche Handlung gemäss MMG oder UWG anzunehmen ist.

2. – Die Klage stützt sich auf die Modellhinterlegungen beim Internationalen Amt für gewerbliches Eigentum. Das Handelsgericht prüfte die Gültigkeit der Hinterlegungen und deren Rechtswirkungen gleichwohl nur nach schweizerischem Modellschutzrecht.

Das wird von den Parteien mit Recht nicht beanstandet. Art. 23^{bis} MMG stellt auch zugunsten eines schweizerischen Hinterlegers die internationale Hinterlegung einer schweizerischen gleich. Dazu kommt, dass weder die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (AS 1970 S. 620) noch das Haager Abkommen betreffend die internationale Hinterlegung der gewerblichen Muster oder Modelle (BS II S. 1045) einen weitergehenden Schutz vorsehen als das MMG oder ihn von abweichenden Bedingungen abhängig machen (BGE 80 II 357 ff.; TROLLER, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, S. 173).

3. – Da die Beklagte geltend macht, die klägerischen Modellhinterlegungen seien nichtig, ist die Widerklage vorweg zu beurteilen. Diese stützt sich auf Art. 12 Ziff. 1 und 4 MMG. Nach diesen Bestimmungen ist eine Hinterlegung ungültig, wenn das Modell zur Zeit der Hinterlegung dem Publikum oder den beteiligten Verkehrskreisen bereits bekannt, also nicht mehr neu gewesen oder wenn der hinterlegte Gegenstand seiner Natur nach kein Modell im Sinne des Gesetzes ist. Gemäss Art. 6 MMG ist nach erfolgter Hinterlegung zu vermuten, dass deren Gegenstand neu ist. Das gilt auch für die internationale Hinterlegung (BGE 80 II 361).

a) Es ist unbestritten, dass einem hinterlegten Modell die Neuheit auch dann abzuspochen ist, wenn der Inhaber selbst es schon vor der Hinterlegung verwendet hat (BGE 61 I 206). Mit solchem Gebrauch hat die Beklagte ihre Einrede der Nichtigkeit bereits im kantonalen Verfahren begründet; sie hielt der Klägerin entgegen, aus den ESSE-Grossistenkatalogen der Jahre 1973/74 ergebe sich, dass sie die streitigen Modelle schon vor der Hinterlegung hergestellt und vertrieben habe. Die Klägerin hat daraufhin die Einrede teilweise anerkannt, indem sie den beanspruchten Schutz auf die Hinterlegungen Nr. 61 723 vom 2. Oktober 1975, Nr. 62 663 vom 11. März 1976 und Nr. 63 397 vom 8. Juli 1976, d. h. auf die noch streitigen Modelle «Panda», «Luchs» und «Sheriff» beschränkte.

Das Handelsgericht fand, die formelle Neuheit dieser Modelle ergebe sich aus dem Vergleich mit jenen, für welche die Klägerin auf den Schutz verzichtet habe. Die Beklagte wendet dagegen mit Recht ein, dass nach ihren Vorbringen die noch streitigen Modelle mit den Stiefeln verglichen werden müssen, welche die Klägerin gemäss den Katalogen schon früher hergestellt und vertrieben hat. Dass die Vorinstanz diese selbstverständlich berücksichtigt habe, wie die Klägerin behauptet, ist dem angefochtenen Urteil nicht zu entnehmen. Unterschiede zwischen Stiefeln der noch streitigen und der fallengelassenen Hinterlegungen besagen aber nichts über den Vergleich mit den früheren Katalogmodellen, zumal auch nicht festgestellt ist, dass diese identisch gewesen seien mit den Gegenständen der fallengelassenen Hinterlegungen. Auf eine Rückweisung gemäss Art. 64 Abs. 1 OG kann indes verzichtet werden, da der Einwand fehlender Neuheit schon aus rechtlichen Gründen nicht standhält.

Die Beklagte anerkennt, dass die noch streitigen Modelle durch früher hergestellte jedenfalls insoweit nicht vorweggenommen sind, als sie sich durch eine schmückende Ausstattung des Kragens oder der äussern Schaftseite deutlich von den früheren unterscheiden. Der Kragen des Panda-Modells ist mit Panda-Bildern versehen; derjenige des Luchs-Modells, das zudem ein markantes Luchs-Bild aufweist, ist einem Tierfell nachgebildet, während auf dem Sheriff-Modell nebst der Bezeichnung «Sheriff» und dem Sheriff-Stern eine besonders auffallende Verzierung angebracht ist.

Solche Ausstattungen sollen nach Auffassung der Beklagten modellrechtlich belanglos sein, weil sie sich in flächigen Darstellungen erschöpften und daher höchstens als Muster geschützt werden könnten. Das trifft schon in tatsächlicher Hinsicht nur beschränkt zu, handelt es sich zum Beispiel beim Luchs-Bild und beim Sheriff-Stern doch um plastische Elemente. Die Behauptung der Beklagten geht auch sonst fehl. Gewiss wird in der Praxis zwischen Muster und Modell unterschieden, da ersteres ein zweidimensionales, letzteres dagegen ein dreidimensionales Gebilde ist. Das Gesetz macht jedoch keinen Unterschied, weil es beide als äussere Formgebung definiert und sowohl die Voraussetzungen wie die Wirkungen ihres Schutzes einheitlich regelt. Dass Art. 6 MMG kombinierte Muster/Modell-Hinterlegungen ausschliesst, ändert daran nichts, da es sich dabei lediglich um eine Form- und Ordnungsvorschrift handelt. Die Originalität eines Modells kann daher nicht nur in seiner räumlichen Gestaltung, sondern auch im graphischen Schmuck bestehen, mit dem seine Oberflächen versehen sind. Diese Lösung ergibt sich aus der einheitlichen Regelung und trägt vor allem dem Umstand Rechnung, dass beide Elemente häufig eng miteinander verbunden oder aufeinander abgestimmt, im Einzelfall folglich kaum zu trennen sind (BGE 87 II 50; TROLLER, Immaterialgüterrecht I S. 536 ff.).

Im vorliegenden Fall ist die schmückende Ausstattung der Modelle nicht blosses Beiwerk, sondern bestimmt den für die Beurteilung massgebenden Gesamteindruck auf das kaufende Publikum (BGE 84 II 661). Die zugunsten der Klägerin bestehende Vermutung, die noch streitigen Modelle seien neu, ist daher nicht entkräftet, geschweige denn widerlegt.

b) Mit dem weiteren Einwand, die hinterlegten Stiefelformen seien ihrer Natur nach keine Modelle im Sinne des Gesetzes, versucht die Beklagte deren Schutzfähigkeit zu bestreiten.

Nach Art. 3 MMG erstreckt sich der Modellschutz nicht auf die Herstellungsweise, Nützlichkeitszwecke und technische Wirkungen des nach dem Modell hergestellten Gegenstandes. In diesem Sinne sind vorweg alle Merkmale auszuscheiden, die durch Rücksichten auf den Gebrauchszweck und die Herstellung des Gegenstandes bedingt sind (BGE 95 II 473/4). Das gilt hier insbesondere von der allgemein üblichen Form und Ausgestaltung, die

durch die Morphologie des menschlichen Fusses und den Verwendungszweck des Stiefels weitgehend vorbestimmt sind. Streitig ist, ob solche Überlegungen es zum Beispiel auch rechtfertigen, den Schaft des Stiefels aus einem Stück herzustellen, ihn mittels eines gerillten Randes mit der Sohle zu verbinden, diese unten mit einer Gelenkstütze zu versehen und die Sohlenfläche in eine Rand- und Innenpartie aufzuteilen. Wie es sich damit verhält, ist dem angefochtenen Urteil, abgesehen von einer beiläufigen Bemerkung über die Flächenaufteilung, nicht zu entnehmen, obschon es sich um Tatfragen handelt, die vom kantonalen Richter zu beantworten sind (BGE 95 II 475, 87 II 53). Es besteht diesbezüglich auch keine gesetzliche Vermutung, wie das Handelsgericht anzunehmen scheint; Art. 6 MMG bezieht sich nicht auf die Gültigkeit der Hinterlegung schlechthin, sondern nur auf die Neuheit und die Urheberschaft.

Der Modellschutz setzt zudem eine äussere Formgebung voraus, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll (Art. 2 MMG). Letzteres trifft hier unstrittig zu. Umstritten ist dagegen das dem Gesetz zugrundeliegende ästhetische Erfordernis, die sogenannte materielle Neuheit. Nach der Rechtsprechung braucht die Form nicht das Ergebnis einer schöpferischen Tätigkeit zu sein; sie darf aber auch nicht im Nächstliegenden haften bleiben, sondern muss eine gewisse Originalität und damit ein Mindestmass an geistigem Aufwand erkennen lassen. Die Form muss dem Gegenstand ferner gegeben werden, um den Geschmack, den Sinn für das Schöne anzusprechen (BGE 95 II 472, 92 II 204 mit Hinweisen). Auch die Vorinstanz geht davon aus, schliesst sich dann aber den kritischen Bemerkungen KUMMERS zu BGE 87 II 49 an (ZBJV 99/1963 S. 24), wonach die schlichte Individualität der Formgebung genügt oder der Vergleich mit vorbekannten Formen ein «Anderssein» ergibt, das keinen besonderen qualitativen Schwellenwert mehr übersteigen müsse. TROLLER äussert sich ähnlich (Immaterialgüterrecht I S. 534, Kurzlehrbuch S. 84).

Auf das Merkmal einer gewissen Originalität völlig zu verzichten und sich auf die Prüfung der formellen Neuheit zu beschränken, wie die Vorinstanz das getan hat, geht jedenfalls dann nicht an, wenn dem Ansprecher zum vornherein enge Grenzen gesetzt sind, einem Erzeugnis ein neuartiges Aussehen zu verleihen. Im vorliegenden Fall reicht bei den noch streitigen Modellen die schmückende Ausstattung indes noch aus, um die Originalität zu bejahen. Die Panda-Bilder, der Tierfellkragen, das mit Tiernamen eingerahmte Luchs-Bild, die Verzierungen sowie Sheriff-Stern und -Marke geben den Modellen, die damit versehen sind, ein Mindestmass von originellem Charakter und prägen den für die Beurteilung massgebenden Eindruck auf das kaufende Publikum.

Die mit der Widerklage erhobene und in der Anschlussberufung wiederholte Einrede, die klägerischen Modellhinterlegungen «Panda», «Luchs» und «Sheriff» seien nichtig, erweist sich somit in Übereinstimmung mit dem angefochtenen Urteil als unbegründet. Die Berufung der Beklagten ist deshalb abzuweisen.

4. – Die Klägerin begründete ihre Rechtsbegehren bereits im kantonalen Verfahren vor allem mit einer Verletzung von Modellrechten gemäss Art. 24 Ziff. 1 MMG. Nach dieser Bestimmung ist die Nachahmung eines hinterlegten Modells widerrechtlich, wenn eine Verschiedenheit nur bei sorgfältiger Vergleichung wahrgenommen werden kann; blosse Farbänderungen sind dabei ausser acht zu lassen. Damit geht das Modellrecht, wie das Handelsgericht zu Recht annimmt, von einem engern Begriff der Nachahmung aus als das Marken- und Wettbewerbsrecht, da das hinterlegte und das widerrechtlich hergestellte Modell nebeneinander zu halten und gleichzeitig zu betrachten sind, man also nicht auf das blosse Erinnerungsbild abstellen darf. Beizupflichten ist der Vorinstanz auch darin, dass eine Nachahmung nicht schon durch geringfügige Unterschiede, die bei näherer Betrachtung

ersichtlich sind, ausgeschlossen wird, weil es nicht auf die Abweichungen, sondern auf die Übereinstimmungen und damit wiederum auf den Gesamteindruck ankommt, den die miteinander zu vergleichenden Modelle insbesondere beim letzten Abnehmer hinterlassen (BGE 83 II 480 E. 3; TROLLER, Immaterialgüterrecht II S. 771). Gestützt auf diese Kriterien gelangte die Vorinstanz zum Schluss, die streitigen Modelle der Parteien unterschieden sich namentlich durch die schmückende Ausstattung ihres Oberteils, weshalb eine unzulässige Nachahmung zu verneinen sei.

Die Klägerin hält eine zergliedernde Betrachtungsweise, wie sie dem angefochtenen Urteil zugrunde liege, für verfehlt und verlangt eine Beurteilung ihrer Stiefel nach deren Gesamteindruck; diesfalls ergebe sich eine ganze Reihe von Nachahmungen, die zusammen als Verletzung ihrer Modellrechte zu werten seien. Dem ist vorweg entgegenzuhalten, dass alle von ihren Rechtsbegehren nicht oder nicht mehr erfassten Modelle vom Vergleich auszunehmen sind. Das gilt insbesondere für jene Modelle, bezüglich deren die Klägerin auf Widerklage hin den Abstand erklärt hat. Massgebend sind die von ihr eingeschränkten Feststellungsbegehren I lit. a-c.

Nach diesen Begehren ist das Sheriff-Modell der Klägerin mit dem Sheriff- bzw. späteren US-Marshall-Modell der Beklagten zu vergleichen. Beide weisen eine ähnliche graphische Verzierung von gleicher Grösse auf, lassen in den Aufschriften und in der Gestaltung des Sterns aber auffällige Unterschiede erkennen. Die Bezeichnung ist auf dem Modell der Klägerin markant in halbrundem Schriftzug und auf einem besonderen Lämpchen, auf demjenigen der Beklagten dagegen kaum leserlich und im Stern angebracht. Dieser ist zudem sechszackig und eingeprägt, auf dem Modell der Klägerin dagegen fünfzackig und als Metallstück aufgesetzt. Die schmückende Ausstattung der Klägerin wirkt deshalb kräftiger und plastischer, die der Beklagten eher schwach und flächig. Dem Panda-Modell der Klägerin sind diejenigen gegenüberzustellen, deren Kragen die Beklagte mit der Marke «Robusto» sowie mit Tierabbildungen gekennzeichnet hat. Hierzu gehören stilisierte Bilder insbesondere von Fischen, Enten und Krokodilen, während die Klägerin auf dem Kragen ihres Modells einzig Panda-Bären wiedergibt, die dem Werbebild des World-Wildlife-Fund (WWF) entsprechen. Durch diese unterschiedliche Ausstattung des Kragens heben sich die streitigen Modelle deutlich voneinander ab. Das Luchs-Modell schliesslich ist mit den Stiefeln zu vergleichen, welche die Beklagte mit einem Löwen- oder Tiger-Bild versehen hat. Der einem Tierfell nachgebildete Kragen des Luchs-Modells ist mit einem Schnürverschluss ausgerüstet, während die Beklagte sich auch hier damit begnügt hat, die Kragen ihrer Stiefel mit der Marke «Robusto» und den stilisierten Tierbildern auszustatten. Die Bilder auf der Aussen-seite des Schaftes sodann lassen sich nur insofern miteinander in Beziehung bringen, als sie alle Raubtiere darstellen. Gleichwohl lassen sich die Modelle auch nach diesen Kennzeichen klar auseinanderhalten, da dasjenige der Klägerin ein eingepprägtes und mit Tiernamen eingerahmtes Luchs-Bild zeigt, die Stiefel der Beklagten dagegen Löwe oder Tiger in einer blossen Kontrastfarbe wiedergeben.

Das Handelsgericht hat sich mit der schmückenden Ausstattung der Modelle eingehend auseinandergesetzt. Es fällt auf, dass die Klägerin sich damit überhaupt nicht, mit anderen Merkmalen, welche angeblich nicht technisch bedingt sind und ihre Modelle kennzeichnen sollen, dagegen ausführlich befasst. Der durch die schmückende Ausstattung geprägte Gesamteindruck wird von den übrigen Elementen jedoch kaum beeinflusst, gleichviel inwieweit diese durch die Herstellung oder den Gebrauch der Erzeugnisse bedingt sind oder das gefällige Aussehen der Modelle mitbestimmen sollen. Werden die zu vergleichenden Stiefel nebeneinandergestellt, so sind die Unterschiede in der äusseren Aufmachung schon bei oberflächlicher Prüfung zu ersehen; einer näheren Betrachtung bedarf es einzig bei den Western-

Stiefeln, weil sie alle in Lederfarben gehalten sind. Dass einzelne Modelle an den falschen Lieferanten zurückgesandt worden sind, ist modellrechtlich unerheblich. Gewiss ist die Verwechslungsgefahr beim kaufenden Publikum erst recht zu bejahen, wenn ihr schon das fachkundige Verkaufspersonal erliegt. Wenn ein Verkäufer Retourware falsch sortiert, beruht sein Irrtum indes bestenfalls auf einem Erinnerungsbild, nicht auf einer zuverlässigen Vergleichung nebeneinanderstehender Modelle.

Die Auffassung des Handelsgerichtes, eine Verletzung von Modellrechten gemäss Art. 24 Ziff. 1 MMG sei zu verneinen, ist daher nicht zu beanstanden.

5. – Die Klägerin macht ferner geltend, dass die Beklagte durch den Vertrieb widerrechtlich hergestellter Modelle unlauteren Wettbewerb begangen habe. Zu diesen Modellen zählt sie nicht nur die Stiefel mit schmückender Ausstattung des Kragens oder der äussern Schaftseite (Ziff. 4 hiervor), sondern auch solche, bezüglich deren sie im kantonalen Verfahren auf Ansprüche aus Modellschutz verzichtet hat, weil sie weder mit Western-Zeichen noch mit Zierbildern versehen sind.

a) Mit dem Handelsgericht ist vom Grundsatz auszugehen, dass nicht auf dem Umweg über das UWG als widerrechtlich bezeichnet werden darf, was nach den Spezialgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes erlaubt ist. Zu Unrecht rügt daher die Klägerin, die Vorinstanz habe der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG nicht den weiteren Begriff der Nachahmung zugrunde gelegt; denn damit würde der Richter sich über die vom Gesetz gewollte Beschränkung des Muster- und Modellschutzes hinwegsetzen. Wenn die Form einer Ware nicht oder nicht mehr unter diesem Schutz steht, darf sie grundsätzlich auch aus ästhetischen Gründen nachgeahmt werden. Jedermann darf seiner Ware jene Form geben, die sie am gefälligsten und damit am besten verkäuflich macht. Anders verhält es sich insbesondere, wenn eine Ware eine bestimmte Form oder Ausstattung nur deshalb erhalten hat, damit sie von gleichen oder ähnlichen Erzeugnissen anderen Ursprungs unterschieden werden könne. Unter dieser Voraussetzung ist die Form nicht ästhetisch bedingt, sondern bloss äussere Zutat zur Kennzeichnung der Ware und darf daher von andern Herstellern nicht nachgemacht werden (BGE 103 II 215 E. 3, 95 II 477, 92 II 206 E. 6 mit Hinweisen).

Nach dem angefochtenen Urteil lässt sich nicht sagen, die klägerischen Stiefel-Modelle hätten sich wegen ihrer besonderen Ausstattung im Verkehr durchgesetzt. Das Handelsgericht hält der Klägerin entgegen, sie behaupte selbst nicht, ihre Stiefel hätten eine solche Geltung erreicht, dass das kaufende Publikum aus ihrem Aussehen auf die richtige Herkunft schliesse. Ein Anzeichen für die Herkunft könnte zudem einzig im Panda-Bär erblickt werden, der aber nicht auf die Klägerin, sondern auf den WWF hinweise. Dagegen ist nicht aufzukommen mit der Behauptung, die Verkehrsgeltung sei durch die unbestrittenen Retoursendungen bewiesen. Dass im Fachhandel Verwechslungen vorgekommen sind, heisst nicht, auch Käuferkreise hätten Stiefel der streitigen Art ohne weiteres der Klägerin zugerechnet. Der Einwand sodann, die schmückende Ausstattung oder andere Formelemente ihrer Stiefel hätten von Anfang an eine die Herkunft kennzeichnende Funktion gehabt, ist kaum ernst gemeint und durch nichts belegt. Es fällt gegenteils auf, dass die Klägerin ihre Stiefel nicht mit der Firma oder Marke «BATA» versehen hat, um selber Verwechslungen vorzubeugen oder die angeblich beabsichtigte Unterscheidung der Ware im Verkehr zu sichern. Ob sie das Zeichen weggelassen hat, weil sie es nicht mit billigen Massenartikeln in Verbindung bringen wollte, kann offenbleiben. Festzuhalten ist dagegen, dass Käufer solcher Artikel sich erfahrungsgemäss um deren Herkunft überhaupt nicht kümmern (BGE 92 II 209, 87 II 56).

Soweit die Klägerin die Verwechslungsgefahr bei Stiefeln ohne schmückende Ausstattung mit andern Elementen, insbesondere mit den reliefartigen Linien, dem Schnürverschluss, der Gelenkstütze, der Sohlenaufteilung oder der losen Innensohle begründen will, geht sie ebenfalls fehl. Solche Merkmale sagen über die Herkunft der Ware nichts aus, weil in dieser Hinsicht alle Erzeugnisse der betreffenden Art, woher sie auch kommen mögen, annähernd gleich aussehen. Deswegen lässt sich nicht sagen, die nachgemachte Ware könne mit der eines bestimmten Mitbewerbers verwechselt werden. Sie kann mit allen Waren dieser Art verwechselt werden, aber verletzt ist keiner der Mitbewerber, weil keiner einen Anspruch darauf hat, Waren dieser Ausgestaltung allein herzustellen.

b) Eine andere Frage ist, ob unlauterer Wettbewerb gemäss der in Art.1 Abs.1 UWG enthaltenen Generalklausel vorliege. Nach dieser Bestimmung gilt jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen Treu und Glauben verstossen, als unlauter. Das Gesetz will damit dem Richter die Möglichkeit geben, von den Sonderbestimmungen des Abs.2 nicht oder nur teilweise erfasste Sachverhalte im Lichte des Grundsatzes von Treu und Glauben allseitig zu würdigen (BGE 102 II 294). Dies rechtfertigt sich namentlich in Fällen der Ausbeutung fremder Leistung, wozu Mitbewerber nach der Erfahrung vor allem dann versucht sind, wenn wegen des grossen oder vielfältigen Angebots allgemein ein harter Konkurrenzkampf besteht. Die Klägerin wirft der Beklagten denn auch vor, sie habe sich jeweilen prompt von ihren Modellen «inspirieren» lassen und diese systematisch nachgeahmt, um aus ihrem Goodwill Nutzen zu ziehen.

Die wettbewerbliche Leistung eines Konkurrenten gegen die missbräuchliche Ausnützung durch andere zu schützen, gehört zu den Grundgedanken des Wettbewerbsrechtes (BGE 87 II 56). Die Grenzen dieses Schutzes sind schwierig festzusetzen, weil schon das Spannungsverhältnis zwischen den Spezialgesetzen über den gewerblichen Rechtsschutz und dem Wettbewerbsrecht Unklarheiten schafft. Regel muss aber bleiben, dass spezialrechtlich nicht geschützte Arbeitsergebnisse als solche wettbewerbsrechtlich ebenfalls nicht schützbar sind, mögen sie auch mit Mühe und Kosten errungen worden sein. Die ästhetische Ausgestaltung einer Ware ist in Bereichen, die vom Muster- oder Modellschutz nicht erfasst werden, nicht das Monopol ihres geistigen Urhebers (BGE 95 II 468, 87 II 63).

Besondere Umstände können indes selbst ein Verhalten, das nach Muster- oder Modellrecht nicht zu beanstanden ist, im Sinne von Art. 1 Abs. 1 UWG missbräuchlich machen und daher die Anwendung dieser Bestimmung rechtfertigen. Das ist in BGE 90 II 56 E. 6 zum Beispiel aus den Begleitumständen einer Nachahmung gefolgert worden. Dagegen hat das Bundesgericht mangels tatsächlicher Voraussetzungen bisher offengelassen, ob das planmässige Heranschleichen an eine fremde Ausstattung als unlauterer Wettbewerb zu werten sei (BGE 95 II 199 und 469). Das ist an sich ebenfalls zu bejahen. Die systematische Häufung raffinierter Nachahmungen «bis an die Grenze des Unzulässigen» ist mit Treu und Glauben ebensowenig zu vereinbaren wie eine einmalige genaue Nachahmung, wenn sie wie diese darauf angelegt ist, den guten Ruf des Konkurrenzzeugnisses in schmarotzerischer Weise auszubeuten (KUMMER, ZBJV 107/1971, S.228; DAVID, Schweiz. Wettbewerbsrecht, S.392/393).

c) Solche Umstände erblickt die Klägerin darin, dass die Beklagte ihr Sortiment von Anfang an in Anlehnung an die hinterlegten Modelle aufgebaut und damit eine eigentliche Nachahmungspolitik betrieben habe. Dieser Vorwurf ist auf die Stiefel mit schmückender Ausstattung von Kragen oder Schaftaussenseite zu beschränken, für die der Modellschutz im Verfahren aufrechterhalten worden ist (Panda, Luchs, Sheriff); die andern Stiefel fallen dabei

ausser Betracht, weil ihre Ausstattung wenig typisch ist und ihre Inverkehrsetzung und praktische Bedeutung ungenügend abgeklärt sind.

Aus den hievior angestellten Vergleichen ergeben sich allerdings auffallende Ähnlichkeiten zwischen den Stiefeln der Beklagten und den Panda-, Luchs- und Sheriff-Modellen der Klägerin, weshalb diesbezüglich von einer deutlichen «Annäherung», einem «Ablauschen» (KUMMER a. a. O.) gesprochen werden kann. Diese Ähnlichkeiten reichen indes nicht aus; erforderlich ist eine *systematische* Annäherung. Von einer solchen kann hier noch nicht die Rede sein, da es sich nur um drei Modelle handelt und beide Parteien zahlreiche andere Typen hergestellt und vertrieben haben, für die der Vorwurf nicht zutrifft. Es rechtfertigt sich in diesem Sinn Zurückhaltung, wenn auf Grund von Art. 1 Abs. 1 UWG ein Verhalten, das modellrechtlich nicht zu beanstanden ist und von den besonderen Tatbeständen des Art. 1 Abs. 2 UWG nicht erfasst wird, als systematische Annäherung geahndet werden soll.

6. – Liegt somit weder eine Verletzung von Modellrechten noch unlauterer Wettbewerb zum Nachteil der Klägerin vor, so ist deren weiteren Klagebegehren der Boden entzogen, die Berufung der Klägerin folglich in vollem Umfange abzuweisen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung und die Anschlussberufung werden abgewiesen, und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 8. Dezember 1977 wird bestätigt.

III. Markenrecht

MSchG Art. 1 Ziff. 2 Art. 6^{bis}, Art. 11 und Art. 24 lit. c;

PVUe Art. 5 lit. c Abs. 3; Freihandelsabkommen Art. 13 und Art. 20

1. Die Eintragung einer Konzernmarke in das schweizerische Register verleiht nur Schutz in der Schweiz; Rechtsfolgen, Vorbehalt für den Gebrauch durch Konzernfirmen. Funktionen der Marke.

2. Täuschungsgefahr als Voraussetzung einer rechtswidrigen Verwendung der Marke.

3. Verwendung einer Konzernmarke durch mehrere Berechtigte: Voraussetzungen.

4. Beurteilung der Täuschungsgefahr: Rücksicht auf die Verkehrsgeltung der Marke und auf die Qualitätsvorstellungen, welche das Zeichen beim Publikum erweckt; unlauterer Wettbewerb?

5. Art. 13 und 20 des Freihandelsabkommens enthalten keine Verhaltensnormen mit zivilrechtlichen Folgen, welche dem schweizerischen Markenrecht entgegenstünden.

6. Aus einem rechtmässigen Verbot ergibt sich kein Anspruch auf Schadenersatz.

1. *Principe de territorialité du droit des marques; ses conséquences juridiques. L'enregistrement en Suisse d'une marque de konzern fournit une protection limitée au territoire suisse; réserve pour l'utilisation de la marque par des entreprises membres du konzern. Fonctions des marques.*

2. *Le caractère illicite de l'utilisation d'une marque présuppose un danger de confusion.*

3. *Conditions de l'utilisation d'une marque de konzern par plusieurs entreprises.*

4. *Appréciation du danger de confusion: importance de la notoriété de la marque et de l'idée de qualité qu'elle évoque dans le public; concurrence déloyale?*

5. *Les art. 13 et 20 de l'Accord entre la Confédération et la CEE ne comportent aucune norme de comportement adressée aux particuliers et qui serait en contradiction avec le droit suisse des marques.*

6. *L'obtention de mesures provisionnelles justifiées n'engage pas la responsabilité du requérant.*

BGE 105 II 49, Praxis 68 (1979) 382 und SJZ 76 (1980) 60, Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. Januar 1979 i. S. Bosshard Partners Intertrading AG gegen Sunlight AG.

A. – Die Sunlight AG, Olten, vertreibt neben Seifen und Putzmitteln insbesondere ein Waschmittel, das sie in der Schweiz allein herstellt und unter der Marke OMO ausschliesslich im Inland absetzt. Diese Marke steht seit 1919 im schweizerischen Register und ist von der Sunlight AG letztmals am 27. März 1975 unter Nr. 276 322 erneuert worden. Sie ist für Seifen aller Art, Waschmittel, Parfümerieartikel und kosmetische Präparate, Stärke sowie Reinigungs-, Desinfektions-, Putz- und Poliermittel bestimmt.

Die Sunlight AG gehört zum Unilever-Konzern, der eine Muttergesellschaft mit Sitz in Holland und Tochtergesellschaften in fast allen westeuropäischen Ländern umfasst. Diese Gesellschaften verwenden das Zeichen OMO ebenfalls als Fabrik- und Handelsmarke für Waschmittel.

Im Juli 1976 stellte die Sunlight AG fest, dass die Bosshard Partners Intertrading AG, Thalwil, Waschmittel und Seifen deutscher und holländischer Herkunft unter den Marken OMO, CORALL, REXONA and LUX zahlreichen schweizerischen Grossverteilern zum Kaufe anbot. Das mit «einmalige Gelegenheit» überschriebene Angebot offerierte unter der Klausel «frei deutsche Grenze, unverzollt» insbesondere OMO-Packungen zu 4,5 kg für Fr. 11.25, wenn mindestens 2880 Einheiten bezogen würden. Die Packungen stammten aus dem Betrieb einer Tochtergesellschaft des Unilever-Konzerns in Hamburg. Ihr Preis lag erheblich unter demjenigen, den damals Grossbezüger für OMO-Packungen schweizerischer Herkunft bezahlen mussten. Die Sunlight AG versuchte zunächst, den geplanten Verkauf

unter Berufung auf Marken- und Wettbewerbsrecht zu verhindern. Da ihr dies nicht gelang, liess sie der Firma Bosshard durch gerichtlichen Befehl vorsorglich verbieten, die angebotenen Produkte in der Schweiz zu vertreiben. Dennoch verkaufte die Firma unter anderem etwa 3000 OMO-Packungen an schweizerische Grossverteiler.

B. – Im Oktober 1976 klagte die Sunlight AG gegen die Bosshard Partners Intertrading AG mit dem Begehren, der Beklagten bei Strafe zu verbieten, Waschmittel deutscher Herkunft unter den Marken OMO und CORALL, Seifen deutscher Herkunft unter der Marke REXONA und solche holländischer Herkunft unter der Marke LUX in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu verkaufen, durch Dritte anbieten oder in Verkehr bringen zu lassen, zu solchen Handlungen anzustiften, ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern. Die Klägerin berief sich auf Art. 24 lit. c MSchG und Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG.

Die Beklagte widersetzte sich diesem Begehren und erhob Widerklage auf Ersatz von Schaden, der ihr durch das vorsorgliche Verbot verursacht worden und nach Durchführung des Beweisverfahrens zu beziffern sei. Durch Teilvergleich vom 13./15. Juni 1977 anerkannte sie die Klage bezüglich der Marken CORALL, REXONA und LUX, einigte sich in diesen Punkten mit der Klägerin über die gegenseitigen Ansprüche und beschränkte ihr Widerklagebegehren auf den Schaden, den sie bezüglich OMO durch die vorsorgliche Massnahme erlitten habe. Das Rechtsbegehren der Klägerin umfasste daraufhin noch Waschmittel deutscher Herkunft mit der Marke OMO.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich hiess am 3. Juli 1978 das noch streitige Begehren der Klägerin gut und wies die Widerklage ab.

C. – Die Beklagte hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt. Sie beantragt, es aufzuheben, die Klage abzuweisen und die Sache zur Beurteilung der Widerklage an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie macht geltend, das Handelsgericht habe Art. 24 lit. c MSchG verkannt und Bestimmungen des Freihandelsabkommens falsch ausgelegt.

Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

I. – Nach Art. 24 lit. c MSchG kann zivilrechtlich belangt werden, wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weiss, dass sie mit einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrig angebrachten Marke versehen sind, verkauft, feilhält oder in Verkehr bringt.

a) Das Immaterialgüterrecht beruht auf dem Territorialitätsprinzip, das die Anwendung der Spezialgesetze von einer räumlichen Beziehung des Gutes zum Schutzland abhängig macht und auf dessen Gebiet beschränkt. Die Gesetze jedes Schutzlandes bestimmen selbständig, wie Rechte an Immaterialgütern entstehen und erworben werden, welchen Inhalt und Umfang sie haben. Das gilt auch für das MSchG, das den Schutz von Markenrechten und deren Verletzung durch rechtswidrige Verwendung der Marke unabhängig vom Rechtsschutz in andern Ländern regelt (TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. S. 148 ff.; H. DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. S. 52; MATTER, Kommentar zum MSchG S. 50).

Aus dem MSchG ergibt sich nach dem Territorialitätsprinzip insbesondere, dass die Eintragung einer Marke in das schweizerische Register nur Schutz in der Schweiz verleiht, der als Inhaber Eingetragene hier aber allein berechtigt ist; dieser kann daher den ausschliesslichen Gebrauch des Zeichens beanspruchen, wenn Waren mit einer ausländischen Marke,

die mit der seinigen übereinstimmt oder verwechselbar ist, auf dem schweizerischen Markt erscheinen. Das gilt selbst dann, wenn er mit dem ausländischen Markeninhaber durch Zugehörigkeit zum gleichen Konzern wirtschaftlich verbunden ist und das Zeichen im Ausland rechtmässig angebracht worden ist. Anders verhält es sich selbst zwischen zwei Konzernfirmen nur dann, wenn beide zur Kennzeichnung gleichartiger Waren die nämliche Marke im Inland gleichzeitig gebrauchen dürfen, diese insbesondere im schweizerischen Register nebeneinander eintragen liessen. Art. 6^{bis} MSchG lässt eine solche Eintragung bei Konzernmarken zu, wenn der Gebrauch der Marke durch rechtlich selbständige, wirtschaftlich eng miteinander verbundene Firmen weder zur Täuschung des Publikums über die Herkunft und die Beschaffenheit der Ware geeignet ist noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt. Jede der beiden Firmen kann sich diesfalls der Verwendung der Marke durch Dritte widersetzen, hat dagegen den Gebrauch durch die andere zu dulden (BGE 89 II 100, 86 II 272 und 274, 78 II 169/70).

Gemäss Art. 1 Ziff. 2 MSchG ist die Fabrik- und Handelsmarke ein Mittel, um die Herkunft der Ware festzustellen oder sie von andern Waren zu unterscheiden. Unter Herkunft im Sinne dieser Bestimmung ist nicht wie in Art. 18 MSchG die Beziehung zu einem Orte, einer Gegend oder einem Lande zu verstehen; gemeint ist vielmehr der Umstand, dass die Ware aus einem bestimmten Unternehmen stammt, in ihm hergestellt oder von ihm in Verkehr gebracht wird. Das trifft nicht nur zu, wenn die Marke zur Feststellung der Herkunft angebracht wird, sondern auch, wenn der Inhaber in ihr ein Mittel zur Unterscheidung der Ware sieht. Deswegen bestimmt Art. 11 Abs. 1 MSchG denn auch, die Marke dürfe nur mit dem Geschäft übertragen werden, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient (BGE 86 II 277). Bei Konzernmarken wird deren hinweisende Kraft freilich dadurch abgeschwächt, dass sie nicht die Herstellung oder den Vertrieb durch eine bestimmte Firma andeuten, sondern die Erzeugnisse als solche des Konzerns individualisieren. Gleichwohl ist auch in ihnen eine Angabe über die Herkunft der Waren zu erblicken, die von den Konzernfirmen unter der Marke erzeugt oder vertrieben werden (BGE 95 II 360 E. b und c, 86 II 279/80).

b) Art. 24 MSchG schützt den Markeninhaber nach ständiger Rechtsprechung nur gegen Handlungen, durch die das Publikum über die Herkunft eines Erzeugnisses getäuscht werden könnte (BGE 95 II 193 und 465, 86 II 279 mit Zitaten). Das gilt auch für lit. c der Bestimmung, womit vor allem der Handel mit Waren untersagt wird, die im Sinne von lit. a und b rechtswidrig mit der Marke gekennzeichnet werden. Im internationalen Warenverkehr erhält Art. 24 lit. c MSchG freilich noch eine selbständige Bedeutung, da die Kennzeichnung im Ausland vom schweizerischen Recht nicht erfasst wird; sie ist aber als rechtswidrig anzusehen, wenn die Ware ohne Zustimmung des schweizerischen Markeninhabers eingeführt wird (TROLLER, Immaterialgüterrecht II, 2. Aufl. S. 762; vgl. BGE 97 II 172). Das gilt auch für Konzernmarken, wenn die Abnehmer die damit versehene Ware nach den Umständen der schweizerischen Konzernfirma zurechnen, nicht dagegen, wenn die Marke bloss als Hinweis darauf zu verstehen ist, die Ware stamme aus irgendeinem inländischen oder ausländischen Konzernbetrieb (BGE 89 II 105 E. c, 86 II 284 E. g).

2. – Nach dem angefochtenen Urteil stammten die von der Beklagten in der Schweiz angebotenen OMO-Packungen aus dem Betrieb der Lever Sunlicht AG in Hamburg, die ebenfalls dem Unilever-Konzern angehört, die Marke OMO bisher aber nicht mit Wirkung für die Schweiz registrieren liess und sie selber auch nicht in der Schweiz gebraucht hat. Ob die deutsche Konzernfirma sich wie die schweizerische und offenbar auch andere Tochtergesellschaften darauf beschränkt, das von ihr hergestellte OMO-Waschmittel im Inland zu

vertreiben, kann offenbleiben. Für das Gebiet der Schweiz ist jedenfalls nur die Klägerin als Inhaberin der Marke OMO im Register eingetragen, ohne ihre Zustimmung folglich ausschliesslich berechtigt, das Zeichen als Fabrik- und Handelsmarke im Inland zu gebrauchen und sich einer rechtswidrigen Verwendung durch Dritte zu widersetzen. Dass sich die Klägerin nach der Hinterlegungsurkunde im Verkehr mit dem Eidg. Amt für geistiges Eigentum durch die Unilever (Schweiz) AG, Zürich, vertreten lässt, ändert daran nichts.

Was die Beklagte zur Begründung ihrer Rüge vorbringt, das Handelsgericht habe Art. 24 lit. c MSchG unrichtig ausgelegt, geht an dieser Rechtslage vorbei.

a) Das gilt vorweg von ihrem Versuch, das streitige Zeichen nicht bloss als Konzernmarke im Sinne von Art. 6^{bis} MSchG auszugeben, sondern den Gebrauch der Marke in der Schweiz selbst dann dem Konzern zuzurechnen, wenn das Zeichen hier auf Waren ausländischer Herkunft verwendet wird. Der Versuch scheitert im ersten Punkt schon daran, dass die deutsche Tochtergesellschaft des Konzerns weder von der Möglichkeit einer parallelen Eintragung gemäss Art. 6^{bis} MSchG noch von der Möglichkeit einer internationalen Registrierung mit Wirkung für die Schweiz Gebrauch gemacht hat. Dass gemäss BGE 75 I 348 ff. angebracht auch die holländische Muttergesellschaft dazu berechtigt wäre, hilft darüber nicht hinweg; der Eintrag im schweizerischen Register lautet nur auf den Namen der Klägerin.

Es liegt auch nichts dafür vor, dass eine ausländische Konzernfirma die Marke in der Schweiz neben der Klägerin gebraucht habe, was gemäss Art. 5 lit. C Abs. 3 PVUe auch die Schweiz als Verbandsland dulden müsste. Das Handelsgericht liess dahingestellt, inwieweit OMO-Packungen, die seit Mitte 1976 gelegentlich im schweizerischen Detailhandel auftauchten, aus dem Angebot der Beklagten stammten. Es stellt dagegen fest, dass die Klägerin bis heute willens gewesen und es ihr im wesentlichen auch gelungen ist, den Import ausländischer Ware mit der Marke OMO durch Dritte zu verhindern und das Zeichen in der Schweiz allein zu verwenden. Die Beklagte vermutet denn auch, dass die Konzernfirmen den Markt und damit auch den Gebrauch der Marke territorial geregelt haben und der Kontrolle der Muttergesellschaft unterstehen. Das schweizerische Recht steht dem nicht entgegen. Art. 11 MSchG gestattet vielmehr, das Markenrecht nach Staatsgebieten derart aufzuteilen, dass die gleiche Marke in verschiedenen Ländern zugunsten verschiedener Inhaber geschützt wird (BGE 78 II 170). Das leuchtet insbesondere bei einer Konzernmarke ein, die diesfalls im einzelnen Land die Bedeutung einer Individualmarke erhalten kann.

Nach der Rechtsprechung gilt der Markengebrauch durch den Lizenznehmer als Gebrauch durch den Lizenzgeber (BGE 83 II 330, 72 II 427). Die Beklagte kann daraus nichts für sich ableiten, da sie nicht behauptet, die OMO-Packungen mit Zustimmung der deutschen Konzernfirma eingeführt oder von ihr gar eine Markenlizenz erhalten zu haben; ein stellvertretender Gebrauch, welcher der deutschen Firma anzurechnen wäre, ist daher zu verneinen (vgl. TROLLER, a. a. O. I S. 332). Markenlizenzen sind übrigens nur bei wirtschaftlich enger Verbundenheit mit dem Lizenznehmer zulässig; sie haben zudem nicht den Übergang des Markenrechts auf den Lizenznehmer zur Folge, sondern geben diesem nur einen Anspruch, das Zeichen als fremdes zu gebrauchen (BGE 92 II 280). Das deutsch-schweizerische Abkommen von 1892 (BS I 1.1057, BBl 1950 III 468), wonach der Gebrauch der Marke in einem Staat auch als Gebrauch im andern gilt, wird von der Beklagten mit Recht nicht erwähnt; darauf könnte sich nach dem, was in tatsächlicher Hinsicht feststeht, nur die deutsche Firma selber berufen (BGE 100 II 231, 96 II 254/5).

Da das Zeichen OMO in der Schweiz nur von der Klägerin hinterlegt worden ist, kommt für die Rechtswidrigkeit des streitigen Markengebrauchs auch nichts darauf an, ob der Unilever-Konzern den Tochtergesellschaften gestattet, Waren unterschiedlicher Beschaffen-

heit unter dem Zeichen OMO zu vertreiben. Der Hinweis auf den Cinzano-Entscheid des Deutschen Bundesgerichtshofes (BGHZ 60 S. 185 ff.) geht schon deshalb fehl, weil der Begriff des Gebrauchs nach deutschem Recht erheblich weiter gefasst wird als nach schweizerischem (BGE 100 II 233/4) und die Konzernmarke, wie noch auszuführen ist, in EWG-Staaten eine andere Bedeutung hat als in der Schweiz. Wenn eine ausländische Konzernfirma die Marke in der Schweiz nicht eintragen lässt und hier nicht selber gebraucht, bleibt es dabei, dass die inländische Markeninhaberin sich dem Inverkehrbringen von Waren, die von jener im Ausland mit der Marke versehen worden sind und von einem Dritten eingeführt werden, in der Schweiz widersetzen kann (BGE 78 II 171).

b) Davon ist auch bei der Prüfung der Frage auszugehen, ob das Publikum durch die rechtswidrige Verwendung der Marke über die Herkunft der Ware getäuscht werden könnte. Das Handelsgericht führt dazu insbesondere aus, die Beklagte behaupte nicht, dass bisher entgegen dem Willen der Klägerin erhebliche Mengen OMO-Waschmittel eingeführt worden und hier während Jahren angeboten worden seien; die Klägerin habe sich gegen die Einfuhr vielmehr gewehrt, und zwar im wesentlichen mit Erfolg. Bei dieser Sachlage lässt sich zum vorneherein nicht sagen, die schweizerischen Endabnehmer der Ware verstünden OMO als Konzernmarke mehrerer Unternehmen, weshalb sie das Waschmittel irgendeinem Betrieb im In- oder Ausland zuschrieben.

Davon kann um so weniger die Rede sein, als die Klägerin ihr Erzeugnis auf die Bedürfnisse des schweizerischen Abnehmers abgestimmt und den inländischen Bedarf während Jahrzehnten mit dem in Olten hergestellten Produkt gedeckt haben will, was die Beklagte nach dem angefochtenen Urteil nicht zu widerlegen vermochte. Das OMO-Waschmittel der Klägerin unterscheidet sich zudem durch die beigemischten blauen Nadeln, das Parfum und seine textilschonende Wirkung namentlich von demjenigen der deutschen Firma. Bei solchen Unterschieden ist es den schweizerischen Abnehmern, wie die Vorinstanz, insbesondere gestützt auf ein EMPA-Gutachten feststellt, nicht gleichgültig, ob sie OMO-Ware irgendeines Betriebes kaufen. Hausfrauen laufen beim Kauf von OMO-Packungen deutscher Herkunft vielmehr Gefahr, über die schonende Behandlung der Wäsche oder andere Eigenschaften des schweizerischen Erzeugnisses getäuscht zu werden.

Besondere Vorteile einer Ware haben mit den Funktionen der Marke im Sinne von Art. 1 Ziff. 2 MSchG an sich freilich nichts zu tun (vgl. BGE 99 II 108/9). Gleichwohl dürfen sie bei Beurteilung der Täuschungsgefahr mitberücksichtigt werden, da sie in Verbindung mit der Marke Qualitätsvorstellungen wecken, die Ware individualisieren und deshalb selbst innerhalb eines Konzerns auf einen bestimmten Betrieb hinweisen können. Das liegt vor allem dann auf der Hand, wenn die Marke wie hier mit der Ware identifiziert wird. Der Abnehmer hat ein schützenswertes Interesse daran, in seiner auf Erfahrung begründeten Erwartung nicht dadurch getäuscht zu werden, dass unter der gleichen Marke Waschmittel angeboten werden, deren Qualität oder Eigenschaften erheblich voneinander abweichen. Dass die Qualitätserwartung durch die Marke nicht garantiert ist, hindert den Richter nicht daran, auf die Interessen der Abnehmer ebenfalls Rücksicht zu nehmen. Das angefochtene Urteil ist daher auch unter diesem Gesichtspunkt nicht zu beanstanden.

Welche Vorstellungen die Abnehmer mit einer Konzernmarke verbinden, ob sie die Ware einer bestimmten Firma zuschreiben oder ob ihnen die Herkunft innerhalb des Konzerns gleichgültig ist, sind übrigens Tatfragen, über die der kantonale Richter entscheidet. Der vorliegende Fall unterscheidet sich in tatsächlicher Hinsicht aber deutlich von dem in BGE 86 II 271 ff. veröffentlichten, wo es um international registrierte Marken eines Weltkonzerns ging und die Täuschungsgefahr schon nach tatsächlichen Feststellungen der Vor-

instanz zu verneinen war. Vergleiche mit diesem Entscheid helfen der Beklagten daher nicht. Dass die Waschmittelreklame über die Landesgrenzen hinausreicht, ist dem Handelsgericht nicht entgangen; es hat dem angesichts der marktrelevanten Unterschiede zwischen den streitigen Produkten mit Recht keine besondere Bedeutung beigemessen, pflegt doch jeder Konkurrent die Reklame auf die Vorteile seines Erzeugnisses auszurichten und Nachteile zu verschweigen. Das Risiko des Publikums, über Unterschiede zwischen Konzernwaren aus verschiedenen Ländern getäuscht zu werden, wird dadurch nicht beseitigt, sondern eher erhöht.

c) Das Handelsgericht fand, dass das mit der Klage verlangte Verbot schon nach Markenrecht begründet sei. Es liess deshalb dahingestellt, ob die Beklagte mit der rechtswidrigen Verwendung der Marke OMO nicht nur Handlungen gemäss Art. 24 lit. c MSchG, sondern auch unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG begangen habe, was in Fällen wie dem vorliegenden in der Regel zu bejahen ist (BGE 102 II 127 E. 3 mit Hinweisen). Die Frage kann auch im Berufungsverfahren offenbleiben, wenn das angefochtene Urteil zu bestätigen ist.

3. – Ein von der Bundesversammlung genehmigter Staatsvertrag wird mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden für die Schweiz verbindlich und zum Bestandteil des Landesrechts. Seine Normen können deshalb neben den Behörden auch Einzelpersonen verpflichten, wenn sie unmittelbar anwendbar, d. h. inhaltlich hinreichend bestimmt und klar sind, um im Einzelfall Grundlage eines Entscheides zu bilden. Die erforderliche Bestimmtheit geht vor allem blossen Programmartikeln ab. Sie fehlt auch Bestimmungen, die eine Materie nur in den Umrissen regeln, dem Vertragsstaat einen beträchtlichen Ermessens- oder Entscheidungsspielraum lassen oder blosser Leitgedanken enthalten, sich also nicht an die Verwaltungs- oder Justizbehörden, sondern an den Gesetzgeber richten (BGE 100 Ib 230 E. 3, 98 Ib 387, 94 I 672, 88 I 90/91).

Die Beklagte hält in der Berufung daran fest, dass das zwischen der Schweiz und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) geschlossene Freihandelsabkommen (FHA), das am 1. Januar 1973 in Kraft getreten ist (AS 1972 II 3115), die Gutheissung der Klage ausschliesse. Sie beruft sich auf Art. 13 und 20 FHA. Nach der ersten Bestimmung dürfen im Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und der Schweiz keine neuen mengenmässigen Einfuhrbeschränkungen oder Massnahmen gleicher Wirkung eingeführt werden (Abs. 1). Bestehende Beschränkungen waren am 1. Januar 1973 und Massnahmen gleicher Wirkung spätestens bis zum 1. Januar 1975 zu beseitigen (Abs. 2). Nach der zweiten Vorschrift sodann steht das FHA Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen insbesondere nicht entgegen, wenn sie aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit oder zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind (Satz 1). Die Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Vertragsparteien darstellen (Satz 2). Die Beklagte macht geltend, Art. 13 sei zusammen mit Art. 20 auszulegen; diesfalls umfassten die Massnahmen gleicher Wirkung auch das gewerbliche Eigentum. Das ergebe sich auch aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zu den angeblich gleichlautenden Art. 30 und 36 des EWG-Vertrages, worüber die Schweiz sich schon bei Abschluss des Abkommens habe Rechenschaft geben müssen.

a) Dem ist vorweg Abs. 4 der Präambel zum FHA entgegenzuhalten, wonach keine Bestimmung des Abkommens dahin ausgelegt werden darf, dass sie die Vertragsparteien von

ihren Verpflichtungen aus anderen internationalen Verträgen entbindet. Vor dem 1. Januar 1973 geschlossene Verträge gehen daher dem Abkommen vor. Dazu gehören insbesondere die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums und das Madrider Markenabkommen, die auch von mehreren EWG-Staaten, insbesondere von der Bundesrepublik Deutschland, ratifiziert worden sind (AS 1970 S. 620 und 1689, 1976 S. 923, 1978 S. 806). Nach diesen Verträgen beurteilen sich grundsätzliche Fragen, wie die Funktion, der Inhalt und die Verkehrsgeltung einer Marke, aber nach den Gesetzen des Verbandslandes, in dem der Schutz verlangt wird (BGE 99 Ib 25 E. 4, 98 Ib 182 E. 2 mit Zitaten).

Aus der Entstehungsgeschichte des FHA ist festzuhalten, dass dieses ein reines Handelsabkommen ist, das nicht wie der EWG-Vertrag einen einheitlichen Binnenmarkt mit überstaatlicher Wettbewerbsordnung, sondern bloss eine Freihandelszone schaffen will. Es beschränkt sich zudem im wesentlichen auf den industriellen Freihandel. Bei seiner Aushandlung wurde nicht nur eine Pflicht zur gegenseitigen Angleichung der gemeinschaftlichen und schweizerischen Rechtsnormen bewusst ausgeschlossen; die bestehenden Rechtsordnungen und deren uneingeschränkte autonome Durchsetzung wurden vielmehr gegenseitig vorbehalten (BGE 104 IV 179 E. c mit Hinweisen auf amtliche Stellungnahmen). Das Abkommen sieht auch kein Organ vor, das wie der Europäische Gerichtshof als Institution der EWG die unmittelbare Anwendbarkeit einzelner Normen für die Vertragsparteien verbindlich festlegen könnte. Es begnügt sich mit einem Gemischten Ausschuss, der für die ordnungsgemässe Erfüllung des Abkommens zu sorgen hat, aber nur Empfehlungen aussprechen kann (Art. 29 FHA).

Diese Unterschiede sind auch bei der Auslegung einzelner Bestimmungen zu beachten, weshalb es entgegen den Einwänden der Beklagten nicht angeht, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zu analogen Bestimmungen des EWG-Vertrages unbesehen zu übernehmen. Die Schweiz wird durch das Abkommen nicht gezwungen, ihre Wirtschaftspolitik und innere Gesetzgebung mit derjenigen der EWG zu harmonisieren, mag es auch naheliegen, in konkreten Fällen für gleichartige Probleme ähnliche Lösungen wie die Nachbarstaaten anzustreben (Botschaft zum FHA, in BBl 1972 S. 730); dies ändert jedoch nichts daran, dass der schweizerische Richter das Abkommen seinem handelspolitischen Charakter und Zweck entsprechend autonom auszulegen und anzuwenden hat. Staatsverträge sind zudem in erster Linie nach ihrem Text auszulegen. Ist dieser klar und seine Bedeutung, wie sie sich aus dem gewöhnlichen Sprachgebrauch sowie aus dem Gegenstand und Zweck des Vertrages ergibt, nicht offensichtlich sinnwidrig, so kommt eine andere Auslegung nur in Frage, wenn aus dem Zusammenhang oder aus der Entstehungsgeschichte mit Sicherheit auf eine vom Wortlaut abweichende Willenseinigung der Vertragsstaaten zu schliessen ist (BGE 97 I 363 E. 3, 96 I 648 mit Hinweisen).

b) Art. 13 FHA ist nach seinem Wortlaut klar, und für eine davon abweichende Auslegung liegen keine Anhalte vor. Mit «Massnahmen gleicher Wirkung» können nur solche gemeint sein, welche die Wareneinfuhr unmittelbar betreffen. Einfuhrverbote oder -beschränkungen, die zum Schutze des gewerblichen Eigentums gerechtfertigt sind, werden in Art. 20 FHA ausdrücklich vorbehalten. Solche Vorbehalte können sich aber auch aus dem schweizerischen Markenrecht ergeben, die Anwendung des Art. 13 FHA folglich ausschliessen.

Die Vorschriften des Art. 13 richten sich zudem an den schweizerischen Gesetzgeber und an die Verwaltung. Dass sie Rechte und Pflichten begründen würden, welche der schweizerische Richter in einem Entscheid über eine zivilrechtliche Streitigkeit zu beachten hätte, ist ihnen nicht zu entnehmen. Eine bestimmte Verhaltensnorm mit zivilrechtlichen Folgen

ergibt sich auch dann nicht, wenn Art.13 in Verbindung mit Art.20 Satz 2 und 23 FHA ausgelegt wird. Art.20 Satz 2 will Diskriminierungen und verschleierte Beschränkungen des Handels von den Rechtfertigungsgründen ausgenommen wissen, während Art.23 lediglich feststellt, welche Praktiken mit dem guten Funktionieren des Abkommens unvereinbar sind; er erklärt sie im Gegensatz zu den entsprechenden Bestimmungen des EWG-Vertrages aber weder als rechtswidrig noch als nichtig und sieht auch keine Sanktionen vor, sondern ermächtigt die Vertragsparteien lediglich, gemäss den in Art.27 FHA festgelegten Voraussetzungen und Verfahren vorzugehen (BGE 104 IV 179/80).

c) Daraus erhellt, dass das mit der Klage verlangte Verbot vor Art.13 und 20 FHA standhält, das angefochtene Urteil in diesem Punkte folglich ebenfalls nicht zu beanstanden ist. Da die Voraussetzungen des Art.24 lit. c MSchG gegeben sind, kann die Klägerin sich als Inhaberin der nach schweizerischem Recht geschützten Marke OMO auch nach Inkrafttreten des FHA gegen den Import von Waren wehren, die im Ausland mit dem gleichen Zeichen versehen worden sind.

4. – Beim vorsorglich angeordneten Verbot verhält es sich nicht anders. Es lässt sich nach der aufgezeigten Rechtslage ebenfalls nicht als rechtswidrig ausgeben, weshalb die Beklagte daraus keinen Schadenersatzanspruch ableiten kann. Damit ist der Widerklage die Grundlage entzogen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 3. Juli 1978 bestätigt.

MSchG Art.1 Abs.2 und Art.7

Markenmässiger Gebrauch

– Die Zeichen, die ein Hotel auf Krawatten und Manschettenknöpfen des Personals, auf Zucker-, Butter- oder Konfitüreportionen sowie auf Papierservietten, Feuerzeugen oder Aschenbechern anbringt, sind keine Marken im Sinne von Art.1 Abs.2 MSchG. Sie dienen nicht der Unterscheidung gegenüber Konkurrenzprodukten, sondern Reklamezwecken.

Zeichengebrauch auf Whisky- und Bierflaschen

– In Verbindung mit Waren wie Whisky und Bier, die im Hotel in Konkurrenz mit gleichen Waren Dritter vorliegen, können dieselben Zeichen dagegen echte Marken sein.

– Das Anbringen der Biermarke auf Biergläsern und -flaschen, das nach BGE 58 II 167 als Gebrauch der Biermarke gilt, lässt sich nicht mit dem Zeichengebrauch auf Butter, Zucker oder Tee vergleichen, die ein Restaurant seinen Kunden abgibt.

Usage à titre de marque

– *Les signes apposés par un hôtel sur les cravates ou à la boutonnière des jaquettes portées par les employés, ou encore sur des portions de sucre, de beurre ou de confiture ainsi que sur des serviettes en papier, des briquets ou des cendriers ne constituent pas des marques au sens de l'art. 1 al. 2 LMF. Ils ne permettent pas de distinguer les produits de ceux de la concurrence mais visent un but publicitaire uniquement.*

Usage de signes sur des bouteilles de whisky et de bière

– *En relation avec des marchandises telles que le whisky ou la bière, qui, dans un hôtel, se trouvent en concurrence avec les produits similaires de tiers, ces mêmes signes peuvent en revanche constituer des marques valables.*

– *L'apposition d'une marque de bière sur des verres et des bouteilles de bière qui, selon l'ATF 58 II 167 vaut comme usage de marque, n'a rien de comparable à l'emploi de signes sur les portions de beurre, de sucre ou de thé qu'un restaurant fournit à sa clientèle.*

PMMBl 18 (1979) I 42, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 1. Juni 1979 i. S. C.I.G.A., S.p.A., gegen das Amt.

A. – La Compagnia italiana dei grandi alberghi – C.I.G.A., S.p.A., à Venise est titulaire en Italie d'une marque verbale «CIGA» enregistrée dans ce pays le 11 novembre 1976 et inscrite à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le 4 février 1977, sous le n° 428 857 (et 428 858, marque figurative). La Suisse figure parmi les pays intéressés à cet enregistrement international.

Le 15 mars 1978, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: le Bureau) a émis un avis de refus provisoire de protection. Il relevait que les «marques de service» ne peuvent pas être enregistrées et qu'en l'espèce, «il y a présomption que le titulaire ne fournit que des prestations de service». La marque était ainsi refusée pour les services des classes 39, 41 et 42 et pour les produits désignés sous les classes 29, 30, 32 et 33. Pour ces produits, la titulaire était toutefois invitée à rendre vraisemblable qu'elle les fabrique ou en fait effectivement le commerce, ou que telle est réellement son intention.

B. – Le 9 janvier 1979, le Bureau a émis un avis de refus définitif partiel: la marque n'était admise que pour le whisky (classe 33) vendu par la titulaire dans ses restaurants et bars d'hôtels; le refus de protection était confirmé pour le surplus.

C. – La Compagnia italiana dei grandi alberghi – C.I.G.A., S.p.A., a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision du 9 janvier 1979, «dans la mesure où elle refuse la protection à la marque internationale CIGA n° 428 857 pour les produits désignés dans les classes 29, 30, 32 et 33». Le Bureau propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1. – La recourante invoque l’art. 108 al. 2 et 3 OJ et sollicite un délai d’un mois «pour la production de toutes autres pièces utiles». Les conditions prévues par l’art. 108 al. 3 OJ ne sont toutefois pas remplies en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la recourante le délai supplémentaire requis pour la production de nouvelles pièces.

2. – La recourante renonce à contester le refus d’enregistrer la marque litigieuse pour les services des classes 39, 41 et 42. Quant aux produits des classes 29, 30, 32 et 33, elle soutient que les pièces versées au dossier – sachet de thé, emballage pour morceaux de sucre, sachet de flûtes turinoises, emballage pour du beurre, «photocopie de deux pots de confiture» – démontrent qu’elle fait usage de ladite marque non seulement pour du whisky, mais également pour un certain nombre d’autres produits alimentaires, qui ne sont pas délivrés gratuitement à la clientèle. Elle se réserve en outre d’établir sa volonté d’utiliser la marque en cause pour divers autres produits rentrant dans les classes 29, 30, 32 et 33, dans l’exploitation des restaurants rattachés à ses hôtels. La recourante relève à cet égard que l’activité du restaurateur est «avant tout commerciale, voire de fabrication (préparation de mets) plus que de service».

3. – a) Selon l’art. 5 al. 1 de l’Arrangement de Madrid sur l’enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, dans la teneur qui lui a été donnée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RO 1970 p. 601 et 1694) – applicable dans les rapports entre la Suisse et l’Italie –, les conditions auxquelles la protection peut être refusée à une marque sont définies par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dont le texte de Stockholm de 1967 (RO 1970 p. 601 et 620) a été ratifié par la Suisse et l’Italie. L’art. 6 al. 1 de cette convention prévoit que les conditions de dépôt et d’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce sont déterminées dans chaque pays de l’Union par sa législation nationale.

L’art. 1^{er} al. 2 LMF considère comme marques de fabrique les signes appliqués sur les produits ou sur leur emballage, à l’effet de les distinguer ou d’en constater la provenance. En vertu de l’art. 7, seuls sont autorisés à faire enregistrer leurs marques les industriels, les producteurs, les commerçants, les administrations publiques qui exploitent une entreprise de production ou de commerce.

b) Comme le relève avec raison le Bureau, ce qui importe en l’espèce est d’établir dans quelle mesure l’emploi des signes de la recourante, tels qu’ils apparaissent dans les documents fournis, représente un usage à titre de marque conforme à la loi sur les marques, et non pas de rechercher si les prestations d’un restaurateur constituent ou non un pur service.

L’apposition de l’un des signes de la recourante sur des cravates, à la boutonnière de jaquettes ou sur des pastilles de plastique n’est à l’évidence pas destinée à distinguer un produit d’un autre, mais vise un but de publicité. Il en va de même lorsque ces signes sont appliqués sur des pailles, des portions de sucre, de beurre, de confiture, de thé, sur des savonnettes, des serviettes en papier, des briquets ou des cendriers. La recourante l’a elle-même déclaré lors de sa demande de dépôt, en écrivant après avoir énuméré ces articles: «Il cromotipo ed il marchio opportunamente posizionato proiettano l’immagine della Compagnia» (annexe 18 aux observations du Bureau). Les pièces fournies par la recourante le 2 octobre 1978 montrent bien que le signe «CIGA HOTELS» ou «CIGA» n’est pas destiné à distinguer la marchandise en question d’autres produits du même genre, car les emballages

portent déjà une marque de production: GASTALDINO pour les grissoni torinese, Galbani pour le beurre, «S.p.A. soc. italiana per l'ind. degli zuccheri, Genova» pour le sucre et «Himalaya tea, E. Klippel S.p.A. Milano» pour le thé. Le signe «CIGA», apposé sur ces emballages, ne peut donc que servir de publicité pour la recourante.

c) La recourante reproche au Bureau d'adopter une position arbitraire en admettant le signe litigieux pour du whisky, mais en le refusant pour du thé, du sucre, des biscuits, du beurre et de la confiture, tous produits dont elle «fait réellement commerce».

Le Bureau observe toutefois avec raison que contrairement aux articles tels que sucre, beurre, allumettes etc., un whisky portant la marque de la recourante peut se trouver en concurrence, au bar d'un hôtel par exemple, avec un whisky d'une autre marque; le signe apposé sur l'étiquette sert alors réellement à distinguer le produit de ceux de la concurrence. Au surplus, en vendant des bouteilles entières de whisky à des clients qui en gardent l'usage exclusif, l'hôtelier fait effectivement le commerce de cette boisson. La distinction opérée par le Bureau est ainsi fondée.

4. – Le Bureau admet avoir accepté des marques pour des sociétés telles que «Mc Donald's Corporation», mais il relève que rien ne laissait supposer dans cette raison sociale que l'on ait eu affaire à une société de service. Quoi qu'il en soit, ajoute-t-il avec raison, le Bureau ne serait pas lié par une décision isolée malencontreuse. Chaque cas doit en effet être apprécié concrètement, sans égard à un enregistrement antérieur injustifié (cf. ATF 99 Ib 340 s.).

La recourante invoque encore l'arrêt ATF 58 II 167, où le Tribunal fédéral a considéré comme marque un signe apposé sur des bouteilles et des verres à bière. Mais si l'individualisation par une marque de la bière vendue dans un restaurant se rapproche de celle du whisky de la recourante – tout au moins pour le signe apposé sur les bouteilles –, elle ne saurait être comparée à la fourniture de sucre, beurre ou thé aux clients avec un repas. On ne peut donc pas tirer argument de cet arrêt en l'espèce.

MSchG Art. 3 Abs. 2, Art. 8 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2;

MMA Art. 7

Erneuerung

– *Der ausländische Inhaber einer nationalen Marke kann sich nicht auf eine Behandlung nach Art. 7 MMA berufen, für ihn gilt Art. 8 Abs. 2 MSchG.*

Bezeichnung «MIXMASTER»

– *Die Bezeichnung «MIXMASTER» ist für Mischgeräte ein werbemässiger Qualitätshinweis. Ausdrücke wie «Meister» und «Master» sind beliebte Schlagwörter zur Anpreisung von Waren als Spitzenprodukte.*

Verkehrsgeltung

– *Der Gebrauchsunterbruch, durch den die Marke in Vergessenheit*

gerät, zerstört eine allfällige vorausgegangene Durchsetzung im Verkehr.

– Die Durchsetzung der Marke im Ausland ersetzt die im Inland erforderliche Verkehrsgeltung nicht.

Renouvellement

– Le titulaire étranger d'une marque nationale ne peut pas se prévaloir de l'art. 7 AMM; seul vaut pour lui l'art. 8, al. 2, LMF.

Indication «MIXMASTER»

– L'indication «MIXMASTER», destinée à un mixeur, constitue une indication de qualité à caractère publicitaire. Formules particulièrement prisées, les expressions «Meister» ou «Master» sont utilisées pour vanter les mérites des produits de haute qualité.

Notoriété

– Suite à une interruption de l'usage, la marque est tombée dans l'oubli; elle n'a donc pas pu s'imposer dans le commerce.

– Le fait que la marque s'est imposée en affaires à l'étranger ne suffit pas; elle doit avoir acquis une certaine notoriété en Suisse.

PMMBl 18 (1979) I 32, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 30. Januar 1979 i. S. Sunbeam Corporation gegen das Amt.

A. – Die Wortmarke «Mixmaster» ist am 12. April 1955 zugunsten der Sunbeam Corporation, Chicago, unter Nr. 157294 in das schweizerische Register eingetragen worden. Sie ist für den Gebrauch auf Küchenmaschinen und deren Zubehör bestimmt. Am 8. April 1975 ersuchte ihre Inhaberin das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum, den Eintrag der Marke im Register zu erneuern. Das Amt fand, die Wortverbindung «Mixmaster» sei rein beschreibender Art und daher nicht schutzfähig; sie besage, dass es sich bei den Geräten um hochqualifizierte Mischer handle. Eine Erneuerung sei gleichwohl möglich, wenn die Gesuchstellerin den Nachweis erbringe, dass sich das Zeichen durch langen und ununterbrochenen Gebrauch im Verkehr durchgesetzt habe.

Die Gesuchstellerin behauptete daraufhin, «Mixmaster» sei eine notorische Marke im Sinne von Art. 6 PVUe, und das damit versehene Gerät sei weltweit gesehen die erste und meistgekaufte Küchenmaschine, die von 1939 bis 1970 auch in der Schweiz massenhaft abgesetzt worden sei. Im Jahre 1970 habe der Schweiz. Elektrotechnische Verein (SEV) die technische Einrichtung der Maschine beanstandet, weshalb diese nachher nicht mehr eingeführt werden konnte. Wegen Differenzen mit ihrem Vertreter könne sie keine Umsatzzahlen angeben, aus den Jahren 1950 bis 1970 aber Prospekte und Inserate vorlegen. Das Amt erblickte darin keinen Nachweis für eine Verkehrsgeltung; es hielt der Gesuchstellerin vielmehr entgegen, aus den Unterlagen erhelle, dass sie das Zeichen stets zusammen mit der Firma «Sunbeam» verwende, es also selber als Sachangabe verstehe.

Die Gesuchstellerin bestritt dies und legte eine Liste von in den USA berühmten Marken vor, zu denen auch «Mixmaster» gehört. Sie fügte bei, der Markenbestandteil «Master» könne sich nach dem Sprachgebrauch nur auf Personen beziehen und sei als Kennzeichen für eine Maschine originell genug, um geschützt zu werden. Sie berief sich ferner auf die weltweite Eintragung der Marke, insbesondere in Englisch sprechenden Ländern, wo die Schutzfähigkeit nicht angezweifelt worden sei. Sie hielt daran auch in einer weiteren Stellungnahme fest.

Am 6. September 1978 wies das Amt das Gesuch um Erneuerung der Marke ab.

B. – Die Sunbeam Corporation führt gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, ihn aufzuheben und die streitige Marke «für Mixer und deren Zubehör», die zur Herstellung von Nahrungsmitteln und Getränken bestimmt sind, im Register erneuern zu lassen. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. – Die Beschwerdeführerin anerkennt, dass das Amt die gesetzlichen Voraussetzungen der Eintragung bei deren Erneuerung wiederum zu prüfen hat (Art. 8 Abs. 2 MSchG und Art. 18 Abs. 1 MSchV). Dazu gehört auch, dass es bei der Erneuerung von einer als unrichtig erkannten Praxis abgehen, auf veränderte Verhältnisse Rücksicht nehmen und an die Zulässigkeit der Marke erhöhte Anforderungen stellen darf (BGE 103 Ib 17 und 269/70 mit Zitaten).

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin darf das Amt das Ergebnis einer Ersthinterlegung nicht leichthin ausser acht lassen. Es besitze beim Entscheid über die Zulässigkeit einer Marke wohl ein gewisses Ermessen, das es im Zweifel aber zugunsten des Anmelders auszuüben habe, bei Prüfung der gleichen Frage insbesondere nicht anders ausnützen dürfe. Wenn der frühere Entscheid materiell richtig sei und die Verhältnisse sich wie hier nicht wesentlich geändert hätten, verlangten Rechtssicherheit und Vertrauensschutz, dass die Registerbehörde die Ermessensfrage bei Erneuerung der Marke gleich beantworte. Sonst werde im Verhältnis zu jenen Ausländern, deren Heimatland dem Madrider Markenabkommen (MMA) nicht beigetreten ist, zweierlei Recht geschaffen, da Angehörige von Mitgliedstaaten die internationale Registrierung schon durch die Zahlung der Schutzgebühr erneuern könnten. Wäre die Marke «Mixmaster» 1955 international z. B. durch eine belgische Tochtergesellschaft hinterlegt worden, so hätte das Amt die Marke erneuern müssen, da das Madrider Abkommen in der Fassung von Nizza seit 1966 für Belgien und die Schweiz gelte. Dass die Beschwerdeführerin Amerikanerin sei, rechtfertige keine andere Behandlung.

Eine Behandlung wie Angehörige aus Mitgliedstaaten kann die Beschwerdeführerin indes schon deshalb nicht beanspruchen, weil sie ihren Sitz in den Vereinigten Staaten hat und diese das Madrider Markenabkommen nicht unterzeichnet haben, ihren Angehörigen folglich nicht die Vorteile von Mitgliedstaaten verschaffen können. Die Beschwerdeführerin kann auch auf dem Umweg über eine hypothetische Hinterlegung der Marke durch eine Tochtergesellschaft in einem Mitgliedstaat nichts für sich herleiten, da eine internationale Eintragung so oder anders fehlt. Die Voraussetzungen einer internationalen und nationalen Erneuerung des Registereintrages weichen zudem erheblich voneinander ab. Im ersten Fall kann die Registrierung jederzeit durch Zahlung der Gebühr für 20 Jahre erneuert werden (Art. 7 MMA), im zweiten ist die Zulässigkeit der Marke dagegen erneut zu prüfen (Art. 8 Abs. 2 MSchG) und die Registrierung zu verweigern, wenn eine Eintragung nach den tat-

sächlichen Verhältnissen oder aus Gründen der Rechtsgleichheit sachlich nicht mehr vertretbar ist. Wollte das Amt die erhöhten Anforderungen an die nationale Erneuerung des Eintrages in Fällen wie hier übergehen und sich mit den Voraussetzungen der internationalen begnügen, so wäre darin nicht eine «schonende Ermessensbetätigung», sondern eine Verletzung des Gesetzes zu erblicken.

Dass für Angehörige der Vereinigten Staaten die Pariser Verbandsübereinkunft (PVUe) in der Stockholmer Fassung von 1967 gilt (AS 1973 II S. 1711/12), hilft der Beschwerdeführerin nicht. Grundsätzliche Fragen, welche z. B. den Inhalt oder die Verkehrsgeltung einer Marke betreffen, sind nach den Gesetzen des Landes zu beurteilen, in dem der Schutz beansprucht wird (BGE 99 Ib 25 E. 4, 98 Ib 184/5). Das ist auch den Einwänden entgegenzuhalten, die Marke «Mixmaster» sei in etwa 40 Ländern hinterlegt und ihre Inhaberin habe im Vertrauen darauf, dass das Zeichen in der Schweiz weiterhin als schutzfähig betrachtet werde, «entscheidende Dispositionen getroffen» und bis 1970 dafür hier intensiv geworben. Die Beschwerdeführerin durfte sich nicht leichthin darauf verlassen, dass die Marke nach Ablauf der Schutzdauer im schweizerischen Register erneuert werde, zumal sie die Maschine seit 1970 nicht mehr einführen konnte.

Es ist dem Amt nicht verwehrt, eine Praxis aufzugeben, wenn es sie für unrichtig oder eine Verschärfung wegen veränderter Verhältnisse oder zunehmender Missbräuche für notwendig hält und dafür sachliche Gründe anführen kann (BGE 96 I 757 E. 2 und 91 I 359 E. 6 mit Zitaten). Es will bereits vor rund 10 Jahren seine Auffassung bezüglich der Zulässigkeit von Ausdrücken wie «Master» und «Meister», die sich angeblich zu gebräuchlichen Reklameschlagwörtern entwickelten, geändert haben. Zum Beweis legt es vier Berichte von Reklameberatern und Werbeagenturen vor, die diese Entwicklung bestätigen. Wie aus seinen Beilagen erhellt, hat das Amt zudem seit Jahren mehrere Dutzend Marken, die ganz oder teilweise aus dem Wort «Master» bestanden, als unzulässig zurückgewiesen. Im vorliegenden Fall kann sich somit bloss fragen, ob die Auffassung des Amtes vor dem Gesetz standhält oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen.

2. – Nach Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG darf eine Marke nicht eingetragen werden, wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält. Als Gemeingut gelten offene oder leicht erkennbare Hinweise insbesondere auf Eigenschaften, die Beschaffenheit oder den Zweck der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist. Dass eine Wortmarke einer Fremdsprache entnommen ist und daher in der Schweiz bloss von einem bestimmten Kreis, z. B. nur von Fachleuten, als Bezeichnung einer Eigenschaft oder Warenart verwendet wird, schliesst ihre Würdigung als Gemeingut nicht aus (BGE 104 Ib 66 E. I und dort angeführte Urteile). Diese Rechtsprechung berücksichtigt, dass in der Schweiz auch Fremde leben und fremde Sprachen, insbesondere Englisch, verstanden werden. Enthält eine Marke unzulässige Hinweise auf die Ware, so rechtfertigt sich eine Ausnahme nur, wenn sie sich als Individualzeichen in der Schweiz durchgesetzt hat (BGE 103 Ib 270 E. 2 mit Zitaten).

a) Die streitige Marke besteht aus den englischen Wörtern «mix» und «Master». Das erste bedeutet als Verb insbesondere vermischen, vermengen, anrühren, zusammenmischen, das zweite als Substantiv vorweg Meister, Gebieter, Lehrer, Vorsteher (Cassell's English-German Dictionary, 12. Aufl. 1968; Wildhagen, Englisch-Deutsches Wörterbuch, 1970). Dem englischen Verb nachgebildet sind die deutschen Wörter mixen (Getränke mischen) und Mixer (jemand, der Getränke mischt), die mit dieser Bedeutung seit langem zum deut-

schen Wortschatz gehören (Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 1972; Duden, Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache, 1978 Bd. 4).

Die Wortmarke «Mixmaster» lässt sich daher zwanglos mit «Mischmeister» wiedergeben. In Verbindung mit dem Zweck der Küchenmaschine, für welche die Marke bestimmt ist, ergibt sich eine beschreibende Angabe über die Qualität der Maschine. Die Marke verspricht ein Gerät, das die zu verarbeitenden Stoffe oder Flüssigkeiten wie ein Meister, d. h. mit grosser Fertigkeit oder perfekt mischt. Darin liegt ein werbemässiger Qualitätshinweis, der erkennbar ist. Die Marke lässt sich deshalb weder als blosser Phantasiebezeichnung noch als «prägnanter Stabreim» ausgeben, «der irgendwie auf ein Mischgerät hinweist». Ihr Hinweis auf eine besondere Qualität der Maschine liegt für weite Kreise der Bevölkerung ebenso nahe wie z. B. der Sinn der Wörter «top set», «dominant», «ever fresh» und «tender», die das Bundesgericht als vergleichende oder beschreibende Beschaffenheitsangaben gewürdigt und daher als Marken abgelehnt hat (BGE 97 I 82, 96 I 250, 91 I 358; PMMBI 1974 I S. 65).

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin geht es nicht an, im Bestandteil «Master» bloss die berufliche Stellung einer Person erblicken zu wollen; das hiesse, ihn losgelöst nicht nur von der Vorsilbe «mix», sondern auch von der Maschine betrachten. Ob eine Marke zulässig sei, beurteilt sich nach dem Eindruck, den sie als Ganzes und in Verbindung mit der Ware macht. Das ist auch dem Einwand entgegenzuhalten, eine 1976 veranlasste Markenuntersuchung habe ergeben, dass der Schweizer unter «Mixmaster» nicht irgendeinen Mixer, sondern eine Phantasiemarke verstehe. Die Frage an die Fachhändler, ob sie «Mixmaster» kennen würden, galt der Verkehrsgeltung der Marke und wurde, wie aus den Angaben der Beschwerde erhellt, ohne Bezugnahme auf die Maschine gestellt. Fehl geht schliesslich auch der Versuch, die Marke als Zweifel- oder Grenzfall ausgeben zu wollen; davon kann um so weniger die Rede sein, als Ausdrücke wie «Meister» und «Master» nach den Akten zu beliebten Schlagzeilen gehören, um Waren als Spitzenprodukte anzupreisen.

b) Eine Bezeichnung, die nicht für den Gemeingebrauch freizuhalten ist, kann sich zu einem Individualzeichen für Waren aus einem bestimmten Betrieb entwickeln und damit zu einer schutzfähigen Marke werden, wenn sie während längerer Zeit ununterbrochen gebraucht worden ist. Die streitige Marke erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Die damit versehene Maschine durfte seit 1970, als der SEV deren technische Einrichtung beanstandete, nicht mehr eingeführt werden. Die Marke geriet darauf hin selbst beim Verkaufspersonal von Fachgeschäften in Vergessenheit; bei der Untersuchung von 1976 musste nach den eigenen Angaben der Beschwerdeführerin festgestellt werden, dass eine Verkehrsgeltung «schlecht-hin nicht bestand», was angesichts des vielfältigen und häufig wechselnden Angebotes von Mischgeräten nicht verwundert. Das Amt folgert daraus mit Recht, eine allfällige Entwicklung von «Mixmaster» zum Individualzeichen zwischen 1955 und 1970 sei dadurch zerstört worden, dass die Marke nachher in der Schweiz nicht mehr gebraucht worden ist.

Bei diesem Ergebnis hilft der Beschwerdeführerin auch nicht, dass die Bezeichnung «Mixmaster» vor allem in englischsprachigen Ländern ein Freizeichen wäre, sich mindestens dort im Verkehr durchgesetzt habe und in den Vereinigten Staaten geradezu als berühmte Marke gelte. Gewiss können Tatumstände wie die Verkehrsgeltung im Ursprungsland Indizien dafür sein, dass ein Individualzeichen durch fortgesetzten Gebrauch auch im Einfuhrland bekannt geworden ist (BGE 99 Ib 31). Im vorliegenden Fall wurde dieser Gebrauch in der Schweiz aber von 1970 bis heute mit der Folge unterbrochen, dass die streitige Marke nach der Untersuchung von 1976 hier überhaupt nicht mehr bekannt ist. Die Argumentation der Beschwerde läuft deshalb darauf hinaus, die erforderliche Verkehrsgel-

tung im Inland durch eine solche im Ausland ersetzen zu wollen, was nicht angeht; die Beschwerdeführerin kann sich dafür weder auf schweizerisches Markenrecht noch auf die Rechtsprechung über die Durchsetzung von Herkunftszeichen im Ursprungsland berufen (BGE 100 Ib 356, 99 Ib 25 E. 4).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Die Wortverbindung «MAKROBLEND» enthält zwei unverkennbare Hinweise auf einen Kunststoff, der durch Vermischung hochmolekularer Elemente im Blendverfahren zustande kommt. Als Marke für Kunststoff gibt sie unmittelbar Aufschluss über die Warenart und Warenstruktur.

La combinaison verbale «MAKROBLEND» contient deux références évidentes à une matière synthétique obtenues à partir d'un mélange de substances à haute densité moléculaire. En tant que marque pour des matières synthétiques elle renseigne sur le genre et la structure du produit.

PMMBl 18 (1979) I 56, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 30. Juli 1979 i.S. Bayer gegen das Amt.

*Das Bundesgericht zieht im Verfahren
gemäss Art. 109 OG in Erwägung:*

1. – Die Bayer AG in Leverkusen (BRD) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum, das am 17. April 1978 ihrer Wortmarke «Makroblend» den Schutz für das Gebiet der Schweiz endgültig verweigert hat. Die Marke ist in der Zeichenrolle des Deutschen Patentamtes eingetragen und unter Nr. 425 750 auch international registriert. Sie ist für den Gebrauch auf Waren der internationalen Klassen 1 und 17 bestimmt. Dazu gehören nach der Warenliste der Markeninhaberin insbesondere chemische Produkte für industrielle und wissenschaftliche Zwecke, künstliche und synthetische Harze sowie Kunststoffe, sei es in Form von Rohstoffen oder Halbfabrikaten.

Das Amt fand, die Marke erschöpfe sich in beschreibenden Angaben über die Zusammensetzung und Herstellung der Produkte; sie entbehre daher der Unterscheidungskraft und könne sich zudem als täuschend oder blosser Defensivmarke erweisen.

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Marke «Makroblend» in der Schweiz zu schützen, was das Amt dem Internationalen Büro mitzuteilen habe.

2. – Die angefochtene Verfügung wurde am 3. Mai 1978 vom Internationalen Büro an die Bayer AG in Leverkusen weitergeleitet. Da der 4. Mai 1978 ein Feiertag (Himmelfahrt) war, ist anzunehmen, die Sendung sei der Gesellschaft erst am Montag, dem 8. Mai, durch die Deutsche Post zugestellt worden. Die am 7. Juni 1978 in der Schweiz der Post übergebene Beschwerde kann deshalb als rechtzeitig angesehen werden. Das Amt wendet dagegen denn auch nichts ein.

3. – Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz gelten seit 1970 das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) in den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (AS 1970 S. 620 und 1689, 1973 S. 1711 und 1717). Nach Art. 5 Abs. 1 MMA darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVUe genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register abgelehnt werden dürfte. Das trifft gemäss Art. 6^{quinquies} lit. B PVUe insbesondere zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder als Beschaffenheitsangabe anzusehen ist (Ziff. 2) oder wenn sie gegen die guten Sitten verstösst (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 zu verstehen oder geeignet ist, den Käufer in irgendeiner Hinsicht irreführen. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten unter anderem offene oder unschwer erkennbare Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist (BGE 103 Ib 18/19 und 270, 101 Ib 15, 100 Ib 251, 99 Ib 24, 99 II 403, 98 II 144 und 402). Dass eine Marke aus fremdsprachigen Wörtern besteht und daher in der Schweiz bloss von einem bestimmten Kreis, z. B. nur von Fachleuten als Bezeichnung einer Eigenschaft oder einer Warenart verstanden wird, schliesst ihre Würdigung als Gemeingut nicht aus (BGE 97 I 183, 96 I 755, 95 I 479, 91 I 358). Irreführend ist eine Marke insbesondere, wenn sie beim Käufer den Eindruck erweckt, die damit versehene Ware habe bestimmte Eigenschaften, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 96 I 757 E. 3).

4. – Das streitige Zeichen ist eine reine Wortmarke, da es jeder besondern graphischen Ausgestaltung entbehrt. Es besteht aus den Teilen «makro» und «blend», die Fremdsprachen entnommen und deshalb vorbekannt sind. Sein erster Bestandteil stammt aus dem griechischen Eigenschaftswort «Makros» und bedeutet gross. Mit diesem Sinn kommt er als Vorsilbe auch in andern Wortverbindungen vor, die namentlich unter Fachleuten allgemein üblich sind. Auf dem Gebiete der Chemie gehören dazu z. B. Fachausdrücke wie Makroanalyse, Makrochemie, Makromoleküle, Makrolide und Makropolymer. Makromoleküle haben mindestens 1000 Atome und ein Molekulargewicht von 10 000; auf hochmolekularen Verbindungen sind neben vielen Naturstoffen und Umwandlungsprodukten auch zahlreiche Kunststoffe aufgebaut, die durch Polymerisation, Polykondensation und Polyaddition entstehen (Römpp, Chemie Lexikon, Stuttgart 1958, 4. Aufl. Bd. 2 Spalte 2717/18; Herders Standard Lexikon, Freiburg 1960, Bd. 2 Spalte 1124).

Der Markenbestandteil «blend» sodann ist ein englisches Wort, das je nach seiner Verwendung als Haupt- oder Tätigkeitswort mit Mischung, Gemisch, Verschnitt oder vermischen, vermengen, ineinander übergehen, sich verbinden, sich vermischen zu übersetzen ist (Cassell's English-German Dictionary 1968, Langenscheidts Enzyklopädisches Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache, je unter «blend»). Eine zur Herstellung von Kunststoffen angewandte Methode, nach der hochmolekulare Komponenten miteinander ver-

mischst werden, ist in Fachkreisen als «Blenden» oder «Blendverfahren» bekannt; das dabei entstehende Produkt wird «Polyblend» oder kurz «Blend» genannt (G. Heufer, Neue Polypropylen-Elastomerblends, in «Kunststoffen» 1978 S.145; Stoeckert, Kunststoff-Lexikon, 6. Aufl. S.259).

In Verbindung mit dem von der Beschwerdeführerin beanspruchten Warenbereich enthält die Marke «Makroblend» daher zwei unverkennbare Hinweise auf einen Kunststoff, der durch Vermischung makromolekularer Elemente im Blendverfahren zustande kommt; sie gibt damit unmittelbar Aufschluss über die Art und Struktur der Ware, hat folglich als Beschaffenheitsangabe zu gelten. Um ihr einen solchen Sinn beizulegen, bedarf es bei Abnehmerkreisen, welche von der Beschwerdeführerin mit solchen Stoffen beliefert werden, keiner besonderen Gedankenarbeit, wie in der Beschwerde behauptet wird. Das Zeichen ist von Fachleuten, die das Amt befragt hat, denn auch so verstanden worden. Dass das Wort «Makroblend» neu ist und eine geschlossene Einheit bilden soll, hilft der Beschwerdeführerin nicht. Ob eine Marke zulässig sei, beurteilt sich nach dem Eindruck, den sie in Verbindung mit der Ware als Ganzes macht. Die Neuheit eines Wortes sodann schliesst seine Würdigung als Gemeingut nicht aus; dies lässt sich namentlich dann nicht sagen, wenn es wie hier aus vorbekannten Teilen zusammengesetzt ist und sein Sinn für Abnehmer der Ware auf der Hand liegt (BGE 95 I 480). Das streitige Zeichen ist schon daher als Marke abzulehnen.

Die Beschwerdeführerin will die Marke nach ihrem Warenverzeichnis auch für «chemische Produkte» verwenden, die sie an die Industrie oder an Forschungsinstitute verkauft. Für solche Produkte wirkt die Bezeichnung «Makroblend», die auf ein Gemisch von hochmolekularen Stoffen hinweist, aber irreführend oder defensiv und darf aus diesem Grunde ebenfalls nicht als Marke zugelassen werden.

5. – Dass die Zeichen «Makrothyl», «Makropox», «Makromol» und «Makromin» international als Marken registriert worden sind, ergibt nichts zugunsten der Beschwerdeführerin. Die Marken «Makromin» und «Makromol» sind nicht für Kunststoffe eingetragen und lassen sich schon deshalb nicht mit «Makroblend» vergleichen. Das Zeichen «Makrothyl» ist u. a. für Kunststoffe enthaltende Erzeugnisse bestimmt, enthält aber eine Endsilbe mit Phantasiecharakter; seine Eintragung ist zudem 1977 nicht mehr erneuert worden. Ähnlich verhält es sich mit der Marke «Makropox», die zwar ausdrücklich für makromolekulare Stoffe registriert ist, aber ebenfalls mit einer Phantasiebezeichnung endet. Zu bedenken ist schliesslich, dass es dem Amt nicht verwehrt ist, eine Praxis aufzugeben, wenn es sie für unrichtig oder eine Verschärfung wegen veränderter Verhältnisse oder zunehmender Missbräuche für notwendig hält und dafür sachliche Gründe anführen kann (BGE 96 I 757 E.2 und 91 I 359 E.6 mit Zitaten).

MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Auch Ausdrücke oder Markenbestandteile, die nur einer Landessprache angehören, können ein Zeichen zum Gemeingut machen.

Die Marke «BIOCERNE» verspricht ein biologisches Mittel gegen Augenringe. Sie weist namentlich für die französischsprachige Käuferschaft offen auf die Beschaffenheit und den Zweck von auf biologischer Basis hergestellte «anticernes» hin.

Relèvent du domaine public les expressions ou éléments de marques libellés dans l'une des langues nationales.

La marque «BIOCERNE» couvre un traitement biologique contre les cerne. Pareille marque informe le consommateur de langue française sur la nature et le but de produits biologiques anticernes.

PMMBl 18 (1979) I 54, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 12. September 1979 i.S. Pharma-Cosma gegen das Amt.

Das Bundesgericht zieht im Verfahren gemäss Art. 109 OG in Erwägung:

1. – Die Pharma-Cosma AG in Zürich führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum, das am 12. März 1979 ihr Gesuch um Eintragung der Wortmarke «Biocerne» zurückgewiesen hat. Die Gesellschaft will mit dieser Marke «auf biologischer Basis hergestellte Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Seifen und Parfüme» kennzeichnen.

Das Amt fand, dass die streitige Marke wegen ihrer vorbekannten Bestandteile unmittelbar auf die Beschaffenheit und den Anwendungsbereich schliessen lasse, für welche sie bestimmt sei; sie taue namentlich im französischen Landesteil nicht zur Unterscheidung und dürfe daher nicht eingetragen werden.

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Verfügung aufzuheben und das Amt zu verhalten, ihrem Gesuch um Eintragung der Marke zu entsprechen.

2. – Gemäss Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG dürfen Marken insbesondere nicht eingetragen werden, wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthalten. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten unter anderem offene oder unschwer erkennbare Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit oder den Zweck der Ware, für welche die Marke bestimmt ist; diesfalls entbehrt die Marke der gemäss Art. 1 Ziff. 2 MSchG erforderlichen Unterscheidungskraft, weshalb das Amt ihre Eintragung zu verweigern hat (BGE 103 Ib 18/19 und 270, 101 Ib 15, 100 Ib 251, 99 Ib 24, 99 II 403, 98 II 144 und 402).

Beim streitigen Zeichen geht es um eine reine Wortmarke, die aus den vorbekannten Teilen «Bio» und «cerne» besteht. Mit dem für markenmässige Benützung anscheinend recht beliebten Ausdruck «bio» hatte sich das Bundesgericht in jüngerer Zeit namentlich in den Zusammensetzungen «Bioclinique» (BGE 101 Ib 15), «Biovital» (BGE 99 II 402) und «Bionorm» (Urteil vom 29. März 1977 i. S. Merck, veröffentlicht in PMMBl 1977 I 44) zu befassen. Wie in diesen Entscheiden ausgeführt worden ist, stammt der Ausdruck aus dem Griechischen, bedeutet in erster Linie Leben und kommt in Haupt- wie in Eigenschaftswörtern vor; im Wort «biologisch» weist er vor allem auf die naturreine Zusammensetzung oder Erzeugung von Nahrungsmitteln hin, die in Verbindung damit angepriesen werden. Als Hinweis auf Produkte von natürlicher Beschaffenheit werden das Wort «biologisch» und die Abkürzung «Bio» auch in der Werbung für Pflege- und Schönheitsmittel verwendet (BGE 101 Ib 17). Unter dem der französischen Sprache entnommenen Ausdruck «cerne» sodann ist

eine bleifarbige oder bläuliche Zone zu verstehen, die sich um müde Augen oder um eine schlecht behandelte Wunde zu bilden pflegt (Grand Larousse, Encyclopédique, und Le Petit Robert, Dictionnaire, je unter dem Stichwort «cerne»); im Deutschen lässt sich das Wort allgemein mit Kreis oder Ring und auf dem medizinischen Gebiet mit Augening, Augenschatten oder Wundring wiedergeben (Langenscheidts Grosswörterbuch, Französisch-Deutsch Bd. I unter «cerne»).

In Verbindung mit den Waren, die nach dem Verzeichnis der Beschwerdeführerin mit der streitigen Marke «Biocerne» versehen werden sollen, ergibt sich daher ein offener Hinweis auf die Beschaffenheit und den Zweck des Produktes. Das Zeichen verspricht ein biologisches Mittel gegen Augenringe. Darin sind beschreibende Angaben zu erblicken, weshalb sich die Wortverbindung nicht als originelle Phantasiebezeichnung ausgeben lässt, mag sie auch neu sein; das schliesst ihre Würdigung als Gemeingut nicht aus, wenn ihr Sinn für Kreise, an die sich die Marke richtet, offenkundig ist. Das trifft hier namentlich auf die französische Schweiz zu, wo die Marke wegen ihrer vorbekannten Bestandteile ohne besondere Gedankenarbeit so zu verstehen und «anticerne» bereits als ähnliche Warenart bekannt ist. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass auch fremdsprachige Ausdrücke oder Markenbestandteile, die nur einer Landessprache angehören, ein Zeichen zum Gemeingut machen können (BGE 95 I 479).

Dass das Zeichen «Biocerne» in der Bundesrepublik als schutzfähig anerkannt und zugelassen worden ist, hilft der Beschwerdeführerin nicht. Nach ständiger Rechtsprechung ist jedes Verbandsland befugt, die Zulässigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung und Verkehrsanschauung zu prüfen (BGE 89 I 297 E. 7 mit Hinweisen). Die Berücksichtigung der Verhältnisse in der Bundesrepublik liefe darauf hinaus, dass über die Bedeutung, die der Wortverbindung gerade nach der französischen Sprache zukommt, in der Schweiz hinweggesehen wird, obschon diese Sprache hier National- und Amtssprache ist (BGE 99 Ib 33 E. e).

Schliesslich kann die Beschwerdeführerin auch daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten, dass das Amt der 60er Jahre verschiedene Wortverbindungen zugelassen hat, welche ebenfalls die Abkürzung «Bio» enthalten; das gibt ihr keinen Anspruch auf Schutz einer Marke mit beschreibenden Angaben. Einige dieser Marken hatten damals noch offensichtlich Phantasiecharakter (z.B. «Biopass»); bei andern spielte die inzwischen zum Modewort gewordenen Abkürzung «Bio» noch nicht die gleiche Rolle wie in jüngster Zeit. Zu bedenken ist ferner, dass es dem Amt nicht verwehrt ist, eine Praxis aufzugeben, wenn es sie für unrichtig oder eine Verschärfung wegen veränderter Verhältnisse oder zunehmender Missbräuche für notwendig hält und dafür sachliche Gründe anführen kann (BGE 96 I 757 E. 2 und 91 I 359 E. 6 mit Zitaten).

MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Die Marke «ADVANCE» verspricht technisch fortschrittliche Erzeugnisse, die, verglichen mit ähnlichen Produkten von Mitbewerbern, eine Verbesserung oder Vervollkommnung darstellen.

Damit kommt die Marke einer verkappten Werbung für besondere Eigenschaften der mit ihr versehenen Waren gleich, wofür kein Schutz nach Markenrecht beansprucht werden kann.

Nach ständiger Rechtsprechung ist jedes Verbandsland befugt, die Zulässigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung und Verkehrsanschauung zu prüfen.

La marque «ADVANCE» fait penser à des produits en avance techniquement qui présentent une amélioration et un perfectionnement par rapport aux marchandises similaires de la concurrence.

La marque équivaut dès lors à une publicité déguisée en faveur des qualités particulières des produits; aucune protection selon le droit des marques ne saurait être revendiquée dans ces conditions.

Selon une jurisprudence constante, chaque pays membre de l'Union détermine d'après sa législation propre si la marque peut être acceptée ou si elle s'est imposée dans le commerce.

PMMBI 18 (1979) I 29, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 23. Februar 1979 i. S. Advance Tapes France gegen das Amt.

*Das Bundesgericht zieht im Verfahren
gemäss Art. 109 OG in Erwägung:*

1. Die Firma Advance Tapes France, Paris, führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum, das am 3. August 1978 ihrer Wortmarke «Advance» den Schutz für das Gebiet der Schweiz endgültig verweigert hat. Das Zeichen ist im französischen Markenregister eingetragen und unter Nr. 427 580 auch international registriert. Es ist für den Gebrauch auf Waren der internationalen Klassen 1, 5, 7, 16, 17 und 26 bestimmt. Dazu gehören chemische Produkte wie Kunstharze, Klebstoffe, Dünge- und Konservierungsmittel (Kl. 1), pharmazeutische Erzeugnisse, wie diätetische Mittel, Verbandstoffe, Desinfizierungsmittel (Kl. 5), Maschinen und Werkzeugmaschinen (Kl. 7), Papierwaren und Büroartikel (Kl. 16), Halbfabrikate aus Gummi oder Kunststoffen (Kl. 17), Broderieartikel wie Knöpfe, Nadeln und künstliche Blumen (Kl. 26). Auf Vorhalt des Amtes, das Zeichen habe teils defensiven Charakter, hat die Markeninhaberin das Warenverzeichnis erheblich eingeschränkt. Davon erfasst werden namentlich noch Klebänder für chirurgische und medizinische Zwecke, für Papierwaren, den Haushalt und jeden andern Gebrauch; ferner mit Klebstoff beschichtete Textilbänder, Dichtungs- und Isoliermaterialien sowie Verpackungstoffe aus Papier oder Karton.

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Marke «Advance» in der Schweiz zu schützen.

Zwischen Frankreich und der Schweiz gelten seit 1975 das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die Pariser Verbandsvereinbarung zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) in den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (AS 1970 S. 620 und 1689, 1976 S. 922/23, 1978 S. 806). Nach Art. 5 Abs. 1 MMA darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVUe genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register abgelehnt werden dürfte. Das trifft gemäss Art. 6^{quinquies} lit. B PVUe insbesondere zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder als Gemeingut

anzusehen ist (Ziff. 2) oder z. B. wegen Täuschungsgefahr gegen die guten Sitten verstösst (Ziff. 3).

Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgründen. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist.

Eine blossе Gedankenassoziation oder Anspielung auf die Ware machen ein Zeichen freilich noch nicht zum Gemeingut. Die Bezeichnung muss vielmehr in einem so engen Zusammenhang mit der Ware stehen, dass der Sinn der Verbindung ohne besondere Denkarbeit oder Phantasie zu erkennen ist (BGE 104 Ib 66 und dort angeführte Urteile). Dass eine Marke aus Wörtern einer Sprache besteht, die in der Schweiz weder Amts- noch Nationalsprache ist und daher hier bloss von einem bestimmten Kreis, z. B. nur von Fachleuten, als Bezeichnung einer Eigenschaft oder Warenart verstanden wird, schliesst dagegen ihre Würdigung als Gemeingut nicht zum vorneherein aus (BGE 104 Ib 66 mit Hinweisen).

2. Das streitige Zeichen ist eine reine Wortmarke, da es jeder graphischen Ausgestaltung entbehrt. Es besteht aus dem englischen Wort «advance», das je nach seiner Verwendung als Haupt- oder Tätigkeitswort, insbesondere Vorrücken, Vormarsch, Fortschritt, Vervollkommnung, Beförderung oder vorgehen, vorwärtsgehen, vorrücken, vordringen bedeutet (Langenscheidts Enzyklopädisches Wörterbuch Englisch-Deutsch, 1. Bd. 1962/69; Cassell's German-English Dictionary, 12. Aufl. 1968; R. Herbst, Dictionary of Commercial, Financial and Legal Terms, 1. Bd. 3. Aufl. 1968). In Verbindung mit dem von der Beschwerdeführerin beanspruchten Warenbereich ist die Marke «Advance» daher offensichtlich als Qualitäts- oder Beschaffenheitsangabe zu verstehen. Sie verspricht technisch fortschrittliche Erzeugnisse, die ähnlichen Produkten von Mitbewerbern vorgehen oder voraus sind, weil sie, verglichen mit ihnen oder mit bisherigen, eine Verbesserung oder Vervollkommnung darstellen. Damit kommt die Marke aber einer verkappten Werbung für besondere Eigenschaften der mit ihr versehenen Ware gleich, wofür die Beschwerdeführerin keinen Schutz nach Markenrecht beanspruchen kann (BGE 80 II 174). Dass das Wort «advance» auch andere Bedeutungen hat, ändert daran nichts, es genügt, dass sich daraus ohne besondere Denkarbeit ein Hinweis auf Eigenschaften der Ware ergibt, die damit als Marke gekennzeichnet werden sollen. Das liegt wegen des geringfügigen Unterschiedes zwischen dem englischen Wort «advance» und dem gleichbedeutenden französischen «avance» für weite Kreise der schweizerischen Bevölkerung mindestens so nahe wie z. B. der Sinn der Wörter «top set», «dominant», «ever fresh» und «tender», die das Bundesgericht nicht als Phantasiebezeichnungen gelten liess, sondern als Qualitätsangaben gewürdigt und daher als Marken abgelehnt hat (BGE 97 I 82, 96 I 250, 91 I 358; PMMBI 1974 I S. 65). Von einem Grenz- oder Zweifelsfall kann daher nicht die Rede sein.

Unerheblich ist auch der Einwand, die Marke «Advance» sei im Namen der britischen Muttergesellschaft der Beschwerdeführerin, der Advance Tapes Limited, in England ohne Bedenken für die Waren der Klassen 17 und 26 als schutzfähig anerkannt und zugelassen worden. Nach ständiger Rechtsprechung ist jedes Verbandsland befugt, die Zulässigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung und Verkehrsanschauung zu prüfen (BGE 89 I 297 E. 7 mit Hinweisen). Auf die britische Eintragung kann um so weniger etwas ankommen, als die Advance Tapes Limited nach Angaben der Beschwerdeführerin ein für Klebstoffe sehr bekanntes Unternehmen ist, was die britische Registerbehörde offensichtlich mitberücksichtigt hat, die schweizerische aber nicht davon entbindet, die Zulässigkeit der Marke nach den hier herrschenden Verhältnissen zu beurteilen (BGE 99 Ib 25 E. 4).

Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob die Marke «Advance» auch geeignet wäre, das Publikum über den technischen Stand von Waren zu täuschen, und deshalb gegen die guten Sitten verstiesse.

MSchG Art. 3 Abs. 4 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Bezeichnung «René d'Aristide» als Hauptbestandteil einer Marke.

– *Es besteht die Gefahr einer Irreführung über die geschäftlichen Verhältnisse des Markeninhabers, wenn das Publikum nicht vorhandene Beziehungen zwischen dem Träger des Namens und den damit gekennzeichneten Waren vermuten muss oder die Waren mit einer gleichnamigen fiktiven Firma in Verbindung bringt.*

– *Die Bezeichnung «d'Aristide» erhält schon zusammen mit dem Vornamen «René» die Bedeutung eines Familiennamens; erst recht stemmelt die Beifügung des Wortes «Création» die Bezeichnung «René d'Aristide» zum vermeintlichen Namen einer bestimmten Person.*

Désignation «René d'Aristide» comme élément essentiel d'une marque.

– *Il y a danger de tromperie sur les relations commerciales du titulaire de la marque lorsque le public est porté à croire à des relations en fait inexistantes entre le porteur du nom et le produit qui en est marqué ou si le public établit une relation entre les produits marqués et une entreprise fictive du même nom.*

– *La désignation d'Aristide, assortie du prénom «René», évoque un nom de famille; l'adjonction du terme «Création» renforce l'idée que l'on a affaire au nom d'une personne déterminée.*

PMMBl 18 (1979) I 78, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 20. September 1979 i.S. Hans Frank GmbH gegen das Amt.

*Das Bundesgericht zieht im Verfahren
gemäss Art. 109 OG in Erwägung:*

1. – Die Hans Frank GmbH & Co. in Bruckmühl-Heufeld (BRD) ist Inhaberin einer Marke, die im deutschen Warenzeichenregister eingetragen und unter Nr. 432 632 auch international registriert ist. Die Marke ist für den Gebrauch auf Waren der internationalen Klassen 11, 19 und 21 bestimmt, wozu insbesondere Keramikartikel für Badezimmer, Boden- oder Wandbeläge und für Gartenanlagen gehören. Sie weist auf rechteckigem dunklem Grund im Rahmen einer Zierlinie als Hauptelement die Bezeichnung «René d'Aristide» auf, die in handschriftähnlichen Buchstaben wiedergegeben ist. Darüber finden sich in der Mitte

in einer sechseckigen, mit einer Krone versehenen Umrandung das in verkleinerten, aber gleichen Buchstaben geschriebene Monogramm «RA» und auf der linken Seite in kleiner Druckschrift das Wort «CREATION». Unten steht zwischen zwei geraden Linien und wiederum in kleiner Druckschrift die Angabe «THE NAME RENE D'ARISTIDE IS THE INTERNATIONAL TRADE MARK».

Durch Verfügung vom 6. März 1979 verweigerte das Bundesamt für geistiges Eigentum dieser Marke den Schutz für das Gebiet der Schweiz, weil die Inhaberin den Markenbestandteil «René d'Aristide» nicht zu rechtfertigen vermöge und das Publikum durch dessen Verwendung als Name oder Firma getäuscht werden könne.

Die Hans Frank GmbH & Co. führt gegen diese Verfügung Verwaltungsgerichtsbeschwerde, mit der sie an ihrem Anspruch auf Schutz der Marke in der Schweiz festhält.

2. – Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz gelten seit 1970 das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) in den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (AS 1970 S. 620 und 1689, 1973 S. 1711 und 1717, 1976 S. 921/23). Gemäss Art. 5 Abs. 1 MMA darf einer international registrierten Marke eines andern Verbandslandes der Schutz in der Schweiz nur versagt werden, wenn nach den in der PVUe genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register abgelehnt werden könnte.

Im vorliegenden Fall geht es um eine Marke, die im Ursprungsland ordnungsgemäss eingetragen worden ist. Auszugehen ist deshalb von Art. 6^{quinquies} PVUe, der unter lit. B Ziff. 3 die Ablehnung einer Eintragung in das nationale Register namentlich zulässt, wenn die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst, insbesondere geeignet ist, das Publikum zu täuschen.

Dieser zwischenstaatlichen Regelung entsprechen die Vorschriften unter Art. 3 Abs. 4 sowie 14 Abs. 1 Ziff. 2 und 4 MSchG. Sie verbieten die Eintragung sittenwidriger und solcher Marken, welche eine erdennene, nachgeahmte oder nachgemachte Firma enthalten. Wirkt eine Marke täuschend, so gilt sie schon deswegen als sittenwidrig. Die Täuschungsgefahr ist zu bejahen, wenn wegen der Aufnahme eines Familiennamens in die Marke eine Irreführung über die geschäftlichen Verhältnisse des Inhabers zu befürchten ist. Das ist insbesondere anzunehmen, wenn das Publikum nicht vorhandene Beziehungen zwischen dem Träger des Namens und den damit gekennzeichneten Waren vermuten muss oder die Waren mit einer gleichnamigen fiktiven Firma in Verbindung bringt (vgl. BGE 98 Ib 9/10 und 189 ff.).

3. – Die Beschwerdeführerin weiss gegen die Gründe, die das Amt veranlassten, der streitigen Marke den Schutz in der Schweiz zu verweigern, wenig einzuwenden. Sie verweist vorweg auf die summarischen Ausführungen in ihrer Einsprache an das Amt und fügt ergänzend bloss bei, gerade das Wort «Création» mache deutlich, dass es sich beim Markenbestandteil «René d'Aristide» nicht um einen bestehenden Namen, sondern um eine Phantasiebezeichnung handle.

Damit ist gegen die Begründung des Amtes indes nicht aufzukommen. Dass und warum die Bezeichnung «René d'Aristide», die den Hauptteil der streitigen Marke ausmacht, sich nicht als Phantasieangabe ausgeben lässt, sondern als Personennamen in Erscheinung tritt, ist der Beschwerdeführerin bereits im Einspracheverfahren auseinandergesetzt worden. Dieser Eindruck wird durch die Beifügung des allgemein geläufigen Wortes «Création», mit dem namentlich in der Kleidermode und in kunstgewerblichen Branchen häufig geworben und auf einen mehr oder weniger bekannten «Créateur» hingewiesen wird, entgegen dem Ein-

wand der Beschwerdeführerin nicht beseitigt; das Wort «Création» stempelt die Bezeichnung «René d'Aristide» vielmehr erst recht zum vermeintlichen Namen einer bestimmten Person, zumal auch das Monogramm und der Nachsatz dafür sprechen. Bei dieser Sachlage verleitet die Bezeichnung «René d'Aristide» aber unvermeidlich zum Irrtum, die unter ihr in Verkehr gebrachten Waren mit dem Träger eines solchen Namens oder einer nach ihm benannten Firma in Verbindung zu bringen. Das Amt hat ihr daher zu Recht den Schutz in der Schweiz verweigert.

Das Amt hält der Beschwerdeführerin ferner mit Recht entgegen, dass die Bezeichnung «d'Aristide» auch als Familienname vorkommt und schon in Verbindung mit dem Vornamen «René» die Bedeutung eines solchen erhält. Es geht daher von vorneherein nicht an, das streitige Warenzeichen mit den international hinterlegten Marken «Etienne Aigner» vergleichen zu wollen. Für die Behauptung schliesslich, dass der Name «René d'Aristide» symbolisch als Qualitätsbezeichnung einer Warengattung gelte, fehlt jeder Anhaltspunkt.

MSchG Art.3 Abs.4, Art.8 Abs.2 und Art.14 Abs.1 Ziff. 2

Erneuerung

– Erneute Überprüfung bei der Markenerneuerung. Das Amt darf dabei von einer als unrichtig erkannten Praxis abgehen und an die Zulässigkeit der Marke erhöhte Anforderungen stellen.

Täuschungsgefahr

– Täuschungsgefahr besteht namentlich bei Zeichen, die offene oder unschwer erkennbare Bestandteile enthalten, die zur Annahme verleiten können, die Ware stamme aus einem bestimmten Land, obschon dies in Wirklichkeit nur zum Teil oder überhaupt nicht zutrifft.

Gardesoldat mit Bärenfellmütze

– Die Abbildung eines Gardesoldaten mit Bärenfellmütze wird von der Mehrheit des schweizerischen Publikums mit der englischen Palastgarde in Verbindung gebracht. Sie wirkt für nichtbritische Waren ebenso täuschend wie eine falsche Herkunftsbezeichnung.

Renouvellement

– Nouvel examen lors du renouvellement de la marque. L'Office peut s'écarter d'une pratique reconnue inexacte et fixer des exigences plus élevées quant à l'admissibilité d'une marque.

Danger de tromperie

– Constitue un danger de tromperie le signe qui contient de manière évidente ou facilement reconnaissable, des éléments susceptibles de laisser croire que les marchandises proviennent d'un pays déterminé, ce qui est vrai en partie seulement ou totalement inexact.

Soldat de garde portant le bonnet d'ours

– La majorité du public suisse fera le rapport entre l'image d'un soldat de garde portant le bonnet d'ours et la garde du palais en Angleterre. Apposée sur des marchandises qui ne proviennent pas de Grande-Bretagne, cette image risque de tromper au même titre qu'une fausse indication de provenance.

PMMBl 18 (1979) I 16, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 12. Dezember 1978 i. S. Philip Morris gegen das Amt.

A. – Die Wort/Bild-Marke «Greys» ist am 30. August 1956 zugunsten der United Kingdom Tobacco Company Limited, London, in das schweizerische Register eingetragen worden. Die Marke ist für verarbeiteten und unverarbeiteten Tabak bestimmt. Sie stellt eine rechteckige Etikette dar, die durch einen mit zwei senkrechten Strichen begrenzten Zwischenraum in zwei fast quadratische Felder aufgeteilt ist. Das linksseitige Feld zeigt das Brustbild eines Soldaten mit Bärenfellmütze, darunter zunächst in grosser Schrift den Namen «Greys» und dann in stark verkleinerten Buchstaben das Wort «Standard». Diese Angaben stehen in gleicher Form auch unter dem Bild des andern Feldes, der Name «Greys» zudem im Zwischenraum, wo er aber quer zum übrigen Text angebracht ist. Das Bild des rechtsseitigen Feldes besteht aus einem beschrifteten Ring mit aufgesetzter Krone, die beide in zwei Distelzweige eingebettet sind und von zwei stufenartig ansteigenden, beschrifteten Bandspiralen flankiert werden.

Die Wort/Bild-Marke «Greys» ist im Jahre 1971 auf die Philip Morris Incorporated, New York, übertragen worden. Am 30. August 1976 ersuchte diese Firma das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum, den Eintrag der Marke im Register zu erneuern, wobei sie den Namen «Greys» durch «The Greys» und das Wort «Standard» durch «Silk Cut» ersetzt wissen wollte. Das Amt hatte gegen diese Änderungen nichts einzuwenden, verlangte aber, dass das Warenverzeichnis auf Erzeugnisse aus England eingeschränkt werde. Es begründete dies zunächst damit, dass das Soldatenbild eine englische «Horse Guard» darstelle, die Marke folglich als Hinweis auf die Herkunft der damit bezeichneten Ware zu verstehen sei und für nicht aus England stammende Erzeugnisse täuschend wirke. In einer weiteren Stellungnahme erblickte es Anspielungen auf Grossbritannien auch im Namen «Greys», womit ein britisches Dragonerregiment bezeichnet werde, sowie in der Abbildung einer Krone mit Distelzweigen. Die Markeninhaberin hielt dem entgegen, ein britisches Dragonerregiment mit dem Namen «The Greys» existiere nicht mehr, und Bärenfellmützen würden nicht von «Horse Guards», sondern von anderen britischen Einheiten getragen; sie würden aber auch noch in Dänemark, Frankreich, Holland, Kanada, Schweden, Russland und in den Vereinigten Staaten verwendet. Das Amt liess das nicht gelten, weil die Marke durch einzelne Bestandteile und als Ganzes «einen britischen Eindruck» erwecke. Da die Gesuchstellerin das Warenverzeichnis nicht auf Produkte englischer Herkunft beschränken wollte, wies es ihr Begehren um Erneuerung der Marke mit Entscheid vom 27. Juli 1978 zurück.

B. – Die Philip Morris Incorporated führt gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, ihn aufzuheben und das Amt anzuweisen, den Eintrag der Marke im Register zu erneuern. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. – Die Beschwerdeführerin anerkennt, dass das Amt die gesetzlichen Voraussetzungen der Eintragung bei deren Erneuerung wiederum zu prüfen hat (Art. 8 Abs. 2 MSchG und Art. 18 Abs. 1 MSchV). Dazu gehört auch, dass es bei der Erneuerung von einer als unrichtig erkannten Praxis abgehen und an die Zulässigkeit der Marke erhöhte Anforderungen stellen darf (BGE 103 Ib 269/70 und dort angeführte Urteile).

2. – Gemäss Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG hat das Amt die Eintragung einer Marke insbesondere zu verweigern, wenn diese gegen die guten Sitten verstösst. Als sittenwidrig gelten u. a. Zeichen, die geeignet sind, den Durchschnittskäufer über die Herkunft der damit versehenen Waren irrezuführen. Die Möglichkeit einer Täuschung ist namentlich zu bejahen, wenn das Zeichen offene oder unschwer erkennbare Bestandteile enthält, die zur Annahme verleiten können, die Ware stamme aus einem bestimmten Land, obschon dies in Wirklichkeit nur zum Teil oder überhaupt nicht zutrifft (BGE 97 I 80, 95 I 473 E. 2 und dort angeführte Entscheide).

Nach Auffassung des Amtes ist im vorliegenden Fall eine solche Täuschungsgefahr sowohl wegen des Namens «The Greys» als auch wegen einzelner Bildelemente gegeben, nach Meinung der Beschwerdeführerin dagegen unter beiden Gesichtspunkten zu verneinen.

a) Aus den Akten erhellt, dass der Name «The Greys» einem britischen Kavallerieregiment gehört hat; dieses ist 1971 mit den «Prince of Wales Dragoon Guards» verschmolzen und einem Regiment zugeteilt worden, das jetzt «The Royal Scots Dragoon Guards» heisst. Belegt und unbestritten ist ferner, dass die einstigen «Greys» die Bärenfellmütze aufgrund eines Privilegs nach gewonnener Schlacht getragen und dass mit ihnen auch die «Horse Guards» ausnahmsweise solche Mützen aufgesetzt haben. Dieser historische Sachverhalt mag der ersten Markeninhaberin, die ihren Sitz in London hat, geläufig gewesen sein und sie zur besondern Ausgestaltung der streitigen Wort/Bild-Marke veranlasst haben. Solches Wissen auch dem schweizerischen Durchschnittskäufer zuzumuten und daraus auf eine mögliche Täuschungsgefahr für das kaufende Publikum zu schliessen, geht indes zu weit.

Das Amt selber hat den Einwand erst erhoben, nachdem es durch einen Hinweis in einem Wörterbuch auf die Bedeutung des Namens aufmerksam geworden und der Sache nachgegangen ist. Gewiss ist ihm das nicht verwehrt. Doch wenn es schon der Nachforschungen bedarf, um einschlägige Kenntnisse zu erwerben, so lässt sich nicht sagen, sie seien normalerweise auch beim Durchschnittskäufer vorhanden. Das Amt unterstellt solche Kenntnisse übrigens nicht allgemein; es vermutet sie lediglich bei «dem einen oder anderen schweizerischen Konsumenten von Tabakerzeugnissen – besonders den geschichtlich interessierten unter ihnen –», was aber nicht genügt. Es scheint diesem Punkt in der Beschwerdeantwort denn auch weniger Bedeutung beimessen zu wollen als in der angefochtenen Verfügung.

b) Nicht zu beanstanden ist dagegen der Schluss des Amtes, dass der Durchschnittskäufer angesichts des zur Marke gehörenden Soldatenbildes unwillkürlich an England denke. Dieser Eindruck liegt um so näher, als er durch die übrigen Bestandteile des Warenzeichens nicht etwa beseitigt, sondern noch verstärkt wird. Das gilt insbesondere von der markanten englischen Beschriftung sowie der abgebildeten Krone, selbst wenn die ihr beigefügten Distelzweige nicht von jedermann als schottisches Emblem erkannt werden.

Dass in England heute Bärenfellmützen nicht von «Horse Guards», sondern von «Foot Guards» getragen werden, ist belanglos. Die charakteristische Kopfbedeckung und die rot-schwarze Uniform der englischen Gardesoldaten, die vor der königlichen Hauptresidenz in London Wache stehen und insbesondere zur Zeit der Ablösung stets viele Touristen anziehen, sind weiten Bevölkerungskreisen aus Bildberichten, Filmen, illustrierten Zeitungen, Informations- und Werbeschriften bekannt. Eine nicht geringe Anzahl Schweizer dürfte die farbenprächtigen Auftritte der Garde sogar von eigenen Ferienreisen her kennen. Der Gardesoldat mit der Bärenfellmütze und dem roten Wams ist, wie das Amt mit Recht bemerkt, ein aus der britischen Öffentlichkeit nicht mehr wegzudenkendes Wahrzeichen geworden, mit dem denn auch bewusst und gezielt für den Fremdenverkehr geworben wird.

Gewiss trifft es zu, dass ähnliche Bärenfellmützen auch in andern Ländern von Garden oder militärischen Spezialeinheiten verwendet werden, Reisende folglich auch dort Soldaten mit solchen Mützen antreffen können; ob sie darin einen eigenständigen Brauch oder bloss eine Nachahmung des englischen Vorbildes erblicken, mag dahingestellt bleiben. Entgegen dem Einwand der Beschwerdeführerin lässt sich im Ernst jedenfalls nicht behaupten, dass solche Bräuche in der Schweiz ebenso bekannt wären und die streitige Abbildung des Gardesoldaten deswegen auch auf ein Drittland bezogen werden könnte. Nach den Hauptbestandteilen der Marke drängt sich gegenteils der Schluss auf, dass die grosse Mehrheit des kaufenden Publikums das Bild spontan mit der englischen Palastgarde in Verbindung bringt, weil diese Garde als Symbol einer Institution der englischen Monarchie sich nicht mit Traditionen in andern Ländern vergleichen lässt und infolge Werbung längst zu einer britischen Sehenswürdigkeit besonderer Art geworden ist.

Es kann deshalb ohne Bedenken angenommen werden, dass der Durchschnittskäufer die streitige Marke vor allem wegen des Gardistenbildes auf England bezieht und damit Gefahr läuft, über die Herkunft von Waren, die aus einem andern Lande stammen, getäuscht zu werden. Diese Gefahr unterscheidet sich kaum von derjenigen, die durch falsche Herkunftsbezeichnungen geschaffen wird, weshalb ihr aus gleichen Gründen entgegenzuwirken ist (vgl. BGE 97 I 79, 96 I 254, 95 I 473 E. 2 und dort angeführte Urteile).

MSchG Art. 31; BV Art. 4; Prozessrecht (Zürich)

- 1. Überprüfungsbefugnis des zürcherischen Kassationsgerichts hinsichtlich prozessualer und materiellrechtlicher Rügen.*
- 2. Ist in einem Streit um vorsorgliche Massnahmen nach MSchG die Frage, ob der Kläger «glaubhaft gemacht» hat, dass die Gegenpartei sein Markenrecht verletzt hat, materieller oder prozessualer Natur? Begriff des «Glaubhaftmachens».*

- 1. Pouvoir d'examen de la Cour de cassation du canton de Zurich concernant des griefs formels et matériels.*
- 2. La question de savoir si, dans un litige portant sur des mesures conservatoires selon la LMF, le demandeur a rendu vraisemblable que la partie adverse a violé son droit à la marque, est-elle de nature matérielle ou formelle? Notion de «vraisemblance».*

BGE 104 Ia 408, Urteil vom 13. Dezember 1978 i. S. Rankl und Konsorten gegen Leder-Locher AG und Konsorten sowie Kassationsgericht des Kantons Zürich.

Heiner Rankl ist Inhaber einer am 30. Mai 1974 unter der Nr. 406434 international registrierten und am 31. Dezember 1975 unter Nr. 418966 für zusätzliche Warenklassen eingetragenen Bildmarke. Lizenznehmerin für die Herstellung und den Vertrieb der mit dieser Marke versehenen Waren sind die Aigner International AG und die Etienne Aigner (Suisse) AG. Die Firma Leder-Locher AG bringt seit Dezember 1977 unter der Sammelbezeichnung «Leder-Locher «exclusive»» Lederwaren in Verkauf, die mit einem der erwähnten Marke ähnlichen Warenzeichen versehen sind.

Auf Begehren von Rankl, der Etienne Aigner International AG und der Etienne Aigner (Suisse) AG erliess der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich am 3. Februar 1978 gegenüber der Leder-Locher AG und deren beiden Verwaltungsräten Hans und Mathilde Locher im summarischen Verfahren eine vorsorgliche Massnahme. Es wurde ihnen verboten, die mit dem vorstehend geschilderten Zeichen versehenen Waren des Sortiments «exclusive» herzustellen, herstellen zu lassen, zu vertreiben, vertreiben zu lassen oder für sie zu werben, unter der Androhung der Bestrafung der Firmenorgane wegen Ungehorsams im Sinne von Art. 292 StGB. Gleichzeitig wurde den Gesuchstellern eine zwanzigtägige Frist zur Einreichung einer Klage im ordentlichen Verfahren angesetzt.

Gegen diese Verfügung erhoben die Leder-Locher AG sowie Hans und Mathilde Locher beim Kassationsgericht des Kantons Zürich Nichtigkeitsbeschwerde. Das Kassationsgericht hiess diese mit Entscheid vom 14. April 1978 gut und hob die angefochtene Verfügung des Einzelrichters auf. Zur Begründung führte es aus, Voraussetzung für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 31 MSchG sowie nach §222 Ziff. 3 der revidierten zürcherischen Zivilprozessordnung vom 13. Juni 1976 (im folgenden: ZPO) sei, dass der behauptete Anspruch glaubhaft gemacht werde. Da es dabei im Ergebnis um die vorzeitige Vollstreckung eines streitigen Verbotsanspruchs gehe, müssten an dessen Glaubhaftmachung strenge Anforderungen gestellt werden. Ein vorläufiges Verbot der Verwendung des Zeichens der Firma Leder-Locher wäre nur dann zulässig, wenn in genügendem Masse dargetan wäre, dass dieses die Marke der Gegenpartei verletze. Das sei indessen nach den Ausführungen über den Charakter der beiden Warenzeichen nicht der Fall. Der Einzelrichter habe deshalb durch Erlass eines vorsorglichen Verbotes unter den gegebenen Umständen einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz verletzt, was nach §281 Ziff. 1 ZPO zur Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde und zur Aufhebung der vorsorglichen Massnahme führen müsse.

Gegen diesen Entscheid erhoben Heiner Rankl, die Etienne Aigner International AG und die Etienne Aigner (Suisse) AG staatsrechtliche Beschwerde mit dem Antrag, es sei der Beschluss des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich vom 14. April 1978 aufzuheben und die Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht vom 3. Februar 1978 zu bestätigen. Die Firma Leder-Locher AG sowie ihre beiden Verwaltungsräte beantragen, die Beschwerde abzuweisen. Das Kassationsgericht hat auf Vernehmlassung verzichtet.

Aus den Erwägungen:

3. – a) Im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren zu beurteilen bleibt somit nur noch die Rüge, das Kassationsgericht habe kantonales Prozessrecht willkürlich angewendet und

damit gegen Art. 4 BV verstossen. In diesem Zusammenhang bringen die Beschwerdeführer vor, das Kassationsgericht habe ohne vertretbaren Grund die Nichtigkeitsbeschwerde der Leder-Locher AG und ihrer Verwaltungsräte gegen den vorsorglichen Entscheid des Einzelrichters statt auf Grund von §281 Ziff. 3 ZPO (Verletzung klaren materiellen Rechts) in Anwendung von §281 Ziff. 1 ZPO (Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes) behandelt und sich durch diese Fehlinterpretation der Nichtigkeitsgründe eine ihm nach zürcherischem Recht nicht zustehende freie Kognitionsbefugnis angemasst. Die Beschwerdegegner bemerken zu diesem Punkt einzig, von Willkür könne deshalb keine Rede sein, weil der Einzelrichter bei der Prüfung der Voraussetzungen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme sein Ermessen eindeutig überschritten habe.

b) Gemäss §69 des zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetzes in der Fassung vom 13. Juni 1976 (GVG) können vorsorgliche Massnahmen des handelsgerichtlichen Einzelrichters im Sinne von §61 GVG in Verbindung mit §222 Ziff. 2 und 3 ZPO nur mit Nichtigkeitsbeschwerde beim Kassationsgericht angefochten werden. §281 ZPO, der die Kassationsgründe aufzählt, lautet wie folgt:

«Gegen Vor-, Teil- und Endentscheide sowie gegen Rekursentscheide und Rückweisungen im Berufungsverfahren kann Nichtigkeitsbeschwerde erhoben werden, wenn geltend gemacht wird, der angefochtene Entscheid beruhe zum Nachteil des Nichtigkeitsklägers

1. auf der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes,
2. auf einer aktenwidrigen oder willkürlichen tatsächlichen Annahme oder
3. auf einer Verletzung klaren materiellen Rechts.»

Aus der Wendung «Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes» in §281 Ziff. 1 ZPO ist abzuleiten, dass der Kassationsinstanz bei der Prüfung der prozessualen Rügen des Nichtigkeitsklägers freie Prüfungsbefugnis zusteht (STRÄULI/MESSMER, a. a. O., N. 14 zu §281 ZPO). Demgegenüber darf eine Nichtigkeitsbeschwerde aus materiellen Gründen nur bei Verletzung klaren Rechts gutgeheissen werden. «Die Nichtigkeitsbeschwerde kann nur gegen grobe Verstösse und Irrtümer bei der Anwendung materiellen Rechts Abhilfe schaffen... Vorausgesetzt wird, dass über die Auslegung einer Rechtsvorschrift kein begründeter Zweifel bestehen kann» (STRÄULI/MESSMER, N. 45 zu §281 ZPO mit zahlreichen Verweisungen auf die Rechtsprechung zu der in diesem Punkt im wesentlichen gleichlautenden Bestimmung von §344 Ziff. 9 alt ZPO). Die Umschreibung der Kognitionsbefugnis des Kassationsgerichtes bei Anwendung von §281 Ziff. 3 ZPO deckt sich somit weitgehend mit derjenigen des Bundesgerichtes im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren wegen Willkür im Sinne von Art. 4 BV. Der Unterschied hinsichtlich der dem Kassationsgericht einerseits aufgrund von §281 Ziff. 1 zustehenden umfassenden und der aufgrund von §281 Ziff. 3 gegebenen beschränkten Prüfungsbefugnis zeigt, dass der Frage, welcher Nichtigkeitsgrund im konkreten Fall anwendbar sei, entscheidende Bedeutung zukommt.

4. – Nach den vorstehenden Ausführungen hängt der Entscheid über die staatsrechtliche Beschwerde davon ab, ob das Kassationsgericht ohne Willkür annehmen durfte, die Art der Auslegung des Begriffs des «Glaubhaftmachens» in einem bestimmten Rechtsstreit um vorsorgliche Massnahmen bedeute die Anwendung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes, oder ob es – wie dies die Beschwerdeführer behaupten – in Wirklichkeit materielles Recht angewendet habe, jedoch ohne zu prüfen, ob es sich dabei um klares Recht handle.

Das Kassationsgericht stütze sich im angefochtenen Entscheid sowohl auf Art. 31 MSchG als auch auf §222 Ziff. 3 ZPO. Zu Recht; denn Art. 31 MSchG enthält die materiellrechtliche Grundlage für den Erlass vorsorglicher Massnahmen auf dem Gebiete des

Markenrechtes, und §222 Ziff. 3 ZPO bestimmt in prozessualer Hinsicht, dass solche Massnahmen generell und unabhängig davon, wo sich ihre materiellrechtliche Grundlage befinde, schon vor der Hängigkeit eines ordentlichen Prozesses vom Einzelrichter im summarischen Verfahren erlassen werden können. Der Begriff des «Glaubhaftmachens» findet sich ausdrücklich weder in der einen noch in der andern der genannten Bestimmungen. Indessen ist unbestritten, dass vorsorgliche Massnahmen, die auf eine Vorwegnahme des Vollzuges des eingeklagten oder einzuklagenden Anspruchs hinauslaufen, dessen Glaubhaftmachung voraussetzen. Für das materielle Markenrecht wird dies aus der Parallele zum Patentrecht abgeleitet, dessen Art. 77 Abs. 2 die Voraussetzung des Glaubhaftmachens ausdrücklich nennt (vgl. dazu TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Basel 1971, Band II, S. 1201 f. und 1204; MATTER, Komm. zum MSchG, Zürich 1939, S. 261, N. II/3 zu Art. 31 MSchG). Unter «Glaubhaftmachen» wird im Immaterialgüterrecht ebenso wie bei der Prüfung von Gesuchen um vorsorgliche Massnahmen aus anderen Rechtsgebieten ein Wahrscheinlichkeitsbeweis verstanden (vgl. für das Immaterialgüterrecht: TROLLER, a. a. O. S. 1202). Das Bundesgericht hat in einem Entscheid zum bernischen Recht, das sich in diesem Punkt nicht vom zürcherischen unterscheidet, ausgeführt, Glaubhaftmachen heisse, dass der Richter nicht von der Richtigkeit der aufgestellten tatsächlichen Behauptungen überzeugt zu werden brauche, sondern dass es genüge, ihm aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln, ohne dass er dabei die Möglichkeit ausschliessen müsse, dass die Verhältnisse sich anders gestalten könnten. Sodann fährt das Gericht fort (BGE 88 I 14 f.):

«Ob sich die «Glaubhaftmachung» auch auf die rechtliche Begründetheit des Anspruchs beziehe, ist umstritten. Während Leuch (N. 3 zu Art. 326 bern. ZPO) die Annahme vertritt, der Richter habe «restlos» abzuklären, ob der Anspruch unter den glaubhaft gemachten tatsächlichen Voraussetzungen Bestand habe, neigt die Praxis dazu, um der erforderlichen Raschheit des Verfahrens willen sich (wenigstens in schwierigen Rechtsfragen) auf eine summarische Prüfung zu beschränken (vgl. ZR 47 Nr. 96 S. 214).»

Im vorliegenden Fall muss zu dieser Frage nicht Stellung genommen werden. Es genügt, festzustellen, dass der Begriff des «Glaubhaftmachens» notwendigerweise zwei Aspekte aufweist: einerseits ist dem Richter die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der anspruchsbegründenden Tatsachen darzulegen, und andererseits muss dieser entweder abschliessend oder doch zum mindesten summarisch prüfen, ob sich aus diesen Tatsachen der geltend gemachte Anspruch ergibt. Das erste ist offensichtlich eine prozessuale, das zweite eine materiellrechtliche Frage.

5. – Geht man hiervon aus, so ergibt sich für den vorliegenden Fall folgendes:

Der angefochtene Entscheid des Kassationsgerichtes bezieht sich nicht auf Beweisfragen. Es handelte sich nicht darum, zu prüfen, ob der Einzelrichter bestimmte zusätzliche Erhebungen etwa über die Verwechselbarkeit der streitigen Marken oder über den Gebrauch hätte anstellen müssen (vgl. STRÄULI/MESSMER, a. a. O., N 34 zu §281 ZPO). Vielmehr ging das Kassationsgericht von den vorliegenden Akten aus, die es in Übereinstimmung mit dem Einzelrichter mindestens für das Massnahmeverfahren als ausreichend betrachtete. Überprüft und nicht gebilligt hat das Kassationsgericht einzig die Feststellung des Einzelrichters, die nicht nur glaubhaft gemachten, sondern sich – soweit hier wesentlich – klar aus den Akten ergebenden Tatsachen liessen wenigstens bei summarischer Prüfung den Schluss auf eine Markenrechtsverletzung zu. Es hat sich somit nicht mit der prozessualen, sondern mit der materiellrechtlichen Seite des Glaubhaftmachens befasst. Zwar wird im Entscheid ausgeführt, Gesuche um vorsorgliche Massnahmen der hier in Frage stehenden Art stellten tat-

sächlich eine vorweggenommene Vollstreckung des behaupteten Verbotsanspruches dar, weshalb an die Glaubhaftmachung strenge Anforderungen zu stellen seien. Das ändert aber nichts daran, dass das Kassationsgericht nicht die Beweiserhebung durch den Einzelrichter als ungenügend betrachtete, sondern die materiellen Voraussetzungen für die angestrebte Massnahme.

Denkbar wäre allenfalls, dass das Kassationsgericht der Auffassung war, der zürcherische Gesetzgeber habe den Entscheid des Sachrichters über vorsorgliche Massnahmen ganz allgemein als einen reinen Verfahrensentscheid betrachtet; denn nur wenn dies zuträfe, könnte die Behauptung, eine solche Massnahme sei aus materiell unzureichenden Gründen erlassen worden, als Rüge der Verletzung «eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes» aufgefasst werden. Es ist fraglich, ob ein solcher Standpunkt mit dem Bundesrecht vereinbar wäre (BGE 56 II 324). Vor allem aber liefe er darauf hinaus, der Kassationsinstanz im Rechtsmittelverfahren gegenüber dem Handelsgericht und seinem Einzelrichter praktisch die nämliche Stellung einzuräumen, wie sie einer Rekursinstanz zukommt. Das widerspricht aber klarerweise dem Willen des zürcherischen Gesetzgebers, der anlässlich der Revision von GVG und ZPO vom 13. Juni 1976 den Rekurs gegenüber solchen Entscheidungen ausdrücklich fallen gelassen hat (vgl. Protokoll der kantonsrätlichen Kommission S.291/292, 694 und 709; Protokoll des Kantonsrates 1974/1975, S. 7319).

Hatte das Kassationsgericht somit offensichtlich eine materiellrechtliche Frage zu beurteilen, bei der ihm nach §281 Ziff.3 ZPO lediglich beschränkte Überprüfungsbefugnis zustand, so ist es in Willkür verfallen, wenn es sie als verfahrensrechtliche Frage behandelte und gemäss §281 Ziff.1 ZPO freier Prüfung unterwarf. Dies führt zur Aufhebung des angefochtenen Entscheides. Dem Kassationsgericht obliegt es, die Verfügung des Einzelrichters unter dem Gesichtswinkel von §281 Ziff.3 ZPO, d.h. mit beschränkter Kognitionsbefugnis, neu zu überprüfen.

PVUe Art. 6^{ter}; Bundesgesetz vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen Art. 5.

1. Das Bundesgesetz gewährt den Namen, Sigeln und Zeichen der zwischenstaatlichen Organisationen einen weitergehenden Schutz als Art. 6^{ter} der Pariser Verbandsübereinkunft; letztere Bestimmung kann nicht zugunsten einer einschränkenden Anwendung des Bundesgesetzes angerufen werden.

2. Der Gebrauch des Namens oder des Sigels einer zwischenstaatlichen Organisation in einer Firma ist selbst dann verboten, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht.

3. Auf Art. 5 des Bundesgesetzes darf sich nur berufen, wer selber den Namen, das Sigel oder das Zeichen einer zwischenstaatlichen Organisation benützt; eine Tochtergesellschaft kann nicht die Benützung durch die Muttergesellschaft geltend machen.

4. Nur die in der Schweiz erfolgte Benützung von Namen, Sigeln und

Zeichen einer zwischenstaatlichen Organisation schafft wohlverworbene Rechte im Sinne von Art. 5 des Bundesgesetzes.

5. Löschung einer Firma, die entgegen den Bestimmungen des Bundesgesetzes gebildet und eingetragen wurde.

1. La LPNE accorde aux noms, sigles et emblèmes des organisations intergouvernementales une protection plus étendue que celle prévue à l'art. 6^{ter} de la Convention de Paris; cet article ne peut être invoqué en faveur d'une application restrictive des dispositions de la LPNE.

2. L'emploi, dans une raison de commerce, du nom ou du sigle d'une organisation intergouvernementale est interdit même s'il ne crée aucun risque de confusion.

3. L'art. 5 LPNE ne peut être invoqué que par celui qui a fait personnellement usage du nom, du sigle ou de l'emblème d'une organisation intergouvernementale; une filiale ne peut se prévaloir de l'usage fait par sa société mère.

4. Seul l'usage fait en Suisse des noms, sigles et emblèmes d'une organisation intergouvernementale crée des droits acquis au sens de l'art. 5 LPNE.

5. Radiation d'une raison de commerce formée et inscrite en violation des dispositions de la LPNE.

BGE 105 II 135, Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Mai 1979 i. S. BIS, Services et travail temporaire S. A. gegen Département de l'économie publique du canton de Genève.

Les noms, noms abrégés et sigles de la Banque des Règlements Internationaux ont été publiés dans la Feuille fédérale du 9 septembre 1965 (FF 1965 II, p. 1075) en application de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (R. S. 232.23, ci-après abrégée en LPNE). Le sigle BIS, également publié, est l'abréviation du nom anglais de la banque: Bank for International Settlements.

La société «BIS, Services et Travail Temporaire S. A.», a été constituée le 25 mars 1977 à Genève. Elle y a été inscrite le 30 mars 1977 sur le registre du commerce. Son but est la «mise à disposition... de tout personnel, main-d'œuvre et services». Elle est une filiale de la société «BIS, Société internationale de services» fondée à Paris en 1954.

Le 7 septembre 1977, sur requête de la Banque des Règlements Internationaux, le préposé au registre du commerce de Genève a sommé la société «BIS, Services et Travail Temporaire S. A.», de demander la modification de sa raison de commerce, à savoir la radiation du sigle BIS. La société a fait opposition, soutenant que l'emploi du sigle BIS dans son nom commercial ne pouvait créer de confusion avec la Banque des Règlements Internationaux.

Le préposé au registre du commerce a transmis le dossier au Département cantonal de l'économie publique, autorité de surveillance. Le 30 novembre 1978, le Département a ordonné au préposé de radier le sigle BIS sur le feuillet ouvert pour la société «BIS, Services et Travail Temporaire S.A.».

La société «BIS, Services et Travail Temporaire S.A.» a formé un recours de droit administratif tendant à l'annulation de la décision.

Considérant en droit:

1. – L'art. 3 al. 1 LPNE interdit l'utilisation des noms, sigles et emblèmes désignant des organisations intergouvernementales auxquelles appartiennent un ou plusieurs pays de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle. L'interdiction s'étend aux noms et sigles en anglais et dans les langues officielles de la Suisse. L'inscription au registre du commerce de raisons individuelles ou sociales formées en violation de cette disposition est interdite (art. 6 al. 1 LPNE).

La Banque des Règlements Internationaux est une organisation intergouvernementale à laquelle appartiennent plusieurs pays membres de l'Union de Paris, dont la Suisse. En exécution de l'art. 4 LPNE, son sigle anglais «BIS» a été publié dans la Feuille fédérale du 9 septembre 1965 (FF 1965 II p. 1075).

2. – La recourante soutient que les art. 3 et 6 LPNE doivent être interprétés à la lumière des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, révisée à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967 (RO 1970, p. 620). Selon l'art. 6^{er} al. 1 litt. b de la Convention de Paris, les Etats contractants s'obligent à refuser ou invalider l'enregistrement et à interdire l'utilisation, comme marques de fabrique ou de commerce, des noms, sigles et emblèmes désignant des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres. Toutefois aucun pays de l'Union n'est tenu d'appliquer cette disposition au détriment de titulaires de droits acquis de bonne foi avant l'entrée en vigueur de la Convention dans ce pays; les pays de l'Union ne sont pas non plus tenus d'appliquer cette disposition lorsque l'enregistrement et l'utilisation de la marque n'entraînent aucun risque de confusion entre l'utilisateur et l'organisation en cause, ni ne suggèrent l'existence d'un lien entre eux (art. 6^{er} al. 1 litt. c). De l'avis de la recourante, l'art. 45 ORC permet, dans des conditions similaires, l'emploi de désignations nationales dans une raison de commerce. Les art. 3 et 6 LPNE ne sauraient, soutient-elle, assurer aux noms, sigles et emblèmes des organisations intergouvernementales une protection que la Convention de Paris ne leur garantit pas et qui, au surplus, n'est pas accordée aux désignations nationales.

a) Le juge et l'autorité administrative sont liés par le texte clair d'une disposition légale s'il n'est pas inconciliable avec le sens réel de la loi (ATF 101 Ia 207). La recourante n'a avancé aucun argument décisif en faveur d'une application restrictive des art. 3 et 6 LPNE. Au contraire, le texte sans équivoque de ces deux articles exprime fidèlement la pensée du législateur.

b) En adoptant la LPNE, le législateur fédéral n'entendait pas uniquement permettre la ratification de l'Acte de Lisbonne (art. 6^{er}, ancien art. 17 et actuel art. 25 de la Convention de Paris). Il voulait également faire droit à une requête présentée par l'office européen de

l'Organisation des Nations Unies et par d'autres organisations intergouvernementales (FF 1961 I 1334 ss.).

En 1957, le directeur de l'office européen avait demandé que le Gouvernement suisse voulût bien étudier les mesures à prendre pour la protection du nom, du sigle et de l'emblème de l'Organisation des Nations Unies. Il souhaitait une protection semblable à celle que la loi fédérale du 25 mars 1954 accordait à l'Organisation mondiale de la santé (RO 1954 p. 1323 ss.).

L'art. 3 LPNE ne fait que généraliser la protection que les art. 1 et 2 de la loi du 25 mars 1954 assuraient au nom, au sigle et à l'emblème de l'Organisation mondiale de la santé. L'art. 6 LPNE est identique à l'art. 3 de la loi de 1954. Enfin l'art. 5 LPNE est repris de l'art. 4 de la loi précitée, qui réservait les droits acquis des utilisateurs de bonne foi s'il n'en résultait aucun préjudice pour l'Organisation mondiale de la santé.

La loi du 25 mars 1954 sur laquelle la LPNE a été calquée, était antérieure de quatre ans à l'Acte de Lisbonne. On ne peut donc exclure *a priori* que le législateur fédéral ait voulu accorder aux noms et sigles des organisations intergouvernementales une protection plus étendue que celle garantie par la Convention de Paris.

c) L'art. 6^{ter} al. 1 litt. b de la Convention de Paris définit la protection minimum que les Etats de l'Union doivent accorder aux noms et sigles des organisations intergouvernementales. Les parties contractantes peuvent refuser cette protection dans certains cas (art. 6^{ter} al. 1 litt. c), mais rien ne les oblige à user de cette faculté (G. H. C. BODENHAUSEN, Guide d'application de la Convention de Paris, p. 101). Un examen comparé de la LPNE et de la Convention de Paris montre que le législateur fédéral a consciemment accordé aux organisations internationales une protection plus étendue que celle de l'art. 6^{ter} de la Convention.

La LPNE interdit toute imitation des emblèmes d'une organisation internationale (art. 1 al. 2, 2 al. 2, 3 al. 2), alors que la Convention de Paris en prohibe uniquement l'imitation au point de vue héraldique (art. 6^{ter} al. 1 litt. a; FF 1961 I p. 1336 s.).

L'art. 6^{ter} de la Convention de Paris ne règle que l'enregistrement et l'utilisation de marques de fabrique ou de commerce. Il ne s'applique pas à l'utilisation des noms, sigles ou emblèmes protégés comme marques de service (BODENHAUSEN, op. cit., p. 99) ou comme éléments du nom commercial. L'art. 6 LPNE, au contraire, prohibe également l'enregistrement de raisons de commerce formées en violation des art. 1 à 3.

La Convention de Paris permet aux Etats de l'Union de réserver les droits de ceux qui, de bonne foi, auront fait usage, avant l'entrée en vigueur de la Convention, des noms, sigles ou emblèmes d'une organisation internationale (art. 6^{ter} al. 1 litt. c). L'art. 5 LPNE ne réserve de tels droits que s'il n'en résulte aucun préjudice pour l'organisation intergouvernementale en cause.

On ne peut donc invoquer l'Acte de Lisbonne pour limiter la protection que le texte clair des art. 3, 5 et 6 LPNE assure aux noms, aux sigles et aux emblèmes des organisations intergouvernementales. Aucune disposition de la loi n'autorise l'emploi du sigle d'une organisation intergouvernementale lorsque tout risque de confusion est exclu. En conséquence, un tel emploi est interdit même dans cette hypothèse.

d) L'art. 45 ORC règle exclusivement l'utilisation de désignations nationales dans une raison de commerce. Il ne s'applique donc pas en l'espèce. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est pas inconcevable que la loi accorde aux noms et sigles des organisations internationales une protection plus large qu'aux désignations nationales.

3. – La recourante fait valoir que la société «BIS, Société internationale de services», utilise son nom commercial dans divers pays d'Europe depuis sa création à Paris en 1954, alors que le sigle BIS de la Banque des Règlements Internationaux n'a été publié dans la Feuille fédérale qu'en 1965. Elle invoque l'art. 5 LPNE, lequel dispose:

«Celui qui, avant la publication prévue à l'art. 4, aura commencé à faire, de bonne foi, usage des noms, sigles, armoiries, drapeaux et autres emblèmes protégés, pourra continuer à en faire le même usage s'il n'en résulte aucun préjudice pour l'organisation intergouvernementale intéressée...»

a) Seul peut être mis au bénéfice de cet article celui qui a fait personnellement usage du nom, du sigle ou de l'emblème d'une organisation intergouvernementale. Un commerçant ne saurait prétendre utiliser le sigle d'une organisation intergouvernementale en se prévalant de l'usage qu'un tiers en aurait fait de bonne foi avant la publication dans la Feuille fédérale.

Quels que soient les liens économiques unissant une filiale à sa société mère, la société «BIS, Services et Travail Temporaire S. A.», à Genève, est, de par la volonté de ses fondateurs, une personne morale distincte de «BIS, Société internationale de services», à Paris. Celle-ci est juridiquement un tiers pour celle-là. La recourante ne saurait donc se prévaloir de l'usage du sigle BIS par la société française.

b) Les dispositions de la LPNE ont un caractère essentiellement pénal (FF 1961 I, p. 1337). Elles sont l'expression en droit interne d'un engagement implicitement contracté par la Suisse lorsqu'elle accueille une organisation internationale, celui de «prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'institution sur son territoire» (FF 1961 I, p. 1335). De la nature et du but de ces normes découle que leur champ d'application est limité au territoire sur lequel s'étend la souveraineté suisse. En l'absence de disposition contraire, la LPNE ne régit que des faits qui se produisent en Suisse et son art. 5 ne s'applique qu'à l'usage fait en Suisse des noms, sigles et emblèmes d'organisations internationales. L'usage fait à l'étranger ne fonde pas de droits acquis au sens de l'art. 5 LPNE (dans le même sens, pour l'interprétation de l'art. 6^{ter} al. 1 litt. c de la Convention de Paris, BODENHAUSEN, op. cit., p. 101). Or, la recourante ne prétend pas qu'elle-même ou sa société mère ait fait usage du sigle BIS en Suisse avant le 9 septembre 1965.

4. – La recourante fait valoir qu'une modification de sa raison sociale lui causerait un préjudice considérable, sans rapport avec l'intérêt de la Banque des Règlements Internationaux à l'usage exclusif du sigle BIS. Les exigences de la sécurité juridique s'opposeraient à la modification d'un acte administratif formateur de droits subjectifs.

a) Il est conforme à la nature du droit public et à l'intérêt public qu'un acte administratif contraire à la loi puisse être révoqué. La sécurité du droit peut cependant exiger qu'une décision administrative en force ne soit pas remise en question. En l'absence de norme réglant la révocation d'un acte administratif illégal, la solution est dictée par la mise en balance de l'intérêt public à l'application du droit objectif et des exigences de la sécurité du droit. Ces dernières l'emportent notamment lorsque l'acte administratif a fondé des droits subjectifs, ou lorsque la décision a été prise à la suite d'une procédure d'opposition et d'enquête permettant d'examiner l'intérêt public sous tous ses aspects et de le comparer aux intérêts privés auxquels il se heurte, enfin lorsque le particulier a déjà fait usage d'un droit qui lui avait été conféré (ATF 100 Ib 302; 99 Ib 340 et les arrêts cités).

b) Si l'acte administratif conférant au particulier un droit dont il a fait usage ne peut généralement être révoqué, ce principe ne vaut que pour les décisions autorisant un acte unique, et non pour celles qui permettent à l'administré d'adopter un comportement durable (ATF 100 Ib 303 consid. 4).

L'inscription d'une raison individuelle ou sociale sur le registre du commerce fonde certes un droit subjectif. L'inscription opérée, le commerçant a l'usage exclusif de son nom commercial (art. 956 CO). Mais son droit subjectif est opposable aux tiers, et non à l'Etat (ATF 82 I 43 ss.). L'inscription ne confère pas au commerçant le droit d'utiliser une raison individuelle ou sociale fautive, fallacieuse ou contraire à l'intérêt public. Cela découle à l'évidence des art. 944 al. 1 CO, 38 et 61 ORC qui permettent la modification ou la radiation d'office de raisons de commerce non conformes aux prescriptions.

La procédure d'inscription, enfin, ne permet pas au préposé d'examiner, sous tous ses aspects, la conformité de la raison de commerce avec l'intérêt public. Son pouvoir d'examen est limité aux renseignements unilatéraux et lacuneux dont il dispose (PATRY, in Schweizerisches Privatrecht, tome VIII/1, p. 128).

c) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intérêt public à l'élimination d'une raison de commerce qui ne répond pas aux exigences légales l'emporte sur l'intérêt privé du titulaire (ATF 100 Ib 36; 99 Ib 340; 82 I 42 ss.; 77 I 163). L'intérêt public à la protection des noms, sigles et emblèmes des organisations internationales a un caractère prépondérant. Il l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante, d'autant que la Banque des Règlements Internationaux est intervenue dans les plus brefs délais pour obtenir la radiation de l'inscription irrégulière.

IV. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 12 Abs. 2; ZGB Art. 8

Schaden infolge vorsorglicher Massnahmen gemäss UWG.

Behauptungs- und Substanziierungspflicht als Fragen des Bundesrechts. Anforderungen an das Bestreiten rechtserheblicher Tatsachen, insbesondere wenn es um das Mass und die Berechnung von Schadenersatz sowie um den Kausalzusammenhang geht.

Haftung des Antragstellers: Bei der Bestimmung des Ersatzes sind Verschulden des Schädigers und Mitverschulden des Geschädigten mitzuberücksichtigen.

Domage consécutif à des mesures provisionnelles en matière de concurrence déloyale.

Application du droit fédéral à l'obligation d'alléguer les faits à l'appui d'une prétention. Exigences auxquelles est soumise la partie qui con-

teste des faits pertinents, lorsqu'il s'agit en particulier de l'évaluation et du calcul de dommages-intérêts, ainsi que du rapport de causalité.
Responsabilité du requérant: pour fixer la réparation, il faut prendre en considération la faute de l'auteur du dommage et la faute concurrente du lésé.

BGE 105 II 143 und Praxis 68 (1979) 450, Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Mai 1979 i.S. C. und C.S. AG gegen L.

Aus den Erwägungen:

6. – Die im kantonalen Verfahren angeordneten vorsorglichen Massnahmen erwiesen sich im ersten Prozess als überwiegend, im zweiten als gänzlich unbegründet. Was die Kläger dagegen vorbringen, scheidet an den Ergebnissen der materiellen Beurteilung, die auch für die vorsorglich angeordneten Verbote gilt (vgl. BGE 105 II 61 E.4). Für den ihm daraus erwachsenen Schaden forderte der Beklagte, gestützt auf Art. 12 Abs. 2 UWG, widerklageweise Fr. 200 000.– Ersatz. Das Zivilgericht Basel-Stadt hat ihm Fr. 191 696.85 zugesprochen.

a) Nach dem angefochtenen Urteil hat der Beklagte seine Schadenersatzforderung einerseits mit Kosten von mindestens Fr. 100 000.– für die Einführung neuer Warenbezeichnungen, andererseits mit Verlusten infolge empfindlichen Umsatzrückganges und mit Minderung des Erlöses beim Geschäftsverkauf begründet. Den Klägern hielt das Zivilgericht entgegen, sie hätten sich damit begnügt, die Schadensberechnung des Beklagten «vollumfänglich» zu bestreiten, dadurch gegen die ihnen obliegende Substanziierungspflicht verstossen und die Folge davon zu tragen (§§ 56 Abs. 3 und 61 ZPO). Die nicht substanziert bestrittenen Beträge von Fr. 43 696.85 für Änderung der Warenbezeichnungen und Fr. 63 000.– für Umtriebe und Kundenbesuche seien daher ohne weiteres, die Summe von Fr. 42 500.– als Umsatzrückgang je «Verbotsmonat» lediglich unter Begrenzung auf die Monate Februar und März 1974 mit Fr. 85 000.– zuzusprechen. Die Kläger erblicken darin eine Verletzung von Art. 8 ZGB.

aa) Nach dieser Vorschrift hat, wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Damit sind für den ganzen Bereich des Bundeszivilrechts auch die Folgen der Beweislosigkeit geregelt. Der Vorbehalt anderer gesetzlicher Bestimmungen kann sich ebenfalls nur auf das Bundesrecht beziehen (KUMMER, N.20/22 und 48/52 zu Art. 8 ZGB).

In BGE 98 II 116/7 wurde die Rechtsprechung zur Behauptungs- und Substanziierungspflicht unter dem Gesichtspunkt des Art. 8 ZGB verdeutlicht. Danach entscheidet sich nicht nach kantonalem Prozessrecht, ob eine Partei einen ihr nach Bundesrecht zustehenden Anspruch durch ihre Sachvorbringen ausreichend substanziert habe. Da das Bundeszivilrecht verlange, dass jede sich darauf gründende Rechtsbehauptung bei hinreichendem Interesse zum Urteil zuzulassen sei, entscheide es auch darüber, ob die von einer Partei form- und fristgemäss angeführten Tatsachen erlauben, ihre Rechtsbehauptung zu beurteilen. Der kantonale Richter verletze daher Bundesrecht, wenn er eine Klage zu Unrecht mit der Begründung abweise, sie sei ungenügend substanziert worden.

Bundesrecht ist ferner verletzt, wenn der kantonale Richter über rechtserhebliche Tatsachen überhaupt nicht Beweis führen lässt (BGE 102 II 12, 102 III 13, 97 III 14, 95 II 467, 90 II 468) oder Behauptungen einer Partei unbekümmert darum, dass sie von der Gegenpartei bestritten worden sind, als richtig hinnimmt (BGE 96 I 199, 80 II 295, 75 II 103, 71 II 127/8). Was bezüglich der Wertung für behauptete Tatsachen gilt, muss daher auch für die form- und fristgemäss vorgebrachte Bestreitung solcher Tatsachen gelten, zumal letztlich von dieser Wertung abhängt, ob Art. 8 ZGB auf eine anspruchsbegründende Tatsache, die von der einen Partei behauptet, von der andern dagegen bestritten wird, anwendbar ist; sonst könnte das kantonale Recht die bundesrechtliche Beweislastregel durch übertriebene Anforderungen im einen wie im andern Bereich illusorisch machen.

bb) Wo der Richter auf dem Wege der Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt, eine Tatsache sei bewiesen, ist die Frage der Beweislastverteilung freilich gegenstandslos (BGE 100 Ia 16, 98 II 86 mit Zitaten; KUMMER, N. 23 zu Art. 8 ZGB). Abgesehen von diesem Fall bleibt es aber dabei, dass vom Nachweis behaupteter rechtserheblicher Tatsachen nur das klare, ausdrückliche oder stillschweigende prozessuale Zugeständnis der Gegenpartei entbindet, und dass die Frage, ob ein solches vorliege, nicht von einer Erklärung abhängig gemacht werden darf, sondern nach dem gesamten Verhalten der Partei im Prozess zu beurteilen ist.

Das Zivilgericht hat nicht übersehen, dass die Schadensberechnung des Beklagten von der Gegenpartei vollumfänglich bestritten worden ist. Es hielt eine solche Bestreitung jedoch für unzureichend und warf den Klägern vor, dass es zu ihren prozessualen Pflichten gehört hätte, im einzelnen darzulegen, welche Positionen in welchem Umfange bestritten würden, selbst wenn sie naturgemäss nicht alle Positionen des Widerklägers mit Zahlen widerlegen konnten. Das geht offensichtlich zu weit. Der Gegner des Beweispflichtigen hat dessen Behauptungen nicht zu widerlegen, liefe dies doch auf eine Umkehrung der Beweislast hinaus und so dem Art. 8 ZGB stracks zuwider. Wenn eine Schadensberechnung im vollen Umfang bestritten ist, kann für den Richter zudem kein Zweifel darüber bestehen, welche Positionen in welchem Umfang der Belangte nicht gelten lässt.

Gewiss kann vom Beklagten je nach dem Gegenstand und der Lage des Prozesses ebenfalls verlangt werden, eine Bestreitung tunlichst zu substantzieren. Diesfalls gleiche Anforderungen an die Substantzierung zu stellen wie bei Sachbehauptungen, welche die Beurteilung des daraus abgeleiteten Anspruchs erlauben sollen, geht jedoch im vorneherein nicht an; es muss vielmehr genügen, wenn die Bestreitung ihrem Zweck entsprechend konkretisiert wird, um den Behauptenden zu der ihm obliegenden Beweisführung zu veranlassen. So kann füglich eine einmalige generelle Bestreitung gegnerischer Behauptungen als ungenügend betrachtet und vom Belangten erwartet werden, dass er rechtsrelevanten Sachvorbringen des Klägers mit konkreten Angaben widerspricht. Es kann auch andere Prozesssituationen geben, in denen er sich nicht auf Bestreitungen beschränken darf, sondern eine eigene Darstellung des Geschehens geben muss; das leuchtet namentlich dann ein, wenn der Kläger bestimmte Vorgänge, Abläufe oder Entwicklungen unterstellt. Wo es aber um das Mass und die Berechnung von Schadenersatz geht, kann dem Belangten nicht verwehrt werden, vom Kläger den rechtsgenügenden Nachweis zu verlangen, sich folglich mit blosser Bestreiten zu begnügen.

Im vorliegenden Fall kommt dazu, dass die Belangten nicht nur ausdrücklich die Schadensberechnung des Widerklägers als solche in vollem Umfang bestritten, sondern sich der Widerklage mit verschiedenen Beweisangeboten widersetzt und sich zum Kausalzusammen-

hang, zum Verschulden sowie zum Umfang und den Faktoren des Schadens einlässlich geäussert haben.

cc) Bei diesem Ergebnis hält die Annahme des Zivilgerichts, die Widerklageforderungen hätten mangels einer genügend substantiierten Bestreitung als anerkannt zu gelten, vor Art. 8 ZGB nicht stand. Damit ist dem angefochtenen Urteil in diesem Punkte die Grundlage entzogen. Der fehlende Nachweis für die Forderungen ist unter Vorbehalt eines allfälligen Gegenbeweises der Kläger vom Beklagten zu erbringen.

b) Das gilt sinngemäss auch für den Kausalzusammenhang zwischen den vorsorglichen Verfügungen und dem geltend gemachten Schaden. Das Zivilgericht hat ihn im Ergebnis bejaht, was in tatsächlicher Hinsicht für das Bundesgericht verbindlich wäre (BGE 101 II 73 und 164 E. 3, 98 II 291); zur Rechtsfrage, ob der Zusammenhang auch als adäquat anzusehen sei, hat es sich nicht geäussert, und die Berufung schweigt sich darüber ebenfalls aus. Eine tatsächliche Feststellung bindet das Bundesgericht indes nicht, wenn sie auf Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften beruht (Art. 63 Abs. 2 OG). Das angefochtene Urteil enthält zum Kausalzusammenhang nur vage Angaben, auf die nicht endgültig abgestellt werden kann. Es hält den Klägern entgegen, sie hätten für den Verkauf des Geschäftes durch den Beklagten andere Gründe genannt, jedoch übersehen, dass der Beklagte den Schaden nicht nur mit dem Mindererlös begründete, den er beim Verkauf erzielt habe; sie müssten einräumen, dass er auch durch das richterliche Verbot zum Verkauf veranlasst worden sei; die von ihnen hervorgehobenen Beweggründe seien bestritten und das Schreiben Schwarz jedenfalls kein genügender Beweis.

Die Kläger haben, wie aus der Widerklageantwort erhellt, indes noch weitere Einwände erhoben und andere Beweise angeboten. Eine umfassende Stellungnahme zu ihren Sachvorbringen und Beweisofferten ist dem angefochtenen Urteil aber nicht zu entnehmen, auch nicht in Form einer teilweise vorweggenommenen Beweiswürdigung. Es kann deshalb nicht verlässlich nachgeprüft werden, ob das Zivilgericht in diesem Punkte ebenfalls Art. 8 ZGB verletzt habe, wie die Kläger behaupten. Ebensovienig geht aus dem Urteil hervor, warum der natürliche Kausalzusammenhang entgegen den Einwänden der Kläger zu bejahen und worin er zu erblicken ist. Das Zivilgericht hat dies bei der Neu Beurteilung der Widerklage nachzuholen, seine summarische und lückenhafte Begründung zumindest so zu ergänzen, dass die Rechtsanwendung überprüft werden kann.

c) Nach Auffassung des Zivilgerichts ist die Haftung des Antragstellers gemäss Art. 12 Abs. 2 UWG weder als reine Kausal- noch als reine Verschuldenshaftung zu verstehen, sondern zwischen diesen beiden Arten als Haftung nach freiem Ermessen des Richters einzuordnen, der die Grundsätze des Art. 43 OR zu beachten habe. Die Vorinstanz beruft sich dabei auf TROLLER (Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. II, S. 1211), zitiert ihn aber unvollständig, ist dieser Autor doch der Meinung, dass das UWG die Voraussetzungen und den Umfang der Haftung nicht regle, weshalb die allgemeinen Grundsätze von Art. 41 ff. OR anzuwenden seien, was zur Verschuldenshaftung führe und die Kausalhaftung ausschliesse (S. 1212 in Verbindung mit S. 1209). Diesen Standpunkt hat das Zivilgericht aber gerade nicht übernommen. Es fand, die Verschuldenshaftung vermöchte der beidseitigen Interessenlage nicht gerecht zu werden, da der Antragsteller nur dann zur Deckung des Schadens verpflichtet werden könne, wenn er nachweislich konkrete Anhaltspunkte dafür gehabt habe oder hätte haben sollen, dass seine tatsächlichen Behauptungen oder Ansprüche unbegründet seien.

Diese Auffassung ist nicht zum vorneherein abzulehnen; sie braucht aber nicht weiter

geprüft zu werden, da die Entscheidung so oder anders ins Ermessen des Richters gestellt bleibt, der es gemäss Art. 4 ZGB nach Recht und Billigkeit auszuüben hat, Verschuldens- und Mitverschuldensfaktoren folglich nicht übergehen darf. Die Entstehungsgeschichte des Gesetzes spricht ebenfalls für diese Lösung (Botschaft zum Entwurf, in BBl 1942, S. 708/9; Sten. Bull. 1943 StR S.71 Votum Haefelin). Die Ansicht von BÜRENS (Kommentar zum UWG S.206), der Antragsteller hafte grundsätzlich für den vollen Schaden, ist dagegen mit TROLLER (a. a. O., S. 1211/12 N. 174) zu verwerfen. Um so weniger genügt die blosser Feststellung, die vorsorgliche Verfügung habe sich materiell als unbegründet erwiesen, um die Kläger zum Ersatz des ganzen Schadens zu verurteilen. Mehr führt das angefochtene Urteil aber nicht an. Die Kläger werfen dem Zivilgericht daher mit Recht vor, es habe die von ihm selber angeführten Haftungsgrundsätze missachtet. Es hat bei Neuurteilung der Widerklage das Verschuldenselement einzubeziehen und gebührend zu berücksichtigen.

StVO Art. 121^{bis} Abs. 1

Zum Anschluss an Hausinstallationen bestimmte elektrische Apparate, die Personen oder Sachen gefährden oder auf benachbarte Schwachstromanlagen störende Fernwirkungen ausüben können. Ein Inverkehrbringen nicht typengeprüfter derartiger Apparate liegt nicht vor, wenn sie an einer Ausstellung zu Marktforschungszwecken gezeigt werden, wohl aber, wenn sie zu Bemusterungszwecken einer Firma ohne fachkundiges Personal übergeben werden.

Appareils électriques destinés à être raccordés aux installations intérieures et propres à mettre en danger des personnes ou des choses ou à troubler les installations à faible courant voisines. Ne constitue pas la mise sur le marché de tels appareils n'ayant pas subi l'épreuve obligatoire, le fait de les montrer dans une exposition destinée à sonder le marché mais bien le fait de remettre de tels appareils comme échantillons à une entreprise ne disposant pas d'un personnel qualifié.

BGE 105 IV 147, Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 8. Juni 1979 i. S. B gegen Bundesamt für Energiewirtschaft, Bundesanwaltschaft und Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.

Verordnung über die Bekanntgabe von Detailpreisen Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 und Art. 12; StGB Art. 2 Abs. 2

Ein Zeitgesetz ist auf die unter seiner Herrschaft begangenen Verfehlungen auch dann anzuwenden, wenn es ausser Kraft getreten ist. Späteres milderes Recht wirkt nicht auf die Beurteilung der während der Geltungsdauer des Zeitgesetzes begangenen Handlungen zurück.

Waren, die dem Letztverbraucher angeboten werden, sind mit dem

tatsächlich zu bezahlenden Preis anzugeben. Diese die Klarheit und Vergleichbarkeit von Preisen fördernde Regelung gilt sinngemäss auch für die Werbung, sofern darin Preisangaben gemacht werden.

Une loi dont l'application est limitée dans le temps s'applique aux actes commis pendant qu'elle était en vigueur, même après avoir été abrogée. Une réglementation postérieure plus favorable reste sans incidence sur la répression des actes commis pendant que la législation temporaire était en vigueur.

Les marchandises offertes au consommateur doivent porter l'indication du prix qui devra être effectivement payé. Cette règle qui tend à assurer la clarté des prix et à faciliter les comparaisons s'applique par analogie à la publicité lorsque des prix y sont mentionnés.

BGE 105 IV 1, Urteil des Kassationshofes vom 19. März 1979 i.S. F. und S. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.

Buchbesprechungen

LIEDEL, DIETER: *Das deutsche Patentnichtigkeitsverfahren*. Eine Bestandsaufnahme. Bd. 46 der Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, herausgegeben von F.-K. Beier, G. Schricker und E. Ulmer, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, Carl Heymanns Verlag, 1979, XXXVI S., 323 S., kartoniert DM 92,-.

Eine umfassende Untersuchung des Patentnichtigkeitsverfahrens unter Heranziehung der empirisch-statistischen Methode. Ausgewertet wurden 385 Nichtigkeitsverfahren, die in den Jahren 1963 bis 1971 beim BGH anhängig geworden sind. Es werden insbesondere Rechtsprechung und Praxis des BGH beurteilt. Die Untersuchungen beziehen sich beispielsweise auf Häufigkeit, Dauer, Kosten und Erfolg der Verfahren sowie auf Art und Alter der Erfindungen, Gattung und Gewicht neuer Entgegenhaltungen, in welchem Mass für eine Nichtigkeitserklärung durch den BGH neu aufgefundenes und schwer zugängliches Material entscheidend war, und die Sachverständigen-Problematik.

Neben einer Kritik am Nichtigkeitsverfahren wegen seiner Langwierigkeit, seiner hohen Kosten und seines unsicheren Ausgangs finden sich Vorschläge für diesbezügliche Verbesserungen.

Die Problematik des Nichtigkeitsverfahrens wird hier in sehr flüssiger und interessanter Weise dargelegt.

H. Aschert

SALAMOLARD, JEAN-MARC: *La licence obligatoire en matière de brevets d'invention*. Etude de droit comparé, S. 284 (Librairie Droz, Genf, 1978).

Photosystem ist der zentrale Begriff in der bildreichen Dissertation Salamolards zum Problem der Zwangslizenz im Patentrecht, die er als «mesure organique positive du système des brevets, tendante à empêcher

que ne surgisse une distorsion entre l'intérêt public et l'intérêt particulier du breveté» versteht. Die Zwangslizenz – unter Einschluss einer «licence d'office» und, als Ausnahme, einer «licence d'Etat» – wird in ihrer alleinigen Rechtfertigung aus öffentlichem Interesse verbunden mit der Auflage, die Versorgung mit den durch die patentierten Verfahren hergestellten Produkten zu gewährleisten, – Photosystem – als Heilmittel zur Belebung des insbesondere in Entwicklungsländern zu verdorren drohenden Patentsystems entworfen.

In einem ersten Teil stellt Salamolard die Erscheinungsformen der Zwangslizenz und ihre Rechtsnatur dar. Dann folgt in einem zweiten Teil ein Rechtsvergleich der Zwangslizenzsysteme in 51 Staaten und der USA – die nur nominell kein solches kennen – sowie die Behandlung der Zwangslizenz in der internationalen Rechtsordnung. Nach dieser sorgfältigen und umfassenden Felderfassung wird in einem dritten Teil «Mythes et réalités» das Versagen von Zwangslizenzsystemen, die nicht dem Photosystem entsprechen, einsichtig zu machen versucht, und andererseits der Parameter für eine erfolgreiche Verwirklichung dieser Vision aufgestellt.

Salamolard ist sich der Gefahren, die dem von ihm vorgeschlagenen System innewohnen, bewusst. Nur eine weitsichtige Erfassung und unablässige Überprüfung des öffentlichen Interesses in sorgfältiger Abwägung mit den Interessen des Patentinhabers wird missbräuchliches Wuchern von Zwangslizenzen verhindern. Gelingt dies nicht, verliert das Patentsystem schlechthin seinen Anreiz und die Investitionsunlust wird nicht ausbleiben. Weil der Gefahr der Willkür rechtsanwendender Behörden am besten durch Eingrenzung des Ermessensspielraums gewehrt wird, fragt es sich, ob mit einer Einführung des Photosystems in die PVÜ und damit der Ausmerzung der mangelnden Ausübung als per-se-Tatbestand für die Gewährung einer Zwangslizenz nicht Rechtssicherheit einer systemreinen Ungewissheit weichen würde.

Auch wenn die langen Wartefristen und schwerfälligen Prozeduren bis zur Gewährung einer Zwangslizenz, die in der Regel fehlende Exklusivität der Zwangslizenz und die Schwierigkeiten bei der Beschaffung des produktionsnotwendigen Know-how wichtige Gründe für das weltweite Darniederliegen der Zwangslizenz sind, so sind es doch nur Tupfer auf einer Palette von Ursachen, die sicher in bezug auf die Entwicklungsländer mehrheitlich im ökonomischen Bereich liegen. Es wäre erfreulich, wenn das von Salamolard eindrücklich gezeichnete System manche Gesetzgeber und Verwaltungen als idealtypischen Mahner begleiten würde.

P. Brügger

REHBINDER, MANFRED / GROSSENBACHER, ROLAND: *Schweizerisches Urhebervertragsrecht*. Schriften zum Medienrecht, Heft 5, 105 S. (Bern 1979. Stämpfli) brosch. Fr. 38.–.

Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um das Ergebnis einer rechtstatsächlichen Untersuchung, die vom Bundesamt für geistiges Eigentum im Anschluss an die Vernehmlassung zum Vorentwurf II für ein neues Urheberrechtsgesetz in Auftrag gegeben worden war. Ziel war es, zu ermitteln, ob unter der herrschenden Rechtsordnung Ungleichgewichtslagen zwischen Urhebern und Nutzern vorhanden sind, die durch Kodifizierung von Urhebervertragsrecht oder andere Massnahmen, wie beispielsweise eine Verstärkung der kollektiven Rechtswahrnehmung, korrigiert werden sollten. Die Autoren haben die weitestgehend von Vertragsfreiheit beherrschte Kulturwirtschaft durchforstet und in bestechend dichter Art aus den Bereichen des Verlagswesens mit seinen verschiedenen Sparten, des Bühnen- und Konzertwesens, der Filmwirtschaft, des Rundfunks, der bildenden Künste sowie der Werbung und der Architektur die Erscheinungsformen der Werkverwertungsverhältnisse dargestellt. Es ist eine dogmatisch verarbeitete, wertungsneutrale Präsentation der gesamten Situation der Werkvermarktung, angefangen von der Darstellung der möglichen Nutzer und ihrer Organisationen bis zu den Vergütungen und Kontrollrechten. Die Untersuchung ist in der vorliegenden Form ein Nachschlagewerk für jeden, der sich in einer speziellen Kultursparte über Werkverwertung orientieren will.

In einem Punkt möchte ich meinen Zweifel an der Stichhaltigkeit der Erhebung nicht verhehlen. Er betrifft die Aussagen über die Nebenrechtsverwertung im Buchverlagswesen, die meines Erachtens zu summarisch sind und den tatsächlichen Stellenwert der Nebenrechte sowohl im Sachbuchbereich wie in der Belletristik zu tief ansetzen. Es sei hier nur auf die Bedeutung des Bücherklub-Geschäfts hingewiesen, das in der Regel bereits in der verlegerischen Basiskalkulation seinen Niederschlag findet. Einen sehr schlüssigen Eindruck hinterlässt die Darstellung insbesondere da, wo sie aufzeigt, dass zur Wahrung der Urheberinteressen kein Bedürfnis dafür besteht, für die Einräumung ausschliesslicher Nutzungsbefugnisse zwingend die Schriftform zu fordern und eine gesetzliche Regelungsdichte für die Werknutzung durch Sendeunternehmen entbehrlich ist.

P. Brügger

Dr. ROLF P. JETZER: *Lockvogelwerbung: Die werbepolitisch motivierte Preisunterbietung als unlauterer Wettbewerb*. Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1979.

In dieser Zürcher Dissertation behandelt der Autor ein Problem, das von besonderer Aktualität ist, weil es im Zusammenhang mit der in Vorbereitung befindlichen Revision des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb zwischen verschiedenen Interessengruppen diskutiert wird. Neben dem Lockvogel im engeren Sinne, den der Werbende zwar ausstellt oder anpreist, aber gar nicht oder nicht in genügender Menge zur Verfügung hat, wird in der vorliegenden Arbeit hauptsächlich der viel aktuellere Fall untersucht, wo der als Lockvogel dienende Artikel zwar effektiv geliefert wird, aber zu einem derart niedrigen Preis, dass angenommen werden muss, dem Verkäufer gehe es gar nicht um das Interesse an diesem Verkauf, sondern nur darum, Käufer in sein Geschäft zu bringen oder vom Geschäft eines andern abzulenken. Sowohl *de lege lata* als auch *de lege ferenda* stellt sich die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine solche Handlungsweise als unlauterer Wettbewerb betrachtet werden soll. Auf dem Hintergrund der Preisaktionen von Grossverteilern und der Schwierigkeiten vieler kleiner Detaillisten, sich zu behaupten, hat sie rechtspolitisch grosses Gewicht erhalten.

Nach einem allgemeinen Teil über die Charakteristik des wirtschaftlichen Wettbewerbs, insbesondere auch über die Kriterien des Leistungs- und des Nichtleistungswettbewerbs, befasst sich der Autor einlässlich mit den in Betracht kommenden Tatbestandmerkmalen einer Lockvogelwerbung, den Auswirkungen solcher Werbung und den auf dem Spiele stehenden Interessen. Da grundsätzlich Preisbestimmungsfreiheit besteht und das unlautere Motiv des Preisunterbieters die entscheidende Rolle spielt, Motive sich aber von der Rechtsordnung kaum direkt erfassen lassen, stellt die Definition eines Unrechtstatbestandes ein schwieriges Unterfangen dar. Dies zeigt schon die übersichtliche Darstellung, welche der Autor von den (vor allem zum schweizerischen Recht) bisher vertretenen Auffassungen gibt.

In seiner eigenen rechtlichen Würdigung der dargelegten Sachverhalte untersucht der Autor, unter welchen Voraussetzungen die Lockvogelwerbung *de lege lata* in der Schweiz unlauteren Wettbewerb darstellen könnte. Dass die Preisunterbietung in Verbindung mit einem Rechtsbruch, mit Herabsetzung des Konkurrenten oder mit täuschenden Angaben diese Voraussetzungen erfüllt, erscheint weiter nicht problematisch. Dass sie auch widerrechtlich ist, wenn sie allein die Eliminierung eines Konkur-

renten bezweckt, dürfte in der Theorie auch allgemein Zustimmung finden; der Nachweis solcher Absicht wird aber in der Praxis nur ausnahmsweise unter besonderen Umständen gelingen. Mit der Feststellung, es komme darauf an, «ob der Wettbewerb mit Verlustpreisen zur Wahrung berechtigter wirtschaftlicher Interessen geführt wird oder nicht», ist nicht viel gewonnen. Es geht eben darum zu wissen, welche Interessen im Wettbewerb als berechtigt anzusehen sind. Hervorgehoben wird zu Recht das Unlauterkeitskriterium der Vortäuschung eines preisgünstigen Gesamtangebots, das in der deutschen Judikatur die entscheidende Rolle spielt; auch hier kann sich der Richter meist nicht an Fakten halten, sondern muss weitgehend Ermessen walten lassen.

Ein legitimes Interesse, diesmal nicht so sehr des Konkurrenten als vielmehr des Herstellers des Lockvogelartikels, kann, wie der Autor darlegt, verletzt sein, wenn der Fachhandel wegen Schleuderpreisaktionen sein Interesse an einem Artikel verliert; ob diesem Tatbestand aufgrund des geltenden UWG beizukommen ist, erscheint freilich zweifelhaft.

Auch die Frage, ob es eine Preisuntergrenze als Qualifikationsmerkmal gebe, wird eingehend erörtert. Überzeugend lehnt der Autor das Abstellen auf den Selbstkostenpreis ab. Die Unterschreitung des Einstandspreises lässt er nur als Indiz, nicht als Beweis für das Vorliegen eines unlauteren Lockvogelangebots gelten.

Drei Anhänge geben Auskunft über Vorschläge für gesetzliche Lockvogelbestimmungen, über die einschlägigen Gesetzestexte anderer Länder und über zwei deutsche Urteile.

Wer sich für eine Darstellung der wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte dieses aktuellen Problems sowie des heutigen Standes der Diskussion interessiert ist, wird mit Vorteil zu dieser Arbeit greifen.

K. Spoendlin

GRÜN, CHRISTIAN: *Die zeitliche Schranke des Urheberrechts*. Schriften zum Medienrecht, Heft 4. 126 S. (Bern 1979. Stämpfli) brosch. Fr. 42.–.

Es war eine kluge Auswahl der Herausgeber der Schriften zum Medienrecht, diese deutsche Dissertation aus Freiburg i.Br. in ihre Reihe aufzunehmen, trägt sie doch dazu bei, den Vorschlag zur Verlängerung der Schutzdauer von 50 auf 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers im Rahmen der schweizerischen Urheberrechtsrevision einsichtiger zu machen.

Grün stellt an den Anfang seiner Arbeit einen Rückblick auf die Entwicklung des Urheberrechts und der mit ihm verknüpften Schutzdauer mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Rechtslandschaft. In kniziser Weise setzt er sich dann mit den verschiedenen Urheberrechtstheorien auseinander und versucht zu ermitteln, ob die Befristung des Urheberrechts jeweils systemimmanent vom zugrunde gelegten Wesen des Urheberrechts gefordert wird. Grün gelangt letztlich zur Bejahung der monistischen Theorie, die wegen der ideellen Komponente des Urheberrechts – die Verbindung Urheber–Werk hat mit seinem Tod ein Ende – einen Kompromiss zwischen zeitlich begrenztem Urheberpersönlichkeitsrecht und unbegrenztem Vermögensrecht verlangt. Was die grundsätzliche Bemessung der Schutzdauer betrifft, kann ihm zugestimmt werden, wenn er sie so lange für gerechtfertigt hält, als mit dem Werk eine persönlichkeitspezifische Ausstrahlung des Urhebers verbunden ist, also so lange Personen leben, die einen bewussten Kontakt mit der Person des Urhebers noch hatten. Ausgehend von einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 71 Jahren und einem Erinnerungsvermögen bis ins sechste Lebensjahr legt Grün die richtige Schutzfrist bei 65 Jahren nach dem Tod des Urhebers fest. Er findet eine Bestätigung für die Richtigkeit dieses Zeitraumes unter anderem auch in einer «allgemein anzuerkennenden Unterhaltsverpflichtung des Urhebers für Kinder und Enkel». Doch eine Schutzfrist von 70 Jahren ist nach Grün vertretbar und wird von ihm für eine Harmonisierung der allgemeinen Schutzfristen innerhalb der europäischen Gemeinschaft als sinnvoll erachtet.

Zuwenig durchdacht erscheint mir die Begründung für eine verkürzte Schutzfrist von 30 Jahren nach Veröffentlichung des Werkes für die «kleine Münze». Anstatt zu überprüfen, ob es richtig ist, dass für photographische Werke nur eine Schutzfrist von 25 Jahren nach ihrem Erscheinen zugestanden wird, lässt er Leistungskriterien ins Urheberrecht einfließen, die mit seiner sonstigen Konzeption nicht vereinbar sind.

Grün muss sich auch den Vorwurf der Oberflächlichkeit gefallen lassen, wenn er sich mit dem Schrifttum auseinandersetzt, aber Äusserungen nur bruchstückhaft und verallgemeinernd zur Diskussion stellt und nicht einmal den Werktitel angibt (vgl. die Kritik an einer Meinung des Rezensenten, die sich nur auf die Frage nach einem ewigen Urheberpersönlichkeitsrecht bezog, auf Seite 106). Trotz dieser Patzer ist die Schrift in ihrer Gesamtheit aber zu begrüßen.

P. Brügger