

**Schweizerische Mitteilungen über  
Gewerblichen Rechtsschutz  
und Urheberrecht**

\*

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

**Heft 1 1980 Fascicule 1**

## Inhaltsverzeichnis

<i>Jahresbericht</i> . . . . .	4
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
THOMAS RÜEDE	
I. Patentrecht . . . . .	31
II. Muster- und Modellrecht . . . . .	36
III. Markenrecht . . . . .	36
IV. Wettbewerbsrecht . . . . .	48
V. Urheberrecht . . . . .	83
<i>Buchbesprechungen</i> . . . . .	93

**Schweizerische Mitteilungen über  
Gewerblichen Rechtsschutz  
und Urheberrecht**

\*

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

**Heft 2 1980 Fascicule 2**

## Inhaltsverzeichnis

### *Probleme der Arbeitnehmererfindung im Schweizerischen Recht*

ALOIS TROLLER, Luzern . . . . . 99

### *Schweizerische Rechtsprechung*

THOMAS RÜEDE, Zürich

Investitionsschutzabkommen (ISA) . . . . . 109

I. Patentrecht . . . . . 115

II. Muster- und Modellrecht . . . . . 126

III. Markenrecht . . . . . 127

IV. Wettbewerbsrecht . . . . . 154

V. Urheberrecht . . . . . 189

*Buchbesprechungen* . . . . . 192

# **Jahresbericht**

erstattet durch die Herren U.D. BLUM,  
P. HEINRICH, E. JUCKER, M.M. PEDRAZZINI und P. RENFER  
anlässlich der Generalversammlung der Schweizergruppe der AIPPI  
vom 9. Juni 1980 in Zürich

## **Inhaltsübersicht**

1. Jahresbericht des Präsidenten (E. JUCKER)
2. Berichte für den AIPPI-Kongress in Buenos Aires (November 1980)
  - 2.1 Frage 60:  
Auslegung der Patentansprüche (P. RENFER)
  - 2.2 Frage 72:  
Schutz der Kollektivmarken und der Gütezeichen (U.D. BLUM)
  - 2.3 Frage 75:  
Vorveröffentlichung und Vorbenutzung der Erfindung durch den Erfinder  
(M.M. PEDRAZZINI)
3. Stand der Arbeiten der Arbeitsgruppe «Kleines Patent» (P. HEINRICH)

## 1. Jahresbericht des Präsidenten

(E. JUCKER)

### *Allgemeines*

Mitgliederbestand: 306

Der Mitgliederbestand der Landesgruppe hat sich in der Berichtsperiode gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Vorstandssitzung: 1 (9. Juni 1980 in Zürich)

### *Diverse Aktivitäten des Vorstandes und der Schweizergruppe in der Berichtsperiode*

Drei Aspekte sind zu behandeln:

In die Berichtsperiode fielen die Vorbereitungen für den AIPPI-Kongress in Buenos Aires (16.–21. November 1980). Es ist dem Vorstand gelungen, eine vollständige Vertretung der Schweizergruppe zusammenzustellen. Wir haben Anrecht auf 9 Mitglieder und die Stimme des Präsidenten. Weiterhin hatten wir verschiedene Stellungnahmen zuhanden des Amtes für geistiges Eigentum abzugeben. Schliesslich nahmen Mitglieder der Schweizergruppe als Delegierte der AIPPI an von der WIPO einberufenen Konferenzen teil.

#### *1. AIPPI-Kongress in Buenos Aires (16.–21. November 1980)*

Über die folgenden in Buenos Aires zu behandelnden Fragen, die Gegenstand eines Studiums durch eine Arbeitsgruppe waren, werden die Rapporteurs der betreffenden Arbeitsgruppen an der Generalversammlung Bericht erstatten:

Frage 60: Auslegung der Patentansprüche,  
Frage 72: Schutz der Kollektivmarken und der Gütezeichen,  
Frage 75: Vorveröffentlichung und Vorbenutzung der Erfindung durch den Erfinder.

## *2. Geistiges Eigentum in Investitionsschutzabkommen (ISA)*

Über die sich in Ausarbeitung befindende Stellungnahme zu obiger Frage wurde bereits im letztjährigen Jahresbericht orientiert (Mitteilungen, Heft 1/1979, S. 5). In der Zwischenzeit erfolgte, gestützt auf die Beratungen einer Arbeitsgruppe, die gemeinsam von der Schweizergruppe und dem Vorort gebildet wurde, die Eingabe einer Stellungnahme an das Amt für geistiges Eigentum. In dieser Stellungnahme wird in der Zusammenfassung ausgeführt, dass eine sorgfältige Durchsicht des ganzen ISA-Modelltextes zur Ansicht führt, dass kein Anlass besteht, die Güter des geistigen Eigentums nicht auch als Investitionen im Sinne der ISA zu behandeln. Im Gegenteil erweist sich ihr Einbezug in die ISA als Vorteil, wogegen die damit verbundenen Nachteile kaum ins Gewicht fallen.

Der Ausdehnungsbereich der Meistbegünstigung sollte jedoch, wenn möglich, im ISA-Modelltext selber näher umschrieben werden.

## *3. Gespräch mit dem Amt für geistiges Eigentum über die Markeneintragungspraxis*

Am 4. September 1979 wurde eine Delegation der Schweizergruppe und des VSP unter der Leitung von Herrn Dr. A. BRINER von Herrn Direktor P. BRAENDLI zu einem Gespräch empfangen. Anlass hierzu war die seit einiger Zeit vom Amt verfolgte strengere Linie in der Prüfung von Markenmeldungen, und namentlich in der Beurteilung von absoluten Eintragungshindernissen. Über das Ergebnis des Gespräches wurden die Mitglieder der Schweizergruppe der AIPPI in einem Rundschreiben orientiert. Darin wird zusammenfassend festgehalten, dass man gegenseitig die Motive für die geltenden Auffassungen besser kennenlernte. Die Zusammenarbeit mit dem Amt kann dadurch nach Auffassung der Delegation der Schweizergruppe und des VSP nützlich beeinflusst werden. Diese wird sich vor allem in der Erörterung des Einzelfalles niederschlagen; das Amt schlug denn auch vor, vermehrt das Mittel der persönlichen Besprechung zu verwenden, wodurch man zweifellos dem Einzelfall jeweils besser gerecht werden kann.

#### *4. Markenschutz in Japan*

In einem Rundschreiben vom 20. August 1979 führt das Amt für geistiges Eigentum aus, dass schweizerische Marken in Japan häufigen Verletzungen ausgesetzt sind, und schlägt Massnahmen zur Verbesserung ihres Schutzes vor. Nach Behandlung der Angelegenheit wird in einer Stellungnahme an das Amt zusammenfassend festgestellt, dass die in der Schweizergruppe der AIPPI vertretenen Wirtschaftszweige die Situation in Japan nicht anders beurteilen als in gewissen anderen Staaten und grosso modo von Sondermassnahmen absehen möchten.

#### *5. Revision der Pariser Verbandsübereinkunft*

In Beantwortung eines Rundschreibens des Amtes für geistiges Eigentum vom 6. Juli 1979 wurde eine Stellungnahme der Schweizergruppe zum Dokument PR/DC/3 der WIPO ausgearbeitet. In Beantwortung eines weiteren Rundschreibens vom 19. September 1979 wurde eine Stellungnahme der Schweizergruppe zum ergänzenden Dokument PR/DC/4 der WIPO ausgearbeitet. Bei beiden Dokumenten handelt es sich um Basic Proposals der WIPO im Hinblick auf die Diplomatische Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft, Februar 1980 in Genf.

#### *6. Aspekte des gewerblichen Rechtsschutzes zum Konsumentenschutz*

In einem Rundschreiben vom 11. Dezember 1979 ersucht das Amt für geistiges Eigentum um Stellungnahme zum WIPO-Arbeitsdokument COPR/II/2: WIPO-Arbeitsgruppe über Aspekte des gewerblichen Rechtsschutzes zum Konsumentenschutz. Eine ad hoc gebildete Arbeitsgruppe der Schweizergruppe der AIPPI unter der Leitung von Herrn Dr. A. Degen erarbeitete eine Stellungnahme zum zitierten WIPO-Arbeitsdokument. In der Stellungnahme wird zusammenfassend festgehalten, dass das Arbeitsdokument der WIPO zwar eine nützliche Erfassung der Aspekte des gewerblichen Rechtsschutzes (beschränkt auf Marken und Handelsnamen) im Rahmen des Konsumentenschutzes darstellt, dass aber leider in vielen Einzelpunkten Forderungen aufgestellt werden, die bei ihrer Durchführung zu einer weiteren Erosion des Markenrechts führen würden. Weiterhin ist auch in diesem Papier wieder eine Tendenz bemerkbar, für Entwicklungsländer Sonderregelungen vorzusehen, die



ausländische Markeninhaber diskriminieren. Inzwischen fand vom 14.–17. Januar 1980 in Genf die erste Sitzung der WIPO-Arbeitsgruppe über Aspekte des gewerblichen Rechtsschutzes zum Konsumentenschutz statt. Als Vertreter der AIPPI nahm Herr Dr. G. F. KUNZE an der WIPO-Tagung teil.

*Mitarbeit der Schweizergruppe auf internationaler Ebene*

An folgenden Tagungen der WIPO nahmen Mitglieder der Schweizergruppe als Delegierte der AIPPI teil:

– PCT-Veranstaltung für die Benützer, 5. Oktober 1979 in Genf, Herr Dr. M. MATHEZ;

– Erste Sitzung der Arbeitsgruppe über Aspekte des gewerblichen Rechtsschutzes zum Konsumentenschutz, 15.–17. Januar 1980 in Genf, Herr Dr. G.F. KUNZE;

– 7. Sitzung des permanenten Komitees für die Zusammenarbeit der Entwicklung im Zusammenhang mit dem gewerblichen Rechtsschutz, 28. April bis 1. Mai 1980 in Genf, Herr Dr. E. JUCKER.

## 2. Berichte für den AIPPI-Kongress in Buenos Aires (16.–21. November 1980)

### 2.1 Frage 60

#### Auslegung der Patentansprüche

(P. RENFER)

#### *Rapport im Namen der Schweizergruppe*

I.

Gemäss der Arbeitsorientierung (französische Fassung, datiert 15. Oktober 1979) des Generalberichterstatters Me Paul MATHÉLY für den Kongress von Buenos Aires (16.–21. November 1980) hat der Geschäftsführende Ausschuss an seiner Tagung in Toronto (23.–28. September 1979) zu den im zusammenfassenden Bericht des Generalberichterstatters zur Frage 60 hervorgehobenen Diskussionspunkten (vgl. Annuaire 1979/II, S. 54) wie folgt Stellung bezogen:

1. Der Wahl eines «mittleren Weges» zur Bestimmung des durch ein Patent verliehenen Schutzzumfanges sei zuzustimmen, wobei für die Definition der Auslegung – offensichtlich in Analogie zu Art. 69(1) EPUe und den praktisch gleichlautenden Vorschriften einer grossen Anzahl nationaler Patentgesetze – folgender Grundsatz gelten soll:

– «Der Schutzzumfang wird durch die Patentansprüche bestimmt; jedoch sind die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.»

2. Hinsichtlich der verbleibenden offenen Fragen, nämlich

- einerseits, worin die Auslegung des Patentanspruchs bestehen soll (Auslegung),
- andererseits, was der ausgelegte Patentanspruch abzudecken in der Lage ist (Schutzzumfang),

sei in Berücksichtigung des Ergebnisses der Debatte von Toronto die

Untersuchung im Hinblick auf die Behandlung in Buenos Aires fortzusetzen und zu vertiefen.

## II.

Die Schweizergruppe nimmt hiermit zu diesen verbleibenden offenen Fragen Stellung:

### 1. ad Auslegung

Die Schweizergruppe unterstützt zunächst den Vorschlag des Arbeitsausschusses zur Frage 60 von Toronto bezüglich des Erfordernisses, die Erfindung (insbesondere in kausaler und finaler Hinsicht) zu verstehen so wie nötigenfalls den technischen Sinn der verwendeten Ausdrücke zu definieren und Unklarheiten zu beseitigen.

Die Schweizergruppe befürwortet aber auch den im Arbeitsausschuss 60 zur Präzisierung gestellten Minderheitsantrag insofern, als die Auslegung auch die Feststellung der wesentlichen Elemente der Erfindung umfassen soll.

Die Schweizergruppe schliesst sich ferner dem Vorschlag der Mehrheit des Arbeitsausschusses 60 an, wonach die Auslegung nicht nur aufgrund der Beschreibung und der Zeichnungen zu erfolgen hat, sondern hierfür auch die Gesamtheit des Standes der Technik sowie die allfällige Erteilungsakte zu berücksichtigen sind.

### 2. ad Schutzzumfang

Die Schweizergruppe unterstützt zunächst den Hauptvorschlag des Arbeitsausschusses 60, wonach der Patentinhaber vor jeglicher Benutzung der Erfindung durch Anwendung von identischen Mitteln sowie von Ersatzmitteln geschützt sein soll.

Die Schweizergruppe befürwortet auch den im Arbeitsausschuss 60 vertretenen Minderheitsantrag insofern, dass das Patent auch vor jeglicher teilweisen Benutzung der Erfindung schützen solle, wenn alle die Erfindung kennzeichnenden wesentlichen Merkmale, selbst bei Weglassen eines nicht-wesentlichen Merkmals, identisch oder durch Ersatzmittel benutzt wurden.

Die Schweizergruppe schliesst sich ferner der Betrachtungsweise des Arbeitsausschusses 60 an bezüglich der Voraussetzungen für den Einbezug des Schutzes von möglichen Ersatzmitteln eines Merkmals oder einer Kombination von Merkmalen eines Patentanspruches (Äquivalenzbe-

reich). – Auf die zwingende Vorschrift, wonach die Frage der Äquivalenz von einem Fachmann zu beurteilen sei, wird verzichtet, da der allfällige Beizug eines Fachmanns dem prozessualen Ermessen des Richters überlassen sein soll.

Die Schweizergruppe spricht sich auch – unter Vorbehalt des zuvor Gesagten und der Anwendung der Doktrin der mittelbaren oder indirekten Patentverletzung (sowie der Beihilfe zur Patentverletzung) – dafür aus, es seien einzelne Merkmale einer beanspruchten Merkmalskombination vom selbständigen Schutz auszuschliessen.

Die Schweizergruppe ist ebenfalls mit dem Vorschlag des Arbeitsausschusses 60 einverstanden, dass kein selbständiger Schutz für Merkmale eines Anspruchs, der von einem anderen Anspruch abhängig ist, bestehen soll.

Die Schweizergruppe bejaht die letzte vom Generalberichterstatter aufgeworfene Frage (zu welcher sich der Arbeitsausschuss 60 nicht geäußert habe) insofern, dass eine ein zusätzliches Merkmal aufweisende Benutzung einer geschützten Erfindung mindestens dann unter den Schutzzumfang des Patentanspruches fällt, wenn durch dieses zusätzliche Merkmal die wesentlichen Merkmale der Erfindung in ihrer Form und Funktion nicht wesentlich verändert werden.

### III.

Die Schweizergruppe, in Nachachtung des Beschlusses des Geschäftsführenden Ausschusses von Toronto,

– einen «mittleren Weg» zu wählen, mit dem Grundsatz, es sei der Schutzzumfang durch die Patentansprüche zu bestimmen, wobei jedoch die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen seien,

beantragt – aufgrund des unter Ziff. II zu den betreffend Auslegung und Schutzzumfang verbleibenden offenen Fragen erstellten Kommentars –, die AIPPI möge am Kongress in Buenos Aires (16.–21. November 1980) die folgende Resolution verabschieden:

#### *Resolution zur Frage 60*

«1. Die Auslegung der Ansprüche umfasst:  
– das Verstehen der Erfindung (insbesondere in kausaler und finaler Hinsicht),

- die Feststellung der wesentlichen Merkmale der Erfindung und,
- falls notwendig, das Definieren der technischen Bedeutung der verwendeten Ausdrücke und das Klarstellen allfälliger Unklarheiten.

Die wesentlichen Merkmale der Erfindung sind die zu deren Realisierung notwendigen Merkmale.

Die Auslegung der Ansprüche erfolgt im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen, und allenfalls der Gesamtheit des Standes der Technik an dem Datum, auf welches die Patentansprüche Anrecht haben, sowie einer allfälligen Erteilungsakte.

2. Aufgrund der Auslegung der Patentansprüche soll das Patent den Patentinhaber schützen gegen:

- jede Benutzung der Erfindung:
- durch identische Mittel oder →
- durch Ersatzmittel; →
- sowie jede teilweise Benutzung der Erfindung, sofern alle wesentlichen Merkmale, welche die Erfindung kennzeichnen, selbst bei Weglassen eines nicht-wesentlichen Merkmals, identisch oder durch Ersatzmittel benutzt worden sind.

Als Ersatzmittel eines Merkmals oder einer Kombination von Merkmalen eines Patentanspruches ist insbesondere anzusehen ein anderes Merkmal oder eine andere Kombination von Merkmalen, wenn es bzw. sie äquivalent ist, d.h. im wesentlichen in derselben Weise funktioniert und im wesentlichen dasselbe Ergebnis erbringt, sofern ausserdem keine Aussage des Anmelders in der Patentschrift oder einer allfälligen Erteilungsakte das Äquivalent vom Schutze ausschliesst.

3. Vorbehaltlich der Bestimmung von Absatz 2 schützt das Patent einzelne Merkmale einer beanspruchten Merkmalskombination nicht selbständig. Indessen hindert dies die Anwendung der Doktrin der unvollkommenen Benutzung oder der mittelbaren Patentverletzung oder der Beihilfe zur Patentverletzung nicht.

4. Das Patent gewährt keinen selbständigen Schutz für die Merkmale abhängiger Patentansprüche.

5. Eine ein zusätzliches Merkmal aufweisende Benutzung einer geschützten Erfindung fällt mindestens dann unter den Schutzzumfang des Patentanspruches, wenn durch dieses zusätzliche Merkmal die wesentlichen Merkmale der Erfindung in ihrer Form und Funktion nicht wesentlich verändert werden.»

## *Résumé*

Le Groupe suisse, tenant compte de la résolution du Comité exécutif de Toronto,

– de choisir une «voie moyenne» consistant à déterminer l'étendue de la protection par les revendications, la description et les dessins servant cependant à les interpréter

demande, en réponse aux questions restant en discussion, que l'AIPPI passe la résolution suivante lors du Congrès de Buenos Aires (16–21 novembre 1980):

### *Résolution concernant la question 60*

«1. L'interprétation des revendications sert:

- à comprendre l'invention (notamment son origine et sa finalité),
- à déterminer les éléments essentiels de l'invention et,
- si nécessaire, à définir le sens technique des termes employés et à dissiper des ambiguïtés éventuelles.

On entend par éléments essentiels, les éléments nécessaires pour réaliser l'invention.

L'interprétation des revendications est faite à la lumière de la description et des dessins, et éventuellement de tout l'état de la technique à la date dont bénéficient les revendications, ainsi que du dossier d'examen de la demande de brevet, s'il existe.

2. Le brevet, par l'interprétation des revendications, protège le breveté contre:

- toute utilisation de l'invention:
- par des moyens identiques, ou →
- par des moyens de substitution; →
- ainsi que toute utilisation partielle de l'invention, dès lors que, malgré la suppression éventuelle d'un moyen secondaire, tous les éléments essentiels ont été utilisés, soit par des moyens identiques, soit par des moyens de substitution.

Est notamment considéré comme moyen de substitution d'un élément ou d'une combinaison d'éléments de la revendication un autre élément ou une autre combinaison d'éléments, à condition qu'il ou qu'elle soit équivalent(e), c'est-à-dire qu'il (elle) fonctionne essentiellement de la même manière et produise essentiellement le même résultat, et qu'en outre

aucune déclaration du déposant dans le texte du brevet ou dans le dossier d'examen de la demande, s'il existe, n'exclue cet équivalent de la protection.

3. Sous réserve de ce qui est énoncé au paragraphe 2 ci-dessus, le brevet ne protège pas des éléments isolés d'une combinaison de moyens revendiqués de manière indépendante. Cependant, ceci n'empêche pas l'application de la doctrine de l'utilisation imparfaite ou de la contrefaçon indirecte ou contributoire.

4. Le brevet ne protège pas de manière indépendante les éléments d'une revendication qui est dépendante d'une autre revendication.

5. Une utilisation d'une invention protégée avec une adjonction tombe dans le domaine de la revendication, au moins dès l'instant où cette adjonction ne modifie pas essentiellement les éléments essentiels de l'invention dans leur forme et dans leur fonction.»

*Kommentar des Berichterstatters P. RENFER:*

### *Einleitung*

An der letztjährigen Generalversammlung vom 21. Juni 1979 stand der damals vorliegende ergänzende 2. Bericht der Schweizergruppe, datiert vom 31. Dezember 1978, zur Diskussion. Dieser Rapport stützte sich – wie schon unser 1. Rapport von 1974 – bezüglich einer einheitlichen Auslegung der Patentansprüche und des Schutzzumfanges vor allem auf die Unterscheidung von «Nachmachung» und «Nachahmung» als Auslegungsregeln gemäss der diesbezüglichen BG-Praxis. Dabei kam zum Ausdruck, dass in unserer Arbeitsgruppe 60 diese als typisch schweizerisch zu bezeichnenden Ausdrücke und Formulierungen auch auf das Risiko hin gewählt worden waren, auf internationalem Boden vermutlich etwas isoliert dazustehen; schon deswegen lasse sich eine Prognose über das Schicksal unseres Rapports an der Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses in Toronto nicht stellen, insbesondere auch, weil vor Jahresfrist die Rapporte der anderen Landesgruppen für Toronto noch nicht bekannt waren.

*Toronto (23.–29. September 1979)*

In Toronto war die Schweizergruppe unter 16 Ländern im Arbeitsausschuss für die Frage 60 durch die Herren Dr. H. BRÜHWILER und Dr. P. RENFER vertreten. Ergänzende Berichte, publiziert im *Annuaire 1979/I*, lagen dort nun aus 22 Ländern vor. Die Arbeit im Ausschuss war erfreulich gut, trotz gelegentlich heftiger und hartnäckiger Diskussionen, was jedoch in Anbetracht der grossen Palette verschiedener Auffassungen, einerseits solchen mit mehr oder weniger enger und andererseits solchen mit mehr oder weniger breiter Interpretation der Ansprüche, nicht verwunderlich war. Trotz dieser Schwierigkeiten gelangte der Arbeitsausschuss schlussendlich zu einem Resolutionsvorschlag, in welchen – mit entsprechendem Vermerk – auch die abgewiesenen Minderheitsanträge aufgenommen wurden.

Auf den Inhalt des Resolutionsvorschlages kann hier nicht im einzelnen eingegangen werden; doch sei wenigstens darauf hingewiesen, dass vorerst zwar nur ein nicht sehr vielsagendes Bekenntnis praktisch einstimmig angenommen wurde, man stimme – in Berücksichtigung des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 des Münchner Übereinkommens – der Wahl eines sogenannten «mittleren Weges» zur Bestimmung des Schutzzumfanges zu. Dieses «Credo» brachte insofern nicht viel, als – etwas krass ausgedrückt – jeder unter dem «mittleren Weg» etwas anderes verstanden hat. Im Effekt kam man sich aber im Arbeitsausschuss um einiges näher, war man doch in einzelnen Punkten immer wieder zu Konzessionen bereit.

Leider kam die Frage 60 in Toronto unter starkem Zeitdruck erst am letzten Tag vor das Plenum. Es wäre vermessen gewesen zu denken, der Resolutionsvorschlag des Arbeitsausschusses 60 finde, wenn auch mühsam, aber schliesslich doch, die Genehmigung im Plenum. Tatsächlich hagelte es nur so von kleineren und grösseren Änderungs- und Streichungsanträgen. Man stand unter dem bestimmten Eindruck, dass der «Zerriss» des Resolutionsvorschlages auf verschiedene Ursachen zurückzuführen war:

1. Die Frage 60 stand zum erstenmal vor dem Executive Committee materiell zur Debatte.

2. Es fehlte innerhalb der Landesgruppen aus Zeitmangel an der zweckmässigen Information der an der Frage 60 nicht direkt beteiligten (weil mit anderen Fragen beschäftigten) Delegierten seitens der Mitglieder des



Arbeitsausschusses 60, die mit der Materie vertraut waren und vor der Diskussion im Plenum hätten aufklärend wirken können.

3. Zum Teil war auch innerhalb gewisser Landesgruppen keine unité de doctrine festzustellen.

Die Formulierung der Beschlussfassungen gestützt auf die Abstimmungen über die divergierenden und oft sich überschneidenden Anträge erwies sich für das Büro und insbesondere für den Generalberichterstatteur Me Mathély immer mehr als Quadratur des Zirkels, also unmöglich. Deshalb blieb dem Plenum praktisch keine andere Wahl, als die Frage 60 zur weiteren Behandlung am Kongress in Buenos Aires zurückzustellen, in der Meinung, der Arbeitsausschuss 60 lege in Buenos Aires einen aufgrund der in Toronto gewalteten Diskussionen neu bearbeiteten Resolutionsvorschlag vor.

#### *Vorbereitungen für Buenos Aires (16.–21. November 1980)*

a) Auf nationalem Boden wurde unsere Arbeitsgruppe Ende letzten Jahres wiederum alarmiert, weil Me Mathély in seiner Arbeitsorientierung vom 15. Oktober 1979 die Beschlüsse von Toronto insofern erweitert hatte, dass die Frage 60 nicht nur nach neuerlicher Behandlung im Arbeitsausschuss 60 in Buenos Aires wieder zur Debatte stehen solle, sondern dass die Ländergruppen ein weiteres Mal zur Erstattung von Länderberichten aufgefordert wurden, und zwar bezüglich spezifischer Fragen, die Me Mathély zu den in Toronto offengebliebenen Fragen stellte. In der Folge hat unsere Arbeitsgruppe 60 den Ihnen vorliegenden 3. Bericht vom 29. Februar 1980 erstellt. Dieser Bericht wurde vom Vorstand genehmigt und dem Generalsekretariat der AIPPI offiziell eingereicht. In diesem 3. Bericht wurde das schweizerische Steckenpferd «Nachmachung» – «Nachahmung» fallengelassen, weil wir mit unserer These weder in Toronto noch an einem gemeinsamen Treffen unserer Arbeitsgruppe mit Vertretern der deutschen Landesgruppe am 28. Januar 1980 in Basel auf Gegenliebe gestossen waren. In diesem 3. Rapport wurde nun die Gliederung aus dem ursprünglichen Toronto Resolutionsentwurf mit der Trennung der Definitionen für die Auslegung einerseits und für den Schutzzumfang andererseits übernommen.

b) Auf internationalem Boden hat der Arbeitsausschuss 60 am 20. Mai 1980 in Paris getagt. An Berichten für Buenos Aires lagen inoffiziell solche

aus 20 Ländern vor, von welchen 10 Länder, leider nur europäische, vertreten waren. Keine Delegierten konnten indessen aus USA, Südamerika, Japan und den Ostblockstaaten teilnehmen. Am Nachmittag gelangte noch rasch der am Vorabend in Maschinenschrift fertiggestellte umfangreiche «Rapport de Synthèse» zur Frage 60 von Me MATHÉLY zur Verteilung. Es wurde dann nach einigem Hin und Her beschlossen, nur gestützt auf die mündliche Debatte und die diesbezüglichen Länderberichte, jedoch ohne Mathély's «Rapport de Synthèse», dessen Studium zu viel Zeit beansprucht hätte, einen Resolutionsvorschlag für Buenos Aires zu komponieren. Es gelang, allerdings mit einiger Mühe, als Diskussionsgrundlage für die Abfassung dieses Resolutionsentwurfes die Resolution aus dem Ihnen vorliegenden 3. Rapport der Schweizergruppe zu verwenden. Eigentlich recht unerwartet ging es dann plötzlich rasch vorwärts. Während man sich bei den Ziffern 1 und 2 über die Auslegung der Ansprüche und den Schutzzumfang weitgehend an den schweizerischen Entwurf anlehnte, wurden Ziffern 3 bis 5 sogar unverändert übernommen. Eine kleine Änderung, die gegenüber dem Schweizer Rapport und auch gegenüber Toronto vorgenommen wurde, ist vielleicht erwähnenswert, dass nämlich für die Auslegung des Patentanspruchs allenfalls nicht «die Gesamtheit des Standes der Technik» herangezogen werden solle, sondern hierfür nötigenfalls auf das «Allgemeinwissen des Fachmanns» («general knowledge of the man skilled in the art») abgestellt werden solle.

Abschliessend sei bemerkt, dass diese neueste Fassung des Resolutionsentwurfes sicher ein brauchbares Instrument für eine einheitliche Auslegung der Patentansprüche und des Schutzzumfanges darstellen kann. Allerdings soll dieser Entwurf am 2. Oktober 1980 in einer weiteren Sitzung in Paris nochmals, und zwar im Lichte des zur Zeit noch unverdauten «Rapport de Synthèse» von Me MATHÉLY überdacht und für die Vorlage an das Plenum in Buenos Aires finalisiert werden. Es ist zu hoffen, dass für die endgültige Redaktion dann auch die Mitarbeit zumindest der Amerikaner und der Japaner gesichert sein wird.

Eine offene Frage bleibt natürlich, ob der Kongress von Buenos Aires die Resolution ohne wesentliche Änderungen genehmigen wird. Es wäre wünschenswert, wenn die Frage 60 in Buenos Aires einen krönenden Abschluss fände. Auch die Zeit drängt langsam, da nun die ersten Europapatente erteilt worden sind und in absehbarer Zeit mit entsprechenden Verletzungs- und Nichtigkeitsprozessen gerechnet werden muss. Wenn es zur Annahme der Resolution kommen sollte, wird sich dann erst noch erweisen müssen, ob und inwiefern die Gerichte – mangels einer konkre-

ten Auslegungsregel im Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 des Münchner Übereinkommens – die Resolutionsempfehlung der AIPPI für eine präzisere Doktrin beherzigen oder ob sich die Gerichte darüber hinwegsetzen werden.

## 2.2 Frage 72

### **Schutz der Kollektivmarken und der Gütezeichen**

(U.D. BLUM)

#### *Rapport im Namen der Schweizergruppe*

##### *1. Das geltende Schweizer Recht*

Gemäss Art. 7bis Abs. 1 MSchG soll die Kollektivmarke zur Kennzeichnung der von den Mitgliedern einer Vereinigung erzeugten oder in den Handel gebrachten Waren dienen. Sie ist wie die Individualmarke ein Mittel, um die Herkunft der Ware festzustellen oder sie von anderen Waren zu unterscheiden. Während die Individualmarke die Herkunft des Erzeugnisses aus dem Geschäft des Markeninhabers oder aus dem Geschäft eines mit ihm eng verbundenen Erzeugers oder Händlers andeutet, weist jedoch die Kollektivmarke darauf hin, dass die Ware aus einer bestimmten Gruppe von Geschäften stamme, nämlich einem der von den Mitgliedern der Vereinigung geführten. Soweit der Zweck der Kollektivmarke gemäss dem Gesetz.

In der Praxis sucht die Markeninhaberin jedoch beim Publikum weitere Vorstellungen zu erwecken und ist darin auch völlig frei. Sie darf mit der Kollektivmarke Aussagen über die Güte der Ware, über Fabrikationsvorgänge, über den geographischen Herstellungsort oder über irgendwelche andere Sachverhalte anstreben, ja selbst weitere Dienstleistungen erbringen, die dem Absatz der Erzeugnisse ihrer Mitglieder förderlich sein können.

Gütezeichen sind eine weder formell noch materiell ausgeschiedene Unterart von Kollektivmarken, welche nur über die besonderen Qualitäten des gekennzeichneten Produktes Auskunft geben.

Eintragungsberechtigt sind Vereinigungen von Industriellen, Produzenten oder Handeltreibenden, sofern sie das Recht der Persönlichkeit besitzen, ferner die juristischen Personen des öffentlichen Rechtes, nicht aber Einzelpersonen. Weder das Gesetz noch die Verordnung verlangen

ein Reglement über die Benutzung der Kollektivmarke, ausser bei der – in der Regel nicht zulässigen – Übertragung der Marke.

Im übrigen unterliegt die Kollektivmarke denselben Gültigkeitsanforderungen wie die Individualmarke.

## *2. Vorschläge für eine allgemein gültige Regelung*

Die Arbeitsgruppe vertritt die Ansicht, dass es nicht notwendig sei, zwischen Kollektivmarke und Gütezeichen zu unterscheiden. Es solle das Regime beibehalten werden, wonach das Gütezeichen eine Sonderform der Kollektivmarke sei. Spezialvorschriften würden sich weder in formeller noch in materieller Hinsicht aufdrängen.

Demgegenüber ist die Arbeitsgruppe der Auffassung, der Kreis der zur Hinterlegung Berechtigten sei weiter zu fassen: Auch Einzelpersonen und Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeiten seien zuzulassen. Man denke dabei an einen Erfinder, welcher die nach seiner Erfindung hergestellten Waren kennzeichne. Keine Einstimmigkeit ergab sich in bezug auf die Hinterlegungsberechtigung des Staates.

Nach Meinung der Arbeitsgruppe ist zu verlangen, dass die Hinterleger das den Gebrauch der Kollektivmarke regelnde Reglement (ebenso wie eine Liste der Berechtigten) öffentlich zugänglich zu machen hätten.

Konsequenterweise muss auch jede Änderung veröffentlicht werden. Grundsätzlich sollen auch Dritte Anspruch auf Mitbenützung des Zeichens haben, falls sie die Anforderungen des Reglementes erfüllen. Allerdings könne das Reglement eine Limitierung der Benutzer vorsehen. Es soll dann Aufgabe des Kartellrechtes sein zu beurteilen, wieweit eine derartige Beschränkung zulässig sei.

Die Übertragung der Kollektivmarke (inkl. Gütezeichen) soll grundsätzlich ausgeschlossen, zumindest aber erschwert sein. Allerdings braucht für die Erteilung der Ausnahmegewilligung nicht die Regierung bemüht zu werden, das Amt ist dazu in der Lage. Immerhin müssen Rechtsmittel gegeben sein.

## *3. Vorschläge für die Revision des Art. 7bis PVUe*

In Anbetracht der oben gemachten Ausführungen drängt sich eine Revision des Art. 7bis PVUe insofern auf, als dass die Mitgliedstaaten gehalten sein sollten, auch Einzelpersonen als Inhaber von Kollektivmarken zuzulassen.

Ferner sollte das Anfordernis der öffentlichen Zugänglichkeit des Reglementes betreffend die Verwendung der Kollektivmarke und des Gütezeichens gesetzlich sanktioniert werden.

## *Version française*

### *1. La situation actuelle en Suisse*

Selon la loi fédérale sur la protection des marques, la marque collective sert à caractériser la marchandise produite ou mise en circulation par l'un des membres d'une collectivité. De même que la marque individuelle, elle est un moyen d'indiquer la provenance d'une marchandise ou de la distinguer d'autres marchandises. Tandis que la marque individuelle signale l'origine de la marchandise de l'entreprise du détenteur de la marque ou d'un fabricant ou marchand étroitement lié à ce détenteur, la marque collective indique que la marchandise provient d'un certain groupe d'entreprises, plus précisément de l'entreprise d'un des membres de ce groupe.

Dans la pratique, le détenteur d'une marque collective est libre de signaler tout autre rapport entre la marque et la marchandise: la qualité de la marchandise, le procédé de fabrication, l'origine géographique ou tout autre facteur, ou même service, utiles à l'écoulement des produits des membres du groupe.

En droit suisse, la marque de certification ne se distingue de la marque collective ni du point de vue formel ni du point de vue matériel. Elle renseigne seulement sur la qualité particulière du produit marqué.

Sont autorisées à faire enregistrer une marque collective les collectivités d'industriels, de producteurs ou de commerçants qui possèdent la personnalité, ainsi que les personnes morales de droit public. Ce droit n'appartient donc pas aux individus. Ni la loi ni l'ordonnance d'exécution n'exigent un règlement sur l'utilisation de la marque collective, sauf en cas de transmission de la marque, procédé qui n'est qu'exceptionnellement admissible.

Les prescriptions relatives à la validité de la marque collective ou de certification sont identiques à celles relatives à la marque individuelle.

## *2. Recommendations pour l'établissement d'un régime généralement acceptable*

Le Groupe suisse est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de distinguer la marque collective de la marque de certification. Il est suffisant d'admettre que la marque de certification est une forme spéciale de la marque collective.

Par contre, en ce qui concerne le cercle des personnes autorisées à déposer une telle marque, le Groupe suisse exprime le vœu que ce cercle soit élargi et que soient également admis les individus et les sociétés ne possédant pas la personnalité juridique. Ainsi, par exemple, l'inventeur devrait avoir la possibilité de marquer les produits fabriqués selon son invention. Quant au droit des personnes morales de droit public de déposer une marque collective, le Groupe suisse est divisé.

Le Groupe suisse est d'avis que le déposant devrait être tenu de rendre publics le règlement régissant l'usage de la marque collective ainsi que la liste des ayants droit. Il serait logique de publier également tout changement du règlement ou de cette liste. Si un tiers remplit les conditions du règlement, il devrait aussi être autorisé à utiliser la marque collective.

Le règlement devrait néanmoins prévoir un nombre limité d'ayants droit. Il appartiendrait alors à la loi sur les cartels de juger si une telle limitation est admissible.

La transmission de la marque collective (y compris de la marque de certification) devrait être exclue ou du moins soumise à des conditions spéciales dont le contrôle pourrait être confié à l'Office des brevets. Le recours en justice, par contre, doit être garanti.

## *3. Propositions pour une revision éventuelle de l'article 7bis de la Convention*

Une revision de l'article 7bis devrait prévoir l'obligation pour les états membres d'autoriser les individus à enregistrer des marques collectives.

La publication du règlement régissant l'utilisation de la marque collective et de certification devrait en outre être prévue.

### *Kommentar des Berichtstatters an der GV, L. DAVID:*

Mit der Frage der Revision von Art. 7bis hat sich eine Miniarbeitsgruppe von fünf Köpfen unter dem Vorsitz von Herrn Dr. U.D. BLUM

befasst. Die Arbeitsgruppe zur Frage 72 ist davon ausgegangen, dass mindestens in der Schweiz ein Bedürfnis besteht, sich über Vorhandensein allfälliger Prüf-, Kontroll- und Gütezeichen zu informieren. Wir haben festgestellt, dass die Grenzen zwischen Kollektivmarken und Gütezeichen zum Teil sehr fließend sind. Als Beispiel hierzu die Vignette der interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, die als Kollektivmarke hinterlegt ist. Dabei ist gerade eine solche Vignette ein ganz typisches Kontrollzeichen und nicht eine Kollektivmarke. Es hat aber bis heute noch niemand gestört. Wenn man sich informieren will über allfällig vorhandene Kontroll- und Gütezeichen, so bietet sich nach Erachten der Arbeitsgruppe zur Frage 72 das Markenregister als ideales Informationsorgan an. Aus diesem Grunde befürwortet die Arbeitsgruppe zur Frage 72, die subtile Unterscheidung zwischen Kollektivmarken und Gütezeichen fallenzulassen. Dies gäbe auch dem Inhaber eines Gütezeichens eine Möglichkeit, gegen allfällige Verletzer mit einer markenrechtlichen Verletzungsklage vorzugehen. Nimmt man den Fall an, z. B. das Schweizerische Institut für Hauswirtschaft, das ein Gütezeichen für Haushaltgeräte hat, und nun kommt ein Schreibmaschinenhersteller und verwendet ein ähnliches Zeichen als Marke. Das Hauswirtschaftsinstitut kann weder über das Wettbewerbsrecht noch das Markenrecht vorgehen, weil es im Moment über keine wettbewerbliche Stellung noch über ein Markenrecht verfügt. Kühlschränke und Haushaltsmaschinen stehen zu Schreibmaschinen nicht unbedingt im Wettbewerb. Kurz, ein allfälliger Verletzer wird das Lachen haben. Auch dies wäre für die Arbeitsgruppe zur Frage 72 ein Grund, den Unterschied fallenzulassen. Nichts sollte uns beispielsweise hindern, in Zukunft Gütezeichen des schweizerischen elektrotechnischen Vereins, das SEV-Symbol, oder des schweizerischen Werkbundes für die Aufzeichnung, die gute Form, usw. als eigentliche Marken im Register einzutragen. Wenn wir diese Erkenntnis als gegeben annehmen, müsste das Erfordernis, dass Kollektivmarken nur für Mitglieder eingetragen werden können und als Markeninhaber daher nur eine Körperschaft in Frage kommt, nach Meinung der Arbeitsgruppe fallengelassen werden. Dafür sieht die Arbeitsgruppe ein anderes Eintragungserfordernis, nämlich ein obligatorisches Benützungsglement. Dieses Benützungsglement soll beispielsweise auch festlegen, ob ein Bewerber bei Erfüllung der entsprechenden Bedingungen ohne weiteres Anspruch auf Benützung des Zeichens hat, beispielsweise für das Zeichen SEV oder IKS, oder ob der Zeicheninhaber die Benützungsbewilligung auch ohne Angabe von Gründen verweigern kann. Das wäre beispielsweise beim Armbrust-Zeichen, beim Label-Zeichen oder bei irgendwelchen andern Marken der Fall. Das

wäre die Hauptänderung, die durchzuführen wäre. Möglicherweise könnte man sich noch gewisse Nebenfragen überlegen, beispielsweise sollen Gütezeichen und Kollektivmarken eine längere Karenzfrist als jetzt 3 – in Zukunft 5 – Jahre haben. Die Arbeitsgruppe hat schon an 10 Jahre gedacht, weil ein Inhaber eines Gütezeichens es sicher viel schwieriger haben wird, Mitglieder bzw. Berechtigte zu finden, um von allem Anfang an sein ganzes Warenverzeichnis abzudecken.

### **2.3 Frage 75**

#### **Vorveröffentlichung und Vorbenutzung der Erfindung durch den Erfinder**

(M. M. PEDRAZZINI)

#### *Rapport im Namen der Schweizergruppe*

##### *1. Das geltende schweizerische Recht*

##### *1.1 Die gesetzlichen Grundlagen nach dem schweizerischen Patentgesetz (PatG) vom 17. Dezember 1976*

Art. 7: «Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.»

Art. 7a: «Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie, obwohl sie nicht zum Stand der Technik gehört, Gegenstand eines gültigen Patentes ist, das auf Grund einer früheren oder einer prioritätsälteren Anmeldung für die Schweiz erteilt wurde.»

Art. 7b: «Ist die Erfindung innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, so zählt diese Offenbarung nicht zum Stand der Technik, wenn sie unmittelbar zurückgeht

a) auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Patentbewerbers oder seines Rechtsvorgängers oder



b) auf die Tatsache, dass der Patentbewerber oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf einer offiziellen oder offiziell anerkannten internationalen Ausstellung im Sinne des Übereinkommens vom 22. November 1928 über die internationalen Ausstellungen zur Schau gestellt hat, und er dies bei der Einreichung des Patentgesuchs erklärt und durch einen genügenden Ausweis rechtzeitig belegt hat.»

## *1.2 Die Neuheit*

1.2.1 Gemäss Art. 7, Abs. 1 gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Es gilt dabei das Prinzip, dass die Neuheit nur dann zerstört ist, wenn die Erfindung nicht in identischer Weise im Stand der Technik vorzufinden ist, wobei also eine Kombination von Massnahmen, die im Stand der Technik vorkommen, unzulässig ist.

1.2.2 Zum Stand der Technik gehören nach Art. 7, Abs. 2 alle technischen Massnahmen, die

1.2.2.1 vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum

1.2.2.2 der Öffentlichkeit, also nicht einem sehr engen Kreis von Personen, die Geheimhaltungspflichten treffen,

1.2.2.3 zugänglich gemacht worden sind – was bedeutet, dass die Öffentlichkeit die Möglichkeit gehabt haben muss, die erfinderische Lehre zur Kenntnis zu nehmen, wobei

1.2.2.4 die Art der Zugänglichmachung irrelevant ist – es können Vorveröffentlichungen (durch Schriften, Bilder usw.) oder Benutzungen sein, und

1.2.2.5 wobei der Ort der Zugänglichmachung ebenfalls irrelevant ist.

1.2.3 Das Problem des sog. früheren Rechtes hat das schweizerische Recht in Art. 7a so gelöst, dass eine ältere Anmeldung sich dann neuheitszerstörend auswirkt, wenn sie zu einem gültigen schweizerischen Patent führt. Es ist dabei zu beachten, dass diese Wirkung nur dann eintritt, wenn die Erfindung im späteren Patent beansprucht wird («Gegenstand eines

Patentes»)). Es handelt sich dabei um eine Fiktion, da an sich die nicht bekannt gemachte Anmeldung als solche nicht zum Stand der Technik im Sinne von Art. 7, Abs. 2 gehört.

### *1.3 Die nicht schädliche Zugänglichmachung*

1.3.1 In Art. 7b des PatG wurden zwei Ausnahmen zum Grundsatz der Neuheitsschädlichen Wirkung der Zugänglichmachung der Erfindung gemäss Art. 7 eingeführt. Rechtstechnisch handelt es sich ebenfalls um Fiktionen, indem die an sich gegebene Zugänglichmachung kraft positiven Rechtssatzes nicht als solche angesehen wird.

1.3.2 Gemeinsame Voraussetzung für beide Ausnahmen ist, dass die Zugänglichmachung innerhalb 6 Monate vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum stattgefunden habe. Eine länger zurückliegende Offenbarung wirkt sich also Neuheitsschädlich aus.

1.3.2.1 Man muss sich dabei fragen, ob die Bezugnahme auf das Prioritätsdatum (und nicht nur auf das Anmeldedatum) sich aus den internationalen Abkommen ergibt – zu denen das schweizerische Patentgesetz durch die Revision vom Jahre 1976 angepasst werden sollte. In der Tat, das Europäische Patentübereinkommen (Art. 55 in Verbindung mit Art. 89) und das Vereinheitlichungsabkommen (Art. 4, Ziff. 4) sprechen nur von Anmeldung und nicht von Priorität. Im Verhältnis zu diesen Abkommen liegt jedenfalls eine Erweiterung der Schonfrist für den Anmelder vor.

1.3.3 Eine erste Ausnahme ist dann zu machen (Art. 7b, lit. a), wenn die Zugänglichmachung auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Erfindungsberechtigten (Patentbewerber oder sein Rechtsnachfolger) zurückgeht. Diese Bestimmung ist zunächst einmal dazu geeignet, in den Fällen, in denen eine schuldrechtliche Pflicht etwa zur Geheimhaltung besteht, die Folgen der (neuheitszerstörenden, wenn auch vertragsverletzenden) Offenbarung zu verhindern. In der Praxis ist insbesondere an Werkverträge zu denken. Sodann kann diese Bestimmung jene Fälle betreffen, in denen die Offenbarung durch einen Dritten eine unerlaubte Wettbewerbshandlung darstellt – diese Handlung kennzeichnet sich nach schweizerischem Recht gerade dadurch, dass sie einen Missbrauch der Wettbewerbsfreiheit darstellt (vgl. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Art. 1, Abs. 1). Dass der Missbrauch ein offensichtlicher sein muss,

entspricht der grundlegenden Vorschrift im schweizerischen Zivilgesetzbuch (Art. 2, Abs. 2), welche für die ganze Rechtsordnung Geltung beansprucht und deshalb auch Quelle einer überreichen Rechtssprechung geworden ist. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass der offensichtliche Missbrauch durch den Arbeitnehmer (oder sonstige Hilfsperson) des Vertragspartners bzw. des Wettbewerbers normalerweise ebenfalls als relevant bewertet werden müsste (Art. 101 bzw. 55 des schweizerischen Obligationenrechts).

1.3.4 Die zweite Ausnahme betrifft den Fall, in welchem die Zugänglichkeit dadurch eingetreten ist, dass der Erfindungsberechtigte selbst (Patentbewerber oder sein Rechtsnachfolger) seine Erfindung ausgestellt hat. Die Voraussetzungen der Anerkennung der Schonfrist sind, den internationalen Abkommen entsprechend, folgende:

1.3.4.1 Es muss sich um eine offizielle oder offiziell anerkannte internationale Ausstellung im Sinne des Übereinkommens vom 22. Januar 1928 über die internationalen Ausstellungen handeln;

1.3.4.2 bei der Einreichung des Patentgesuches muss der Patentbewerber dies erklärt haben;

1.3.4.3 wobei diese Tatsache durch einen genügenden Ausweis rechtzeitig zu belegen ist.

Über die Einzelheiten, insbesondere über die im Sinne dieser Vorschriften anerkannten Ausstellungen vgl. die unten angegebene Fachliteratur.

## *2. Zur Revision der geltenden Vorschriften*

Obwohl die geltende Regelung neu ist (1976), ist die Frage berechtigt, ob eine Revision wünschenswert wäre.

2.1 Es ist davon auszugehen, dass jede Durchbrechung des Grundsatzes der Neuheitszerstörung durch Massnahmen, die an sich zum Stande der Technik gehören, dazu geeignet ist, die Rechtssicherheit abzuschwächen. Wegen der entscheidenden Bedeutung der letzteren aber gerade auf dem Gebiete des Patentrechtes ist also mit solchen Ausnahmen grosse Vorsicht

geboten. Dies bedeutet aber, dass ein sehr starkes Sonderinteresse nachgewiesen werden muss, um den Grundsatz weiter durchbrechen zu lassen.

2.2 Die Schweizergruppe ist der Auffassung, dass eine weitere Ausnahme der näheren Untersuchung wert wäre, denn sie entspricht einem sehr starken Interesse der Erfinder und – werden die nötigen Kautelen im Gesetz eingebaut – wäre nicht dazu geeignet, die Rechtssicherheit bzw. die Interessen der Konkurrenz über Gebühr zu tangieren. Es handelt sich um die Ausnahme, die darin bestünde, eine gleich lange Schonfrist einzuführen für eine Offenbarung, die auf den Erfinder (bzw. seinen Rechtsnachfolger) zurückgeht. Diese Ausnahme könnte insbesondere folgende Sachverhalte erfassen:

2.2.1 Die Fälle, in denen die Entwicklung der Erfindung die Gefahr einer Zugänglichmachung mit sich bringt, ohne dass wirksame Massnahmen dagegen getroffen werden könnten (so z. B. bei Feldversuchen in der Agrarchemie).

2.2.2 Die Fälle, in denen der Erfinder eine Lehre offenbart und erst nachträglich auf die Möglichkeit bzw. Wünschbarkeit eines Patentschutzes aufmerksam gemacht wird. Diese Ausnahme dürfte besonders in Anbetracht der durchschnittlich ungenügenden Aufklärung der Angehörigen technischer Berufe auch auf Hochschulstufe besonders billig sein.

2.2.3 Die Fälle, in denen zur Entwicklung der Erfindung ein Kontakt mit Dritten notwendig ist, wobei die Schutzkautele sich als ungenügend erweisen bzw. in denen eine Offenbarung auf leichtes Verschulden zurückzuführen ist – weshalb die Annahme eines offensichtlichen Missbrauches nicht statthaft wäre.

Diese neue Ausnahme müsste mit Kautelen umgeben werden – dazu gehört insbesondere die Pflicht einer entsprechenden Information des Patentamtes im Zeitpunkt der Anmeldung. Dies erscheint unerlässlich zu sein, um einen Missbrauch der neuen Vorschrift zu hemmen. Es ist nämlich nicht zu übersehen, dass die neue Regelung einige Gefahren mit sich bringt, insbesondere im Verhältnis zu einer Drittanmeldung, die innerhalb der Schonfrist betätigt werden sollte. Diese Gefahr besteht insbesondere wegen der Möglichkeit einer Verallgemeinerung des Gegenstandes bei früherer Erprobung von lediglich einer untergeordneten technischen Lehre (die Problematik würde Ähnlichkeiten mit derjenigen von Art. 58

PatG\* aufweisen). Es muss deshalb dafür Sorge getragen werden, dass die vor der Anmeldung bzw. dem Prioritätstag liegende Offenbarung nur in bezug auf jene Gegenstände ausser acht gelassen werden darf, auf die sie sich erstreckt. Dass eine solche Regelung bei der heutigen Situation nur dann sinnvoll wäre, wenn sie internationale Ausdehnung erfährt, dürfte selbstverständlich sein.

\* Art. 58 PatG lautet wie folgt:

«Der Patentbewerber kann bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens die technischen Unterlagen ändern. Geht der Gegenstand des geänderten Patentgesuches über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus, so gilt als Anmeldedatum der Tag, an dem Unterlagen eingereicht werden, welche die beanspruchte Erfindung offenbaren; das ursprüngliche Anmeldedatum verliert in diesem Fall jede gesetzliche Wirkung.»

### *Literaturhinweise*

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 24. März 1976, S. 70f.

BRAENDLI P., Das neue schweizerische Patentrecht, in GRUR/Int 1979, S. 1ff.

BLUM R. E.-PEDRAZZINI M. M., Kommentar zum schweizerischen Patentrecht, 2. Aufl., Bern 1975.

PEDRAZZINI M. M., Zur Revision des schweizerischen Patentgesetzes, in SJZ 1976, Heft II, S. 169 ff.

### *Résumé*

Les dispositions légales en vigueur assurent un délai de grâce de 6 mois lorsqu'une publication ou un usage antérieur résultent d'un abus caractérisé. Dans ce cas, le délai est compté à partir de la date de dépôt ou de priorité. Dans tous les autres cas, aucun délai n'est accordé. En assurant une protection à partir de la date de priorité, la Suisse se trouve dans une situation plus favorable que d'autres pays. En outre, la Suisse reconnaît le délai de 6 mois pour les inventions divulguées dans des expositions.

Le Groupe Suisse de l'AIPPI propose, dans l'intérêt des inventeurs, de reconnaître une nouvelle forme de divulgation qui ne soit pas destructrice de nouveauté. Celle-ci comprendrait certains cas où la divulgation est due à l'inventeur lui-même ou à son successeur en droit et assurerait une durée de protection identique à celle accordée lors d'une publication abusive. De

l'avis du Groupe Suisse, l'octroi d'un tel délai de grâce serait justifié, notamment lorsque l'expérimentation relative à une invention peut difficilement être mise à l'abri d'une publication par des tiers ou lorsque la brevetabilité ou la nécessité économique d'une protection par brevet ont été reconnues tardivement.

*Kommentar des Berichterstatters an der GV A. HÜNI:*

Der Bericht enthält zwei Teile, einerseits die Darstellung des bekannten schweizerischen Rechts und andererseits eine Diskussion über die Wünschbarkeit einer Revision mit weitergehenden, einer Schonfrist unterliegenden Tatbeständen. Das bestehende Recht richtet sich weitgehend nach den Bestimmungen des Strassburger Vereinheitlichungsabkommens von 1963 bzw. des Europäischen Patentübereinkommens aus. Es schützt, abgesehen von der sehr wenig bedeutungsvollen Ausstellungsimmunität, den Erfinder vor den Folgen eigener neuheitszerstörender Offenbarungen nicht. Ebenso wenig schützt es ihn gegen Offenbarungen Dritter, welche auf seine Erfindung zurückgehen, soweit nicht ein offensichtlicher Missbrauch vorliegt. Diese negative Haltung gegenüber dem Erfinder steht ganz im Gegensatz zu den Schonbestimmungen, z. B. des amerikanischen oder japanischen sowie der im Augenblick noch gültigen Fassung des Patentgesetzes der Bundesrepublik Deutschland oder auch den Schonfristen des englischen oder italienischen Patentgesetzes vor deren kürzlichen Europäisierung. Diese negative Haltung geht auf die Verhandlungen zur Lissabonner Konferenz 1958 zurück. Dort waren Vorstösse abgelehnt worden, welche unter anderem den Erfinder während 6 Monaten gegen neuheitsschädliche Folgen eigener Offenbarungshandlungen schützen wollen. Massgebend für die Ablehnung war damals unter anderem der Widerstand der Delegationen von Belgien, Frankreich, Luxemburg und der Schweiz. Man befürchtete, eine solche Immunität gäbe den Erfindern ein falsches Gefühl der Sicherheit, es sei schwer für ihn, Missbräuche seiner Veröffentlichung durch Dritte zu verhindern. Ferner glaubte man auch, die Öffentlichkeit könne durch diese Veröffentlichungen zu Fehlinvestitionen verleitet werden, wenn sie den Gegenstand der Publikation voreilig für frei halten. Vor diesem Hintergrund ist der zweite Teil des Berichtes der Arbeitsgruppe zur Frage 75 zu sehen, der die Frage behandelt, ob die Lösung des heutigen Rechts tatsächlich zeitgemäss ist oder schon der Revision bedarf. Nach Auffassung der Arbeitsgruppe besteht tatsächlich ein sehr starkes Interesse der Erfinder daran, dass eine Schon-

frist nicht nur gemäss Art. 7ba) gegenüber missbräuchlicher Offenbarung durch Dritte bestehen solle, sondern auch über die Ausstellungsimmunität hinaus allgemein gegenüber anderen Offenbarungen, welche auf den Erfinder bzw. seinen Rechtsnachfolger zurückgehen. Das Interesse der Erfinder ist einerseits darin begründet, dass es heute vielfach unumgänglich ist, eine Erfindung unter Umständen auszuprobieren, welche die Gefahr einer Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit ohne offensichtlichen Missbrauch in sich tragen. Andererseits, und das ist vielleicht noch ausschlaggebender, gibt es nicht wenige Forscher und Erfinder, welche keine patentrechtliche Beratung geniessen, z.B. an Hochschulen oder anderen öffentlichen Forschungsinstituten, und bei denen daher vermehrt die Gefahr besteht, dass sie Arbeitsergebnisse veröffentlichen, ohne über die Möglichkeit einer Patentierung dieses Ergebnisses und die Bedeutung des Patentschutzes für die Entwicklung ihrer Erfindung Bescheid zu wissen. Ein weltweit guter Patentschutz ist aber nicht nur für die Erfinder, sondern auch volkswirtschaftlich von Bedeutung. Gemessen an diesen Vorteilen tangiert nach Auffassung der Arbeitsgruppe eine solche mit gewissen Kautelen versehene zusätzliche Schonfrist die Rechtssicherheit bzw. die Interessen der Konkurrenz nicht ungebührlich. Der Bericht befürwortet daher, trotz der gegenläufigen Entwicklungen in Europa, die weitere Untersuchung der Frage einer Revision im angegebenen Sinne. Eine etwaige Revision müsste allerdings, um sinnvoll zu sein, auf internationaler Ebene erfolgen.

### **3. Stand der Arbeiten der Arbeitsgruppe «Kleines Patent»**

(P. HEINRICH)

Die Arbeitsgruppe wurde vom Vorstand beauftragt, die Frage der Wünschbarkeit und der allfälligen Möglichkeiten des Schutzes «kleiner» Erfindungen zu studieren und anschliessend dem Vorstand Vorschläge zu unterbreiten. Zuerst musste sich die Arbeitsgruppe neu konstituieren. Die Mehrheit der heutigen Mitglieder, 22 an der Zahl, waren an der ehemaligen Arbeitsgruppe «Gebrauchsmuster und Kleine Erfindungen» noch nicht beteiligt. Es wurde beschlossen, dass die Arbeitsgruppe als erstes eine rechtsvergleichende Übersicht macht über das Gebrauchsmusterrecht bzw. entsprechende Rechtsinstitute in Ländern, wo solche Rechtsinstitute bestehen. Darauf sind von den Mitgliedern der Gruppe 15 solche Länderberichte schriftlich erstellt worden. Die Arbeitsgruppe diskutiert nun diese Berichte, und es wird gleichzeitig eine tabellarische Übersicht über die wichtigsten Punkte der Regelung des Schutzes solcher kleiner Erfindungen in den verschiedenen Ländern erstellt. Zurzeit ist die Arbeitsgruppe noch beim ersten und zweifellos ergiebigsten Länderbericht, demjenigen über das Gebrauchsmuster in der Bundesrepublik Deutschland. Beabsichtigt ist nachher, nachdem alle Länderberichte behandelt sind, die wichtigsten Fragen zu lokalisieren und schliesslich eine Empfehlung an den Vorstand zu formulieren. Es darf erwartet werden, dass die Arbeitsgruppe in etwa 2 Jahren eine Empfehlung vorlegen kann.



# Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, Zürich

## I. Patentrecht

*PatG Art. 143 Abs. 2 lit. d)*

*Übergang vom alten zum neuen Recht:*

*Patentansprüche für Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen richten sich weiterhin nach altem Recht.*

*– Dieser Grundsatz betrifft nicht nur den in der Botschaft erwähnten Art. 53 aPatG, sondern alle Bestimmungen des alten Rechts, die sich auf die Patentansprüche beziehen, und darunter auch Art. 58 aPatG.*

*– Wird ein solcher Patentanspruch erweitert, so wäre der Patentbewerber in unbilliger Weise benachteiligt, wenn das Amt nicht den Art. 58 aPatG entsprechend seiner Praxis vor dem 1. Januar 1978 anwenden würde.*

*Passage de l'ancien au nouveau droit:*

*Les revendications pour des procédés de fabrication de substances chimiques restent soumises à l'ancien droit.*

*– Cela ne concerne pas seulement l'art. 53 aLBI, cité dans le Message, mais l'ensemble des dispositions de l'ancien droit qui se rapportent aux revendications, dont l'art. 58 aLBI.*

*– En cas d'élargissement d'une telle revendication, le requérant serait injustement défavorisé si l'Office n'appliquait pas l'art. 58 aLBI selon la pratique en vigueur avant le 1er janvier 1978.*

PMMBI 19 (1980) I 28, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 4. Dezember 1979 i. S. Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc. gegen das Amt.

*Erwägungen:*

1. – L'Office qualifie expressément le prononcé attaqué de «décision incidente». Il précise dans le dispositif (ch. 3), avec référence aux art. 45 et 50 PA, que cette décision peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les dix jours de sa réception. La recourante soutient qu'il s'agit d'une décision finale qui peut être attaquée dans un délai de trente jours.

La recevabilité du présent recours de droit administratif résulte de l'art. 59c LBI, ainsi que des art. 97, 98 lettre c et 100 lettre i OJ. Les décisions au sens de l'art. 5 PA, auquel renvoie l'art. 97 OJ, comprennent aussi les décisions incidentes.

Il n'est pas nécessaire d'examiner ici si l'on se trouve en présence d'une décision finale ou incidente. D'une part, le recours a été déposé dans le délai de dix jours. D'autre part, les conditions posées par la jurisprudence (ATF 99 Ib 415 s., 98 Ib 283 ss., 97 I 478) pour la recevabilité du recours de droit administratif formé contre une décision incidente – la décision finale doit elle-même être sujette à ce recours; la décision incidente doit être de nature à causer un dommage irréparable – sont remplies. Le recours est donc recevable quelle que soit la qualification de la décision attaquée. Par ailleurs, la recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lettre a OJ.

2. – L'art. 143 al. 1 LBI prévoit que les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit, aux termes de l'art. 143 al. 2 lettre d, les revendications pour des procédés de fabrication de substances chimiques et de fabrication de substances par transformation du noyau atomique.

a) La recourante invoque le texte de cette dernière disposition qui fixe nettement le champ d'application de l'ancien droit. Elle conteste l'interprétation restrictive par l'Office de la notion d'ancien droit, qui englobe d'après elle l'art. 58 a LBI dans le sens que lui a donné la pratique constante de l'Office.

Admettre le contraire reviendrait à désavantager les demandes de brevet visées par l'art. 143 al. 2 lettre d LBI, pendantes au moment du passage de l'ancien au nouveau droit. Ce dernier tend au contraire à étendre la protection des inventions dans ce domaine particulier en abrogeant l'interdiction de protéger les substances chimiques.

L'Office soutient en revanche que l'art. 143 al. 2 lettre d LBI constitue une disposition d'exception, qui doit être interprétée et appliquée de façon restrictive. Telle aurait été l'intention du législateur. Le Message du Conseil fédéral (FF 1976 II p. 113) ne mentionne à ce propos que les art. 53 et 54 aLBI.

b) L'art. 143 al. 2 lettre d LBI apporte une exception au principe de l'art. 143 al. 1 en ce sens que certaines situations continuent à être réglées par l'ancien droit. Il ne ressort cependant pas du texte légal, ni du Message du Conseil fédéral que l'application de ce droit doit se limiter à deux dispositions légales particulières. Le Message déclare, à propos de l'art. 143, qu'une fois la loi révisée en vigueur, il ne sera plus délivré de brevets non conformes au nouveau droit; toutes les demandes de brevet déposées antérieurement et encore pendantes «devront donc être soumises au nouveau droit (1er al.) avec les exceptions suivantes (2e al.)», dont le Message donne l'énumération. Il relève à propos de la lettre d qu'on ne peut pas renoncer à appliquer les art. 53 et 54 aLBI aux demandes pendantes, parce que, contrairement à l'art. 52 du projet, ces prescriptions d'unité sont liées à l'interdiction de protéger les substances; leur suppression sans introduction simultanée de la protection des substances mettrait en cause l'application de l'art. 2, ch. 2 et 4, aLBI aux demandes pendantes; elle récompenserait en outre de manière injuste les requérants qui ont retardé à dessein la procédure d'examen en raison de la révision de la loi.

La mention expresse dans le Message du Conseil fédéral des art. 53 et 54 aLBI, eu égard à l'introduction de la protection des substances chimiques, ne signifie nullement que seules ces deux dispositions de l'ancien droit devraient rester applicables. Les débats parlementaires ne fournissent pas d'argument à l'appui d'une interprétation aussi restrictive. Non seulement l'art. 143 du projet du Conseil fédéral a été adopté sans objection, mais l'adjonction par le Conseil des Etats de l'al. 2 lettre c – «la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit» – va à l'encontre d'une telle interprétation. Le rapporteur de la commission a déclaré à ce propos que, pour les conditions de la brevetabilité, les dispositions transitoires du projet prévoyaient que l'ancien droit s'appliquait aux brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi, les causes de nullité continuant à être réglées par ce droit (art. 142 al. 2 lettre c); l'application du nouveau droit était en revanche prévue pour les demandes de brevet encore pendantes; ce serait aller trop loin, a estimé la commission, surtout dans des cas où le requérant a déposé sa demande, parfois accompagnée de pièces coûteuses, sur la base du droit en vigueur ou qu'il a déjà pris des mesures en vue de l'exploitation du brevet; pour tenir compte d'une manière équitable de telles circonstances, il y a lieu d'apprécier la brevetabilité selon la *lex mitior*, pour les demandes pendantes. Cette proposition a été adoptée sans discussion par le Conseil des Etats, puis par le Conseil national (Bull. stén. Ce 1976 III p. 3865., 1976 IV p. 1317).

La recourante relève à juste titre que l'art. 53 aLBI constitue certes une disposition spéciale qui ne se rapporte qu'aux revendications pour des procédés de fabrication de substances chimiques, mais que ces revendications ne sont pas soumises seulement à ce texte. La lettre et l'esprit de l'art. 143 al. 2 lettre d LBI commandent l'application aux dites revendications de l'ensemble des dispositions de l'ancien droit qui se rapportent aux revendications – dont l'art. 58 aLBI –, et non pas uniquement de certaines dispositions particulières.

c) La délivrance du brevet litigieux avec sa revendication modifiée, sans report de la date de dépôt, ne résulte cependant pas directement de l'application de l'art. 58 aLBI. Elle découle de l'interprétation conférée à cette disposition par l'Office. Le litige porte donc en réalité sur le maintien de cette pratique, à laquelle l'Office entend renoncer notamment en raison des conséquences prétendument absurdes qu'elle entraînerait sous l'empire de la nouvelle loi.

3. – Avant le 1er janvier 1978, l'Office ne refusait une extension que lorsqu'elle était accompagnée d'une indication concrète ajoutée à la revendication. L'Office considère aujourd'hui que cette pratique, «sans être contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir en particulier ATF 87 I 409), ... n'en avait cependant pas tiré toutes les conséquences rigoureuses». Il estime dès lors être en droit de la modifier.

L'Office relève à juste titre, en se référant à l'arrêt ATF 91 I 359, que l'autorité administrative n'est pas liée par une pratique antérieure erronée et que nul ne saurait se prévaloir de droits acquis en vertu d'une telle pratique. Le Tribunal fédéral ne serait d'ailleurs pas lié par une pratique qu'il n'a pas approuvée. Il doit néanmoins examiner si le changement préconisé s'impose au regard du droit transitoire et des circonstances de l'espèce.

C'est la modification de la loi qui, de l'avis même de l'Office, lui a permis de reviser la pratique en cause. L'Office considérait notamment que les revendications pour des procédés de fabrication de substances chimiques étaient soumises à l'art. 58 nouveau, lorsque la demande de brevet était pendante au moment de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 1978. Or on a vu que ces revendications demeureraient régies par l'art. 58 aLBI. Les revendications visées par l'art. 143 al. 2 lettre d LBI seraient dès lors privées des possibilités

d'adaptation et de protection qui résultaient de la pratique suivie par l'Office jusqu'au 31 décembre 1977, tout en restant soumises à l'interdiction de protéger les substances chimiques, consacrée par l'ancien droit mais abandonnée par le nouveau. Elles seraient ainsi défavorisées par rapport à celles qui ont encore fait l'objet d'un brevet délivré sous l'empire de l'ancien droit, alors même que ce droit leur est applicable. Cette situation ne correspond manifestement pas à l'intention du législateur, concrétisée par l'introduction de l'art. 143 al. 2 lettre c LBI lors des débats parlementaires. L'Office reconnaît d'ailleurs qu'un tel changement de pratique peut causer des désagréments au requérant pendant la période transitoire. Mais cela ne serait «inévitabile», comme l'ajoute l'Office, que si l'art. 58 était applicable dans sa nouvelle teneur, ce qui n'est pas le cas.

4. – Le passage du droit ancien au droit nouveau ne suffit pas à justifier l'abandon d'une pratique constante, au détriment précisément des revendications qui restent soumises à l'ancienne loi. Seules des raisons particulières pourraient motiver ce changement de pratique.

L'Office voit une telle raison dans l'introduction d'un nouveau motif de nullité dans la loi (art. 26 ch. 3bis LBI), directement rattaché à l'art. 58 LBI et applicable à tous les brevets délivrés sous le nouveau droit; il estime que le maintien de l'ancienne pratique aboutirait, dans le cas de la recourante, à la délivrance d'un brevet contraire à ce droit et, partant, vraisemblablement nul. On peut toutefois se demander si les motifs de nullité de l'ancien droit ne seraient pas plutôt applicables à un tel brevet délivré sous l'empire de la nouvelle loi, mais comportant des revendications régies par l'ancien droit. La question ressortit cependant au juge du fond saisi d'une action en nullité d'un brevet. L'argument est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure administrative.

L'Office cite à l'appui de son opinion l'exemple d'une demande contenant deux revendications, conformément à l'art. 52 al. 2 aLBI, dont l'une serait régie par l'art. 53 aLBI et l'autre pas. La même extension apportée à ces deux revendications pourrait avoir des effets divergents, puisque la date de dépôt serait maintenue pour la première selon l'art. 58 aLBI et la pratique de l'Office antérieure au 1er janvier 1978, alors qu'elle serait reportée pour la seconde en vertu de l'art. 58 LBI. Il en résulterait une double date de dépôt, et partant une double durée maximum. Cet argument n'est toutefois pas décisif. On peut d'abord parer à l'inconvénient que dénonce l'Office par la constitution de brevets distincts (art. 24, 25, 57 LBI; cf. Blum/Pedrazzini, *Das schweizerische Patentrecht*, 2e éd., n. 10 ad art. 52 aLBI, III p. 270s.). A ce défaut, la situation serait certes inhabituelle, mais non insoluble. Il s'agirait d'une conséquence des distinctions opérées dans le droit transitoire applicable, d'une portée limitée.

### *EMRK Art. 6 Abs. 1*

*Ein Streit mit dem Eidg. Amt für geistiges Eigentum über Formalitäten, von deren Erfüllung die Gültigkeit eines Erfindungspatentes abhängt, betrifft nicht zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen im Sinne von Art. 6 Abs. 1 EMRK (Europäische Menschenrechtskonvention). Hingegen betrifft ein Streit über das Recht am Patent solche Ansprüche und Verpflichtungen.*

*Art. 6 Abs. 1 EMRK ist nicht anwendbar, wenn ein Gericht die Verlet-*

*zung zivilrechtlicher Ansprüche und Verpflichtungen zwar in Betracht zieht, darüber aber nicht zu entscheiden hat.*

*Ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 al. 1 CEDH (Convention européenne des droits de l'homme) un litige avec le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle concernant les formalités à l'accomplissement desquelles est soumise la validité d'un brevet d'invention; en revanche, un litige sur la propriété du brevet porte sur de tels droits et obligations.*

*L'art. 6 al. 1 CEDH ne s'applique pas lorsque l'existence d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil est prise en considération par un tribunal mais que cette contestation n'a pas à être tranchée par lui.*

PMMBII 19 (1980) I 32; Entscheid der Commission européenne des droit de l'homme vom 9. Mai 1978 i. S. B. gegen die Schweiz (es handelt sich um das in den Schweizerischen Mitteilungen 1978, 40 publizierte Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 20. April 1977).

*Résumé des faits pertinents:*

Le requérant est un citoyen allemand qui était établi en Suisse à l'époque de l'introduction de sa requête.

En février 1973 il a déposé une demande de brevet auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle puis céda ses droits d'inventeur à son épouse. L'année suivante son divorce fut prononcé mais il continua à agir comme mandataire de son ex-épouse devant le Bureau fédéral.

Le brevet fut délivré et enregistré en avril 1976. Toutefois, le repuérant protesta alors qu'il avait payé l'annuité mais expira. Le Bureau fédéral informa le requérant qu'il pouvait demander la réintégration en l'état antérieur mais la lettre ne l'atteignit pas. En décembre 1976, le Bureau fédéral cessa de reconnaître le requérant comme mandataire.

Le requérant protesta alors qu'il avait payé l'annuité mais le Bureau fédéral persista à considérer le brevet comme ayant expiré.

Un recours du requérant au Tribunal fédéral fut écarté par la Cour civile au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir puisque son ex-épouse était titulaire du brevet. Par un second recours au Tribunal fédéral, le requérant demanda des dommages-intérêts pour une prétendue expropriation du brevet. Ce recours fut rejeté par la chambre de droit administratif.

*En droit (extrait):*

Le requérant se plaint (également) des procédures relatives à son brevet d'invention.

Sur ce point, la Commission fait observer que la procédure du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle et celle du Tribunal fédéral concernaient deux aspects distincts des droits en question: d'une part la question de la propriété du brevet, d'autre part la question de savoir si les conditions d'enregistrement du brevet avaient été observées. Seul le premier

aspect concernait des droits et obligations de caractère civil du requérant, au sens de l'article 6, par. 1 de la Convention; le second aspect, d'ordre essentiellement administratif, échappe à l'application de cet article.

La Commission limitera donc son examen au point de savoir si c'est à l'issue d'une procédure non conforme à l'article 6, par. 1, que les autorités ont exprimé l'opinion que le requérant n'était plus titulaire du brevet.

Elle fait observer à cet égard que les garanties prévues par les dispositions précitées de la Convention ne s'appliquent qu'aux procédures dans lesquelles il est «décidé» d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. En l'espèce, toutefois, ni le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle ni la cour civile du Tribunal fédéral n'étaient appelés à «décider» de la propriété du brevet en tant qu'objet du litige. Si ces deux autorités ont dû exprimer une opinion à ce sujet, ce n'est qu'à titre incident, de manière à pouvoir élucider la question de la capacité du requérant d'agir dans une procédure ayant un autre objet: Pour le Bureau fédéral, il s'agissait du paiement des annuités et pour le Tribunal fédéral d'une action en réparation à la suite d'une prétendue expropriation. L'opinion exprimée par ces autorités sur la question de la propriété du brevet n'apparaît que dans les considérants de leurs décisions et n'avait aucun effet exécutoire.

Le requérant demeurait libre de faire trancher cette question par les tribunaux compétents, mais il n'en a rien fait. Dans ces circonstances, la Commission estime que les décisions attaquées, alors même qu'elles expriment incidemment une opinion sur la propriété du brevet – revendiquée par le requérant – ne tranchaient pas une contestation sur des droits et obligations de caractère civil de celui-ci, au sens de l'article 6, par. 1, de la Convention.

Il s'ensuit que tout grief fondé sur cette disposition doit être considéré comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, par. 2, de la Convention.

## II. Muster- und Modellrecht

## III. Markenrecht

*MSchG Art. 6 Abs. 1 und Abs. 3; Firmenrecht (UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d) und ZGB Art. 29 Abs. 2)*

*Verwendung eines Familiennamens in der Firma einer Aktiengesellschaft und als Marke.*

*Schutz der ausländischen Firma in der Schweiz. Art. 1 Abs. 2 lit. d) UWG setzt das Vorhandensein eines Wettbewerbsverhältnisses in der*

*Schweiz voraus. Dessen Vorliegen in casu verneint (Stoffe und Konfektion einerseits, Uhren andererseits). Grenzen des Namensschutzes nach Art. 29 Abs. 2 ZGB.*

*Schutz von Marken, die einen Familiennamen enthalten. Die Waren der Kläger (Stoffe, Konfektion) weichen ihrer Natur nach gänzlich von denjenigen der Beklagten (Uhren) ab.*

*Utilisation d'un nom patronymique dans la raison sociale d'une société anonyme et dans une marque.*

*Protection de la raison sociale étrangère en Suisse. L'application de l'art. 1 al. 2 lit. d) LCD présuppose un rapport de concurrence entre la partie demanderesse et la partie défenderesse en Suisse, qui n'existe pas in casu (tissus et prêt-à-porter d'une part, montres d'autre part). Limites de la protection du nom selon l'art. 29 al. 2 CC.*

*Protection de marques utilisant un patronyme. Les produits des demandeurs (tissus, prêt-à-porter) et ceux de la défenderesse (montres) sont de nature totalement différente, au sens de l'art. 6 al. 3 LMF.*

SemJ 101 (1979) 549, Urteil der I. Kammer der Cour de justice civile des Kantons Genf vom 13. Oktober 1978 i.S. Jacques Léonard, Jacques Léonard & Cie SA, Léonard Fashion gegen Léonard SA.

*Aus den Erwägungen:*

#### *I. Raison sociale*

1. – a) Les demandeurs ne se sont pas inscrits au Registre suisse du commerce. Ils ne bénéficient donc pas en Suisse de la protection attachée aux raisons de commerce par l'art. 956 CO.

Ils ne peuvent de ce fait revendiquer l'usage exclusif de leurs raisons sociales sur la base de cette disposition (ATF 90 II 199; 98 II 59–60), ni se prévaloir de l'art. 2 LMF (ATF 93 II 49). En revanche, selon la Convention de l'Union de Paris (abrév.: CUP, RO 1970, 620 avec révision de Stockholm), que la France et la Suisse ont ratifiée (RO 1976 I 921), le nom commercial des demandeurs est protégé en Suisse par les dispositions de la loi sur la concurrence déloyale et par les règles de la protection générale de la personnalité (ATF 98 II 57 not. 60 = rés. JdT 1972 I 628). En effet, l'art. 8 CUP ne dispense pas les ressortissants d'un pays de l'Union de faire enregistrer leur nom commercial en Suisse pour y jouir de la protection attachée aux raisons de commerce; il oblige seulement chaque pays membre de l'Union à faire bénéficier les ressortissants des autres pays membres, dont le nom commercial n'est pas inscrit, de la même protection que les nationaux qui se trouvent dans une situation identique; la solution n'est pas différente lorsque le nom a été enregistré en bonne et due forme dans le pays d'origine de son titulaire, car l'art. 956 CO ne met pas sur le même pied les inscriptions en Suisse et à l'étranger (même arrêt).

b) ... L'application de l'art. 1 al. 2 litt. d LCD présuppose un rapport de concurrence entre la partie demanderesse et la partie défenderesse en Suisse...

c) ... Il résulte de l'ensemble des données de la procédure que les parties en cause ne sauraient être considérées comme écoulant en Suisse des produits semblables. Il n'est pas évident, comme paraissent le soutenir les demandeurs, que la vente de prêt-à-porter, fût-il «de luxe, d'un prix très élevé», aille de pair avec la vente de montres portant la même marque que celle de ces vêtements. En dépit de la «coutume» dont les demandeurs se réclament qui veut «que les couturiers vendent sous leur marque toutes sortes d'accessoires dont les femmes sont friandes, en particuliers les bijoux et les montres», il n'est pas démontré que le patronyme Léonard, «notoire dans le monde de la mode et chez les acheteurs d'articles de mode exclusifs», s'imposerait de manière telle qu'il viendrait à l'idée du commun des acheteurs que la montre Léonard est produite par le fabricant de tissus et couturier du même nom. Les demandeurs n'ont fourni aucun élément d'appréciation à cet égard et leur offre de preuve est muette sur ce point. Il faut bien dire, d'ailleurs, que le cas du couturier Léonard ne saurait être traité selon la même aune que les divers cas de très grandes maisons de couture ou autres qui sont donnés en exemple par les demandeurs.

Au demeurant, la raison sociale et la marque Léonard sont suffisamment répandues, soit comme telles soit comme ressemblantes – tolérées apparemment par les demandeurs –, pour que l'on n'attribue pas forcément une marchandise qui les porte à la production industrielle des demandeurs...

Ainsi, il n'existe pas de rapport de concurrence entre les parties en cause, notamment en raison de l'absence de caractère semblable de leurs produits. On ne saurait admettre qu'elles recherchent leurs clients dans une même région géographique puisque les demandeurs ne vendent ni montres ni bijoux en Suisse; tel était déjà le cas avant la fondation de la société anonyme défenderesse et l'inscription de sa marque.

e) Il reste les règles de la protection générale de la personnalité selon les art. 28 et 29 CC. On peut se demander à cet égard si les demandeurs sont fondés à se réclamer de cette protection puisqu'il est établi qu'ils n'ont jamais eu d'activité en Suisse dans le commerce des montres et qu'ils n'en avaient notamment pas à l'époque de la fondation de la défenderesse; ils ne justifient donc pas d'un volume d'affaires notable dans la branche horlogère (ATF 90 II 199 consid. d; 320 consid. b). La question peut toutefois rester ouverte, les demandeurs ne pouvant de toute manière invoquer les règles précitées avec succès.

L'application de l'art. 28 CC se confond ici avec celle de l'art. 29 CC, l'atteinte illicite dans leurs intérêts personnels qu'allèguent les demandeurs consistant précisément dans l'usurpation de leur nom.

A teneur de l'art. 29 CC, celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit et celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.

La question de la prétendue usurpation de nom est liée en l'espèce à celle de la formation de la raison sociale de la défenderesse, étant précisé que les règles sur la protection du nom sont applicables aux personnes morales, partant aux sociétés anonymes (ATF 80 II 140 = JdT 1955 I 35–36).



f) L'art. 950 CO autorise les sociétés anonymes à former librement leur raison sociale. Il leur est donc loisible, en principe, d'y introduire un nom patronymique, mais encore faut-il, selon ce même article, qu'elles respectent les dispositions générales sur la formation des raisons, en particulier le principe de la véracité, le principe selon lequel la raison ne doit pas induire en erreur et celui de l'exclusivité. Ces principes n'ont pas pour conséquence d'interdire de façon absolue l'utilisation d'un nom patronymique qui serait déjà employé comme raison ou dans la raison de commerce de fondation plus ancienne, mais uniquement de ne permettre cette utilisation qu'à certaines conditions jugées nécessaires pour sauvegarder le droit similaire du titulaire de la raison où ce nom figure déjà. De toute manière, lorsque deux raisons contiennent les mêmes noms patronymiques, quoi que l'entreprise la plus jeune ait fait pour se distinguer de l'ancienne et quelque attention qu'on puisse exiger des cercles d'affaires intéressés, il subsistera toujours un risque de confusion (ATF 79 II 188–189).

Il est possible que le patronyme de Léonard soit l'élément principal qui restera gravé dans la mémoire des partenaires des parties, celui-ci se retrouvant dans les raisons de commerce des demandeurs et de la défenderesse. Toutefois la raison de commerce est destinée avant tout aux partenaires commerciaux d'une entreprise, c'est-à-dire à des personnes averties (arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 1975 de Terry SA c. de Terry SL, publié non aux ATF mais à la RSPIDA 1976, 61 spéc. 67). Or il apparaît que les éléments «Jacques Léonard et Cie» et «Léonard Fashion» dans les raisons des demandeurs sont des caractères distinctifs suffisants pour qu'un esprit averti puisse discriminer celles-ci de «Léonard SA», cela d'autant que ces sociétés ne vendent pas de produits semblables en Suisse et qu'elles ne s'adressent donc pas à la même clientèle.

g) Quant au problème particulier du prête-nom, la Cour relève que le caractère relativement effacé de Dame Léonard dans la société défenderesse, tant au point de vue de sa participation à son activité que financièrement parlant, sa sortie du conseil d'administration un peu plus de deux ans après la fondation, puis sa rentrée dès lors que les demandeurs eurent commencé à manifester leurs revendications, sont autant de données qui peuvent paraître suspectes à première vue quant au rôle d'«homme de paille» de Dame Léonard. Toutefois, on ne saurait perdre de vue que cette dernière, d'une part, a une certaine formation et une certaine expérience dans le commerce d'horlogerie; il ne s'agit donc pas de quelqu'un qui participe à un genre de commerce sans aucune attache avec celui-ci, si ce n'est son rôle de prête-nom. D'autre part, les relations d'amitié de Sieur Homsy et de Dame Léonard, qui ont été liées précisément dans des affaires d'horlogerie, peuvent expliquer qu'ils aient formé le projet de collaborer dans la constitution de la société anonyme défenderesse. On ne saurait donc tenir pour dûment établi que Dame Léonard serait un prête-nom.

Il n'importe, de toute manière. En effet, s'il est vrai que l'art. 29 al. 2 CC permet au porteur du nom de s'opposer à ce qu'on puisse établir entre son nom et d'autres activités ou entreprises un rapprochement dont il ne veut pas et dont il peut raisonnablement ne pas vouloir (ATF 80 II 138 = JdT 1955 I 34), encore faut-il que d'autres conditions soient réalisées pour qu'il soit exclu d'utiliser un prête-nom. Le recours à celui-ci n'est illicite que s'il entre dans une société uniquement pour qu'elle profite de la confusion qui s'établira dans le public entre les produits de deux maisons dont les activités ont trait à la même branche de commerce, ou à une branche semblable, et s'adressent au même cercle de clientèle (arrêt du Tribunal fédéral du 11 mai 1971 Seitz G.m.b.H. c. Seitz, publié non aux ATF mais à la RSPIDA 1971, spéc. 196 avec arrêts cités).

Ainsi que la Cour l'a relevé précédemment, ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. L'absence de ces deux derniers éléments (même branche de commerce, même cercle de clientèle) est constante...

2. – La raison sociale de la défenderesse n'est donc pas illicite et elle ne saurait être déclarée nulle ex tunc, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs.

## *II. Marque*

1. – Il est rappelé que les demandeurs ont fait protéger en Suisse une dizaine de marques utilisant le patronyme Léonard pour des articles d'habillement et de textile en général, ainsi que pour des articles divers de boutique (parfum, lunettes, etc.).

Postérieurement à ces dépôts, la défenderesse a fait enregistrer en Suisse et sur le plan international la marque Léonard pour des articles d'horlogerie, de bijouterie-joaillerie, de papeterie, pour les colifichets, les briquets, les plumes à écrire.

a) Selon l'art. 6 LMF une marque doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées (al. 1); la reproduction de certaines figures d'une marque déposée n'exclut pas la nouvelle marque des droits résultant de l'enregistrement, à condition que, dans son ensemble, elle en diffère suffisamment pour ne pas donner facilement lieu à une confusion (al. 2); la disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux marques destinées à des produits ou marchandises d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déposée se rapporte (al. 3). Ces dispositions s'appliquent aux raisons de commerce employées comme marques (ATF 89 I 303 consid. 7).

b) Le nom patronymique est indissolublement et imprescriptiblement attaché à la personne; il en fait en quelque sorte partie (ATF 70 II 185; arrêt Terry, RSPIDA 1976, 66–67). Le droit suisse admet qu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée adoptent une raison contenant un nom patronymique et fassent figurer un tel nom dans leurs marques. Mais l'utilisation d'un nom patronymique dans une marque n'est admissible que si celle-ci se distingue suffisamment d'une autre marque, bénéficiant de l'antériorité, qui comprend le même nom (ATF 88 II 376–377 consid. 4; arrêt Terry, eod. loco). Le titulaire de la marque déposée après l'enregistrement d'une autre marque, bénéficiant de la priorité, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les dangers de confusion (arrêt Terry, eod. loco).

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

Ces exigences soulignées, précisées, voire aggravées par ce dernier arrêt, ne sauraient trouver application in casu. Il est impossible d'admettre que le patronyme «Léonard» est indissolublement lié aux demanderesse concernant la vente de montres en Suisse, même en tenant compte du fait que la marque s'adresse au grand public, lorsqu'elle est appliquée à des produits d'usage courant (cf. ATF 95 II 194 et arrêt Terry, eod. loco, avec arrêts cités). S'agissant de montres sur le marché suisse, il est exclu que toute marque portant le nom de «Léonard» comme élément caractéristique puisse amener forcément les acheteurs à rattacher le produit qu'elle recouvre aux demandeurs (arrêt Terry, eod. loco), ceux-ci étant inconnus comme fabricants de montres en Suisse, où ils n'en n'ont jamais vendu. On ne saurait ainsi considérer que l'usage de ce nom doit leur être réservé, dans cette mesure.

c) Quant à l'application de l'art. 6 al. 3 LMF, la jurisprudence et la doctrine attribuent à l'exigence d'une discrimination totale un sens différent du langage habituel du commerce et de l'industrie. Selon ce dernier, des marchandises sont totalement différentes lorsqu'elles servent d'autres buts et ne sont pas des produits concurrents. Le concept du droit des marques est plus étendu. Il vise à empêcher que des marchandises ou services puissent être attribués à une autre entreprise à cause de la similitude de la marque, même lorsqu'il n'existe pas de rapport de concurrence (risque de confusion des entreprises et non des marchandises ou services). Une atteinte concrète à la réputation n'est pas exigée (ATF 77 II 333 = JdT 1952 I 264).

Le Tribunal fédéral a, de jurisprudence constante, jugé que l'application de l'art. 6 al. 3 LMF présuppose que, grâce à la disparité des marchandises et malgré la concordance ou similitude des marques, l'acheteur ne soit pas amené à penser que les produits ainsi désignés ont été produits et mis sur le marché par la même entreprise (ATF 91 II 15 = JdT 1965 I 622). D'après le Tribunal fédéral, il convient, en examinant l'identité de nature des produits, de tenir compte du degré de similitude des marques (ATF 84 II 319 = JdT 1958 I 591).

Cette thèse est considérée par TROLLER (Précis du droit de la propriété immatérielle, p. 83) comme contraire à la teneur claire de l'art. 6 al. 3 LMF, selon laquelle la similitude des produits doit être jugée indépendamment du risque de confusion.

En vertu d'une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, c'est l'opinion du dernier consommateur – et non pas celle d'importateurs et de dépositaires – qui est déterminante pour ce qui concerne la similitude de la nature des marchandises comme en matière d'appréciation du risque de confusion (ATF 96 II 259 = JdT 1971 I 600) (sur ces divers points, cf. TROLLER, op. cit., p. 83–84).

Rien ne permet de retenir, en l'espèce, que le «dernier consommateur» moyen (ATF 95 II 194 consid. 2) sera amené à penser que les montres «Léonard» vendues en Suisse par la défenderesse sont produites par les demandeurs; peut-être fera-t-il une association d'idées, vu la similitude des noms, à supposer que le couturier Léonard lui soit connu, mais la notoriété des demandeurs n'est pas si péremptoire qu'elle conduise forcément à considérer que les montres en réalité produites par la défenderesse sortent des ateliers de haute couture des sociétés Léonard, lesquelles, il faut le répéter, n'ont jamais vendu de montres en Suisse.

D'après ce qu'a expliqué le président-directeur général Jacques Léonard les couturiers français, dans leur désir de «diversifier» leur production, se sont mis à fabriquer ou à faire fabriquer toutes sortes de marchandises «dont les femmes sont friandes»: montres, bijoux, stylos, briquets, parapluies, chaussures, bagages, etc. Toutefois, ce n'est évidemment pas parce que ces industriels touche-à-tout sont devenus multiopérationnels et tentaculaires qu'il faut admettre que tout objet vendu sous une marque qui est leur doit, dans l'esprit du consommateur moyen, forcément être rattaché à leur production, même lorsque, ainsi qu'il

en est en l'espèce, cet objet n'est pas vendu par ces industriels sur le marché suisse. Ce serait ainsi créer une sorte de monopole en faveur de ceux-ci et empêcher tout homonyme de vendre avec sa marque patronymique des marchandises qui plaisent à la femme et qui sont fabriqués ou pourraient l'être par un couturier de notoriété plus ou moins bien assise.

Il faut donc admettre que les produits des demandeurs et ceux de la défenderesse sont, pour la Suisse, de nature totalement différente, au sens de l'art. 6 al. 3 LMF, de sorte que les exigences prévues par l'al. 1 de cet article ne peuvent être retenues.

Ces considérations valent également en ce qui concerne l'art. 6bis CUP qui parle de «produits identiques ou similaires»...

### *MSchG Art. 24 lit. e) und Art. 31*

*Die Beschlagnahme von Geschäftspapieren zur Preisgabe des Namens des Lieferanten ist eine Vollstreckungsmassnahme, die nicht im Rahmen vorsorglicher Massnahmen vorweggenommen werden kann.*

*La confiscation de papiers d'affaires pour révéler le nom du fournisseur est une mesure d'exécution qui ne peut pas être ordonnée à titre de mesure provisionnelle.*

Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht des Kantons Zürich vom 23. März 1979 i.S. V. & Fils S.A. gegen O. W. AG.

### *In der Erwägung,*

dass das auf den von der Beklagten im Detailverkauf vertriebenen Taschen angebrachte Buchstabenzeichen «XY» mit dem ausgeprägten V-Schriftzug vom letzten – unaufmerksamen – Abnehmer leicht mit der von der Klägerin verwendeten, geschützten Marke «LV» verwechselt werden kann,

dass damit glaubhaft gemacht wird, dass die Klägerin beim weiteren Verkauf der Produkte mit dem «XY»-Schriftzug durch die Beklagte einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil erleidet,

dass damit auch glaubhaft gemacht ist, dass die Beklagte – in einem allfälligen nachfolgenden ordentlichen Verfahren – verpflichtet werden wird, die Herkunft von in ihrem Besitze befindlichen Erzeugnissen oder Waren anzugeben, welche die nachgeahmte Marke tragen (Art. 24 lit. e MSchG),

dass eine allfällige Weigerung der Beklagten, die Bezugsquelle trotz gerichtlicher Anordnung nicht preiszugeben, für die zuständigen Organe der Beklagten eine Strafe bis zu einem Jahr Gefängnis, verbunden mit Busse bis Fr. 2000.–, zur Folge haben kann, und dass es daher nicht glaubhaft erscheint, dass sich die Organe der Beklagten unter dieser Strafdrohung hinsichtlich der Preisgabe des Namens des Lieferanten renitent zeigen werden,

dass der Klägerin allfällige beschlagnahmte Geschäftspapiere der Beklagten weder sogleich noch nach Abschluss des Massnahmeverfahrens werden geöffnet werden können, da es sich hierbei um Vorkehren definitiven Charakters handeln würde, die, wie erwähnt, in diesem Stadium des Verfahrens unzulässig sind,

da eine Beschlagnahme von Geschäftspapieren gegebenenfalls erst nach rechtskräftiger Verurteilung der Beklagten zur Preisgabe des Namens des Lieferanten auf dem Wege der Vollstreckung (§§ 304, 307 ZPO) anzuordnen sein wird,

dass diese Vollstreckungsmassnahme nicht im Rahmen vorsorglicher Massnahmen vorweggenommen werden kann;

verfügt:

1. ...

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

*MSchG Art. 27; Prozessrecht (Neuenburg)*

*Gibt es eine markenrechtliche Klage auf Abtretung einer Marke gleich der Abtretungsklage nach PatG Art. 29? Frage offengelassen.*

*Pflicht zur Substantiierung einer Schadenersatzklage nach Neuenburger Zivilprozessrecht.*

*Existe-t-il en vertu de la loi sur la protection des marques une action en cession d'une marque comme l'action en cession prévue par l'art. 29 LBI? La question reste ouverte.*

*Devoir d'alléguer les éléments du préjudice selon le code neuchâtelois de procédure civile.*

RJN 6 (1973 bis 1977) I 5, Urteil des Tribunal cantonal vom 2. Juli 1973 i.S. Bonny gegen Sandoz & Cie.

*MSchG Art. 30; Prozessrecht (Zürich)*

*Mit Anhängigmachung des Hauptprozesses geht die Zuständigkeit zum Erlass vorsorglicher Massnahmen auf den Richter im ordentlichen Verfahren über.*

*Auf eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Massnahmeentscheid des summarischen Richters ist deshalb nach Anhängigmachung des ordentlichen Prozesses nicht mehr einzutreten.*

*Dies gilt auch für markenrechtliche Verfahren, obwohl Art. 31 MSchG keine den Art. II Abs. 3 UWG bzw. Art. 78 Abs. 1 PatG entsprechende Bestimmung enthält.*

*L'introduction d'un procès sur le fond a pour effet que le juge chargé d'appliquer la procédure ordinaire acquiert la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles.*

*Par conséquent, lorsque le procès sur le fond est pendant, il n'y a plus lieu d'entrer en matière sur un pourvoi en nullité dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue par le juge chargé de la procédure sommaire.*

*Cette règle s'applique même dans la procédure relative à la protection des marques, bien que l'art. 31 LMF ne renferme aucune disposition correspondant à l'art. 11 al. 3 LCD ou à l'art. 78 al. 1 LBI.*

BIZR 78 (1979) 38 und SJZ 76 (1980) 48, Entscheid des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich vom 25. Mai 1979.

*Erwägungen:*

Die Klägerin hatte beim Einzelrichter im summarischen Verfahren am Handelsgericht ein Begehren um vorsorgliche Massnahmen gestützt auf MSchG und UWG sowie §§ 110 Abs. 2 und 222 Ziff. 3 ZPO gestellt, welches nach Anhörung der Gegenseite abgewiesen wurde. Dagegen erhob sie Nichtigkeitsbeschwerde an das Kassationsgericht. Während der Hängigkeit des Beschwerdeverfahrens machte die Klägerin am Handelsgericht den Hauptprozess anhängig. Das Kassationsgericht trat darauf mit folgender Begründung nicht auf die Beschwerde ein:

«Wie das Kassationsgericht in einem neueren Entscheid vom 15. Februar 1979 festgestellt hat, ist sowohl gestützt auf kantonales Prozessrecht wie auf Bundesprivatrecht – in jenem Fall Art. 78 PatG – davon auszugehen, dass mit Anhängigmachung des Hauptprozesses die Zuständigkeit zum Erlass vorsorglicher Massnahmen auf den Richter im ordentlichen Verfahren übergeht und dass demzufolge auch kein Platz mehr für Rechtsmittelentscheide im summarischen Verfahren bleibt. Jener Entscheid ist durch Urteil des Bundesgerichtes vom 11. April 1979 insoweit geschützt worden, als ausgeführt wurde, diese Auslegung des Patentgesetzes habe den Wortlaut des Gesetzes für sich, vermeide praktische Unzukömmlichkeiten und könne jedenfalls nicht als willkürlich bezeichnet werden. Zur Auslegung des kantonalen Prozessrechts hat das Bundesgericht nicht Stellung genommen. In einem weiteren Entscheid vom 13. Februar 1979 hat das Kassationsgericht sodann gestützt auf Art. 11 Abs. 3 UWG einen analogen Entscheid gefällt.

Art. 31 MSchG enthält keine Art. 11 Abs. 3 UWG bzw. Art. 78 Abs. 1 PatG entsprechende Bestimmung. Die Annahme der Zulässigkeit des analogen Vorgehens wäre immerhin nicht bundesrechtswidrig; ein bewusster Ausschluss der Überweisung könnte nur angenommen werden, wenn der Gesetzgeber beim Erlass des MSchG von den genannten Bestimmungen im UWG und PatG Kenntnis gehabt hätte. Diese beiden Gesetze wurden indessen erst Jahrzehnte (1943 bzw. 1954) nach dem Inkrafttreten des MSchG (1890) erlassen. Geht man davon aus, der Bundesgesetzgeber habe auf dem Gebiet des Markenschutzrechts die Frage der Zuständigkeit zum Erlass vorsorglicher Massnahmen nach Anhängigmachung des Hauptprozesses nicht geregelt, womit es Sache des kantonalen Verfahrensrechts ist, hier ergänzend einzugreifen (vgl. auch TROLLER, Immaterialgüterrecht II, S. 1208), so kann auf die Erwä-

gungen der beiden erwähnten Entscheide vom 15. Februar 1979 verwiesen werden, wonach auch unter der neuen Zürcherischen Prozessordnung auf ein Rechtsmittel gegen einen Entscheid des summarischen Richters über den Erlass einer vorsorglichen Massnahme nach Anhängigmachung des ordentlichen Prozesses nicht mehr einzutreten ist. Ergänzend sei auf den letzten Entscheid des Kassationsgerichtes vom 10. Mai 1979 hingewiesen. Danach muss die Vorschrift des §229 ZPO, im Zusammenhang mit §299 ZPO, dahin ausgelegt werden, dass der ordentliche Richter die vorsorgliche Massnahme jedenfalls immer dann aufheben oder abändern kann, wenn er zum Schluss kommt, dass sie auf irrtümlichen tatsächlichen Annahmen beruht oder dass ihre formelle oder materielle Unrichtigkeit klar ist; andernfalls wäre die Revision einer solchen Entscheidung leichter möglich als die Abänderung nach §229 ZPO, was nicht der Sinn des Gesetzes sein kann. Unter diesen Umständen besteht kein schützenswertes Interesse an der Behandlung einer Nichtigkeitsbeschwerde, können doch so gut wie alle Nichtigkeitsgründe im Sinne des §281 ZPO auch als Abänderungsgründe nach §229 ZPO beim ordentlichen Richter geltend gemacht werden. Andererseits wäre dieser Richter an den Entscheid des Kassationsgerichtes nicht gebunden, und er könnte, da er nicht untere Instanz im Sinne des §104 Abs. 2 GVG ist, nicht verhalten werden, Mängel im Verfahren des Obergerichtes zu beheben, z. B. durch Beweisergänzung. Dies führt zum Nichteintreten auf die Beschwerde der Klägerin. Es wird Sache des Handelsgerichtes sein, über die vorsorglichen Massnahmen zu entscheiden.»

*MSchG Art. 30; UWG Art. 11; OG Art. 68 Abs. 1 lit. b)*

*Örtliche Zuständigkeit für ein Gesuch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen nach UWG, wenn die angeblich verletzende Marke in der Schweiz noch nicht verwendet worden, hier aber bereits eingetragen ist.*

*Compétence à raison du lieu pour statuer sur une demande de mesures provisionnelles selon la loi sur la concurrence déloyale lorsque la marque prétendument illicite n'a pas encore été utilisée en Suisse mais y a été enregistrée.*

SemJ 102 (1980) 113, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 27. März 1979 i.S. Moorgate Tobacco Co Ltd gegen Philip Morris Inc.

*Erwägungen:*

1. – Le recours en réforme n'est pas ouvert contre les décisions de mesures provisionnelles. La Cour de justice s'est toutefois déclarée incompétente à raison du lieu. Les conditions prévues à l'art. 68 al. 1 litt. b OJ sont réunies. Le recours en nullité est donc recevable.

2. – Selon l'art. 11 LCD, la compétence pour ordonner des mesures provisionnelles appartient à l'autorité du canton où le défendeur a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Suisse, à celle du lieu où l'acte a été commis.

Pour déterminer la compétence à raison du lieu, il n'est pas besoin de se prononcer sur le bien-fondé de l'action (cf. ATF 9 p. 33 consid. 1; 23 I 87 consid. 2; 24 I 660; 45 I 307; 74 II 188).

De toute façon, le dépôt d'une marque prétendument usurpée ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, ni la publication de son enregistrement; il s'agit là en revanche certainement de mesures concrètes en vue de l'utilisation future de la marque sur le marché suisse. L'art. 2 LCD n'a pas un unique but de réparation mais il vise encore à la prévention d'actes de concurrence déloyale (cf. ATF 99 II 344).

Le dépôt d'une marque déploie ses effets sur tout le territoire suisse. Il y a lieu de présumer au regard de l'art. 11 LCD que la violation, en l'occurrence l'usage illicite de la marque, peut se produire à Genève comme ailleurs en Suisse. Cette hypothèse entre dans les prévisions de l'art. 11 LCD qui cite expressément la «menace» d'un acte de concurrence déloyale. Elle autorise pratiquement le lésé à agir, en Suisse, au for de son choix.

La solution qui consisterait à rattacher le for au seul lieu de dépôt de la demande d'inscription à Berne, par analogie avec l'art. 30 LMF, doit être écartée. Le Tribunal fédéral a jugé, dans un cas quelque peu semblable, qu'il n'y a pas lieu d'attacher le for au siège de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de vendre un produit médical, car la menace d'une atteinte s'étend à tout le territoire suisse, puisque la diffusion du produit y était possible partout (cf. ATF 99 II 348).

Enfin la requête de mesures provisionnelles s'inscrit dans un cadre plus large que celui du droit des marques, celui du droit de la concurrence déloyale; c'est donc bien au lieu de commission présumé de l'acte (11 LCD) et non du seul dépôt de la demande d'inscription (30 LMF) qu'on fixera le for.

C'est ainsi à tort que la Cour de justice s'est déclarée incompétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises.

### *MSchG Art. 31; Prozessrecht (Zürich)*

*Voraussetzungen für den Beizug der an der Sache Beteiligten bei der Aufnahme eines amtlichen Befundes.*

*Conditions à remplir pour que des personnes intéressées à l'affaire participent à l'établissement d'une constatation officielle.*

SJZ 74 (1978) 378, Entscheid des Bezirksgerichtes Zürich als untere Aufsichtsbehörde vom 4. Mai 1977.

### *Erwägungen:*

I. Mit Schreiben vom 24. März 1977 ersuchte die Beschwerdeführerin Y. AG das Stadtammannamt um Aufnahme eines amtlichen Befundes über das Vorhandensein von Suppenprodukten der Marke M. in den Gestellen der K.-Produkte im Verkaufslokal an der Z.-Strasse der Firma X. AG in Zürich. Im genannten Schreiben wurde erwähnt, dass dieser Befund nur dann sinnvoll sei, wenn die Firma X. AG nicht vororientiert werde, ansonsten sie das Verkaufsgestell abändern werde. Der den Befund aufnehmende Beamte könne sich



jedoch unmittelbar vor der Befundaufnahme dem Filialleiter gegenüber zu erkennen geben und sich ausweisen. Mit Schreiben vom 31. März 1977 lehnte das ersuchte Amt das Begehren um amtliche Befundaufnahme ohne Wissen und Willen der Firma X. AG ab mit der Begründung, gemäss §234 ZPO seien die an der Sache Beteiligten wenn möglich zur Aufnahme des Befundes beizuziehen, was vorliegendenfalls ohne weiteres möglich sei. Ausserdem sei die unangemeldete Amtshandlung gegen den Willen bzw. ohne die Erlaubnis der X. AG nur im Rahmen eines gerichtlichen Auftrages an das Stadttammannamt möglich. Hingegen beschwerte sich die Y. AG, indem sie geltend machte, die beiden Argumente des Stadttammannamtes seien unhaltbar. Die Ladenräumlichkeiten, in denen der Befund aufgenommen werden sollte, seien öffentlich zugänglich und jedermann werde durch die Werbung der Firma X. AG eingeladen, in die fraglichen Räumlichkeiten zu kommen, um sich dort umzuschauen. Gegen die Vororientierung und den Beizug der Firma X. AG zur amtlichen Befundaufnahme sei einzuwenden, dass amtliche Befundaufnahmen über den Zustand von Auslagen, Schaufensterdekorationen, Warenpräsentationen usw. nur dann sinnvoll seien, wenn sie ohne Vorankündigungen erfolgten, ansonsten der Feilhaltende vorgewarnt werde, so dass er den rechtmässigen Zustand herstellen könnte.

II. Nach §234 ZPO nimmt der Gemeindeammann am Ort der gelegenen Sache auf Verlangen einen Befund über den tatsächlichen Zustand auf, soweit dieser ohne besondere Fachkenntnisse festgestellt werden kann. Die an der Sache Beteiligten werden wenn möglich zur Aufnahme des Befundes beigezogen.

Im vorliegenden Fall herrscht zwischen dem Stadttammannamt und der Beschwerdeführerin Uneinigkeit über die Bedeutung und Tragweite des Ausdrucks «wenn möglich» in §234 ZPO und über die Frage, ob der genannte Paragraph eine Vororientierung der X. AG verlange oder nicht.

Bei der Beantwortung dieser Frage ist vom Grundsatz des rechtlichen Gehörs auszugehen, der auch im Zivilprozess Geltung hat und in §56 ZPO ausdrücklich verankert ist. Bei der Beweissicherung vor der Rechtshängigkeit des Prozesses schliesst der Anspruch auf das rechtliche Gehör ein, dass den Beteiligten sowie ihren gesetzlichen und vertraglichen Vertretern in der Regel die vorgesehene Amtshandlung angekündigt und ihnen Gelegenheit geboten wird, allen Beweiserhebungen und Beweissicherungen beizuwohnen. Dieser Grundsatz darf aber ausnahmsweise durchbrochen werden, wenn die Beteiligten der handelnden Amtsstelle nicht bekannt sind oder nicht oder wegen zeitlicher Dringlichkeit nicht rechtzeitig erreicht werden können oder wenn höhere private oder öffentliche Interessen einen Ausschluss des rechtlichen Gehörs verlangen. Ferner lässt die Praxis unangemeldete Augenscheine, wozu auch amtliche Befundaufnahmen zählen, in Verfahren zu, die von der Offizialmaxime beherrscht sind (ZR 52 [1953] Nr.157 S.255). Sodann ist auch von einer Vorankündigung und ordnungsgemässen Vorladung der Beteiligten abzusehen, wenn ernsthaft zu befürchten ist, eine Partei könnte auf den Termin hin Vorkehrungen treffen, um die Verhältnisse anders erscheinen zu lassen, als sie wirklich sind. Denn eine amtliche Befundaufnahme über den Zustand von Auslagen und Warenpräsentationen ist nur dann sinnvoll und sie kann ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie ohne Vorankündigung erfolgt.

Vorliegendenfalls ist die letztgenannte Ausnahmesituation gegeben, die keine Vorankündigung bei den Beteiligten verlangt. Würde nämlich die Firma X. AG ordnungsgemäss zur amtlichen Befundaufnahme vorgeladen, könnte sie ohne weiteres auf die Tagfahrt hin ihre Warenauslagen in ihren Verkaufslokalitäten ändern. Dadurch würde aber die amtliche Befundaufnahme vollkommen sinnlos, weil über einen gesetz- oder vertragswidrigen Zustand nie ein zuverlässiger amtlicher Befund aufgenommen werden könnte. «Wenn möglich»

in §234 ZPO bedeutet auch, dass die Beteiligten zu einer amtlichen Befundaufnahme nur dann vorzuladen und beizuziehen sind, wenn die Vorladung und die Avisierung ihres Beizuges sinnvoll sind.

Gibt sich der den amtlichen Befund aufnehmende Beamte als solcher dem Filialleiter zu erkennen, räumt er ihm das Recht ein, bei der amtlichen Befundaufnahme persönlich anwesend zu sein, und wird ihm die Gelegenheit geboten, innert nützlicher Frist telephonisch oder auf andere Art und Weise ein Organ der Firma X. AG aufzubieten und beizuziehen, dann ist das Recht der Firma X. AG auf rechtliches Gehör ausreichend gewahrt.

Verweigert der Filialleiter oder ein Organ der Firma X. AG dem Beamten den Zutritt in die Verkaufsräumlichkeiten nicht, dann ist für die amtliche Befundaufnahme kein gerichtlicher Auftrag an das Stadtmannamt notwendig, denn die Verkaufslokalitäten der Firma X. AG sind ja öffentlich zugänglich. In diesem Fall verletzt der Beamte auch nicht das Hausrecht der Firma X. AG. Erfordert dagegen der Widerstand von Beteiligten ein zwingendes Vorgehen, dann ist die Gesuchstellerin an den Einzelrichter zu verweisen (vgl. STRÄULI/MESSMER NI zu §234 ZPO).

Aufgrund dieser Erwägungen ist das Stadtmannamt anzuweisen, den nachgesuchten Befund im Ladenlokal der Firma X. AG an der Z.-Strasse, Zürich, unverzüglich und ohne Voranzeige an die X. AG vorzunehmen.

#### IV. Wettbewerbsrecht

*UWG Art.1 Abs.1 und Art.9*

*Vergleichende Werbung ist grundsätzlich erlaubt.*

*Kein unlauterer Wettbewerb durch die mit einem Kreuz durchgestrichene Abbildung einer Zahnprothese in einem mit Flüssigkeit gefüllten Zahnglas (ohne Nennung der Marke der im Zahnglas befindlichen Reinigungsflüssigkeit) als Werbung für ein Reinigungsmittel zur direkten Anwendung im Mund.*

*La publicité comparative est licite, en principe.*

*Ne commet pas un acte de concurrence déloyale celui qui, dans une réclame pour un produit de nettoyage dentaire agissant dans la bouche même, présente le dessin d'une prothèse dentaire introduite dans un verre à dents rempli d'un liquide nettoyant (mais sans indiquer la marque de ce liquide), le tout étant barré par une croix.*

PATRIA III (1978) 145, Entscheidung der II. Zivilkammer des Tribunale d'appello des Kantons Tessin vom 3. August 1976 i.S. Kukirof-Fabrik Kurt Krisp KG gegen Unipharma S.A.

## *Erwägungen:*

1. – L'attrice è produttrice di una polvere denominata «Kukident» destinata alla pulizia delle protesi dentarie. Il prodotto si avvale del procedimento di immersione, nel senso cioè che la protesi viene immersa in una soluzione formata di acqua e di una certa percentuale di polvere «Kukident».

2. – La ditta convenuta Unipharma S.A. ha invece la rappresentanza per la Svizzera del prodotto «Danclan», pure destinato alla pulizia delle protesi dentarie. A differenza però del «Kukident», il sistema «Danclan» non richiede l'immersione della protesi in una soluzione contenente il prodotto, ma è sufficiente la pulizia diretta mediante lo sciacquo della bocca e, quindi, senza dover togliere la dentiera.

3. – Al fine di magnificare il suo prodotto e il relativo metodo di pulizia delle dentiere, la ditta Unipharma S.A. ha proceduto a inserzioni su diversi quotidiani e riviste della Svizzera interna. Nelle stesse è raffigurato un bicchiere contenente una protesi dentaria immersa in un liquido, il tutto cancellato con una croce e con la dicitura «Ihr Gebiss nachts <Rein zu baden> ist heute sinnlos und überholt».

L'inserzione conclude invitando il lettore a «...Entfernen sie den Zahnstein – der ihr Gebiss verfärbt und Mundgeruch verursacht, mit der modernen Danclan Methode». (Cfr. doc. N, inserzione sulla rivista «Annabelle».)

4. – In seguito all'intervento dell'attrice, la convenuta modificava le inserzioni reclamistiche del prodotto «Danclan», tralasciando, in particolare, l'affermazione che il metodo ad immersione è da ritenere «überholt». Essa riproponeva ancora, seppure in dimensione molto più ridotta (cfr. doc. M-1), il grafico del bicchiere con immersa la dentiera e cancellato da una croce, mentre magnificava il prodotto rilevando, in particolare, «qu'il s'agit du produit le plus moderne pour l'hygiène des troisièmes dents».

5. – L'attrice ravvisa in queste pubblicazioni reclamistiche della convenuta un atto di concorrenza sleale a' sensi dell'art. 1 della legge sulla concorrenza sleale (LCS). Anche nella forma modificata la pubblicazione costituirebbe un evidente atto denigratorio nei confronti del prodotto «Kukident», perchè «non si può che pensare alla Kukident e alla sua applicazione allorchè si vede descritto graficamente il bicchiere, l'acqua e la protesi dentaria». Il fatto che tale descrizione risulti tuttora cancellata darebbe – sempre secondo l'attrice – «una valutazione esclusivamente negativa alla Kukident quale metodo da rifiutare perchè inutile, inefficace, sorpassato, ecc.».

La Kukirol-Fabrik ha pertanto convenuto in giudizio la Unipharma S.A. chiedendo che sia fatto divieto a quest'ultima «di procedere a pubblicazioni per il prodotto «Danclan» contenenti indicazioni denigratorie sia nel testo che nel disegno come quelle sino ad oggi effettuate». Con la petizione l'attrice propone l'adozione di un provvedimento cautelare inteso all'immediata sospensione delle pubblicazioni pubblicitarie del prodotto «Danclan» del tipo di quelle sin qui avvenute.

6. – La convenuta, dal canto suo, nega che le pubblicazioni inserzionistiche apparse sulla stampa siano «denigratorie» come pretende l'attrice e contesta che, in concreto, siano dati i presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare. Difetterebbe non soltanto il

«*fumus boni iuris*» dell'azione di merito, ma altresì la prova di un danno imminente e difficilmente evitabile, in quanto il prodotto «Danclan» non ha finora fatto presa sul mercato svizzero, come lo attesterebbe il numero estremamente limitato di vendite (2231 flaconi al prezzo di fr. 4.80).

La domanda di provvedimenti cautelari è respinta.

*Motivi:*

7. – Il provvedimento cautelare richiesto dall'attrice si basa sull'art. 9, in virtù del quale è data la facoltà al giudice di ordinare misure interinali quando sia reso verosimile un agire della controparte contrario ai principi della buona fede commerciale e che da quell'agire illecito derivi alla parte richiedente un danno la cui realizzazione può essere impedita o ridotta solo mediante l'adozione di determinati provvedimenti cautelari. Come in altre leggi federali, anche la legge sulla concorrenza sleale attua, all'art. 11, questioni di diritto processuale e di organizzazione giudiziaria che, per principio, sono riservate al diritto cantonale, lasciando tuttavia ai Cantoni la possibilità di determinare la procedura da seguire (art. 11 cpv. 2 LCS) adottando o uno speciale procedimento, o semplicemente le norme stabilite dal codice di rito. Il nostro Cantone ha optato per questa seconda possibilità, per cui, anche nel campo della legge sulla concorrenza sleale, fanno stato, per le misure cautelari, i prescritti del Codice di procedura civile e in particolare quelli per i procedimenti cautelari di cui agli art. 336 e seguenti. Occorre, in altre parole, che oltre ai requisiti dettati dall'art. 9 LCS, la parte che chiede l'adozione di determinati provvedimenti cautelari abbia a dimostrare o perlomeno a rendere verosimile la ricorrenza degli estremi di cui alle precitate norme del CPC, e cioè, oltre all'urgenza del provvedimento e alla necessità di parare le conseguenze di un danno già in atto o insorgente, la probabilità di esito favorevole della lite («*fumus boni iuris*»), elemento quest'ultimo che costituisce l'indispensabile presupposto per l'adozione di un provvedimento cautelare.

8. – E' pertanto necessario, trattandosi di un provvedimento cautelare chiesto nell'ambito della legge sulla concorrenza sleale, che la parte richiedente abbia perlomeno a rendere verosimile (cfr. VON BÜREN: Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, pag. 205) l'esistenza di un atto di concorrenza sleale a' sensi dell'art. 1 cpv. 1 della LCS, e cioè un agire contrario ai principi della buona fede commerciale, principi che devono essere alla base della concorrenza economica.

Ha la convenuta, con le inserzioni pubblicitarie in questione, leso questo principio e commesso un atto di concorrenza sleale nei confronti dell'attrice? Questo Giudice lo nega per una duplice considerazione:

9. – Dottrina e giurisprudenza (cfr. VON BÜREN: op. cit. pag. 70) sono unanimi nel riconoscere legittimo il raffronto di un prodotto con quello della concorrenza in generale, specie se detto raffronto ha quale scopo precipuo di informare il pubblico del ritrovamento di nuove tecniche o di nuovi sistemi.

Il raffronto con il prodotto della concorrenza, sia esso esplicito o attraverso degli esempi, non costituisce, in principio, un illecito contrario all'art. 1 cpv. 2 lett. b) LCS. Esso rientra nel gioco della libera concorrenza e della propaganda reclamistica che dalla stessa deriva. Ma il fatto di magnificare un prodotto mettendolo in raffronto con quello della concorrenza può diventare un atto di concorrenza sleale quando la critica non sia oggettiva, quando possa

indurre in errore il consumatore o sia denigratoria. In altri termini, quando sia chiaramente contraria alla buona fede commerciale nella concorrenza economica (cfr. in tal senso RU 87 II pag. 113 e seg., in particolare pag. 116).

Nel caso concreto questo Giudice non ritiene che le inserzioni reclamistiche siano da ritenere illecite perché contrarie ai principi della buona fede commerciale cui si ispira la legge sulla concorrenza sleale. Nulla permette di affermare (e nemmeno lo sostiene la parte attrice) che il sistema di pulizia delle protesi dentarie applicato e magnificato dal prodotto «Danclan» non sia rispondente alle qualità di quel prodotto («unrichtig») e quindi tale da indurre in errore il pubblico e il consumatore («irreführend»). L'inserzione in questione – specie nella sua ultima versione «riveduta e corretta» – si limita a vantare le qualità del prodotto ed i suoi benefici effetti («élimine le verres, élimine la mauvaise haleine, les traces de nicotine»), tanto che, a dire della convenuta, «il est recommandé par le spécialiste». E' vero che si afferma pure che si tratta del prodotto più moderno per l'igiene della terza dentatura («il s'agit du produit le plus moderne pour l'hygiène des troisièmes dents»), ma nulla permette di affermare (almeno allo stadio attuale della causa) che questa affermazione sia inveritiera o comunque denigratoria nei confronti dell'attrice o del prodotto da lei fabbricato. Altrettanto dicasi per la riproduzione grafica che accompagna l'inserzione e che riproduce l'incriminata figura (seppure in dimensioni estremamente ridotte) del bicchiere con immersa la dentiera, cancellato da una croce. Il significato «sprezzante» di detta croce nei confronti dei prodotti che impiegano il sistema ad immersione non è affatto evidente come pretende la parte attrice. Il carattere lecito o illecito di una dichiarazione fatta sulla stampa (e ciò vale anche per una riproduzione grafica) non deve essere valutato in base alla sensibilità più o meno marcata della concorrenza, ma dipende esclusivamente dal modo in cui il lettore deve comprendere tale dichiarazione (o rappresentazione grafica). Il raffronto non assume, in concreto, un carattere denigratorio, nonostante la croce incriminata, ma mira esclusivamente a mettere in risalto la maggiore semplicità di impiego del prodotto «Danclan», il cui uso non richiede la necessità di togliersi la dentiera e di metterla a bagno in un bicchiere d'acqua. Si tratta, in altre parole e secondo il significato dell'inserzione, di un metodo più semplice e più razionale. Il che entra nei limiti della concorrenza economica e non costituisce un atto di concorrenza sleale. Manca pertanto il «fumus boni iuris» dell'azione di merito e, quindi, la ricorrenza di un elemento essenziale per la concessione del chiesto provvedimento cautelare.

10. – Va infine rilevato che nulla permetterebbe di affermare (quand'anche si verificassero gli estremi della concorrenza sleale) che la pubblicità intrapresa dalla convenuta sia denigratoria per il prodotto «Kukident» della attrice.

E' vero che un riferimento esplicito ad un determinato prodotto non è necessario, bastando un riferimento anche solo indiretto, ma tale da poterlo facilmente individuare. Ma è altrettanto vero (e lo dimostrano le risultanze della perizia giudiziale) che il prodotto «Kukident», pur essendo il più venduto nel nostro Paese, non è il solo ad applicare il sistema ad immersione per la pulizia della protesi dentaria.

Il grafico che accompagna l'inserzione pubblicitaria della «Danclan» non contiene alcun elemento che richiami alla mente il prodotto «Kukident», ma semmai tutti quei prodotti che, come il «Kukident», adottano, per la pulizia delle dentiere, il procedimento dell'immersione. La legge sulla concorrenza sleale legittima una parte unicamente a difendere i propri interessi minacciati dal preteso comportamento illecito della concorrenza, ma non quelli dei terzi o di una categoria (cfr. RU 95 II 199).

Ne deriva, anche da questo profilo, l'infondatezza dell'azione proposta dall'attrice e, di conseguenza, del provvedimento cautelare proposto con la petizione.

*UWG Art.1 Abs.1, Art.2 Abs.1 lit.d), Art.6 und Art.8; OR Art.42*

*Vergleichende Werbung kann unlauter sein, wenn damit der gute Ruf des Konkurrenten oder seines Produktes ausgenutzt wird.*

*Schätzung des Schadens.*

*Die Urteilspublikation soll nur in gewichtigen Fällen angeordnet werden. Sie soll die Auswirkungen der unlauteren Wettbewerbshandlungen neutralisieren, indem sie dem Verletzten ermöglicht, seine Kundenschaft zu erhalten oder wieder aufzubauen.*

*La publicité comparative peut constituer un procédé contraire à la bonne foi, au sens de l'art.1 al.1 LCD, par exemple lorsque la bonne réputation d'un concurrent ou de son produit est exploitée.*

*Le dommage étant, dans ces cas, souvent difficile à prouver, le juge le fixera d'après les critères de l'art.42 al.2 CO.*

*La publication d'un jugement ne doit être ordonnée que dans des cas importants. Elle a pour but de neutraliser les effets de la concurrence déloyale en permettant à la partie lésée de conserver ou de reconstituer la clientèle.*

SemJ 101 (1979) 634, Urteil der I. Kammer der Cour de justice civile des Kantons Genf vom 17. November 1978 i.S. Van Cleef & Arpels SA gegen L.

*Aus den Erwägungen:*

2. – Les parties, et plus particulièrement le défendeur, ont raisonné dans le cadre de l'art.1er al.2 lit.d LCD, qui vise les «mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui».

Toutefois, cette disposition n'est pas appropriée aux faits de la cause car L., en vendant des montres Sarcar et en déclarant qu'il s'agissait d'une imitation d'un modèle Van Cleef, n'a pas cherché à faire naître une confusion dans l'esprit de ses clients.

Il faut se reporter dès lors au principe général de l'art.1er al.1 de la loi et examiner si les faits reprochés à L. constituent un «procédé contraire à la bonne foi».

En se référant, à propos des montres Sarcar, à un modèle des demanderesses, L. a fait de la publicité comparative: contrairement à ce qu'allègue L., une telle référence peut être un bon argument de vente. Ainsi, dans le cas des montres Sarcar, le client peut être tenté d'acheter à un prix relativement raisonnable une montre qui a l'aspect d'une montre de luxe, d'une marque à grand prestige.

Or la publicité comparative, même celle qui n'est pas inexacte, fallacieuse ou inutilement blessante, peut enfreindre la clause générale de l'art.1 al.1 LCD. Tel sera notamment le cas lorsque comme en l'espèce, la bonne réputation d'un concurrent ou de son produit est exploitée (ATF 102 II 292, résumé dans JdT 1977 I 516, avec réf.).

Ainsi, en indiquant à ses clients que la montre Sarcar était une imitation d'un modèle Van Cleef, L. avait sans doute l'intention de faire une comparaison flatteuse, donc de valoriser la montre Sarcar, en utilisant pour ce faire et à son profit la réputation d'un concurrent et celle de ses produits. Ce n'est pas admissible au regard de l'art. 1er al. 1 LCD et de la jurisprudence y relative. En effet, le grappillage de la renommée d'autrui est déloyal (VON BÜREN, Kommentar zum UWG p. 11 n. 21). Utiliser le fait même de l'imitation pour faire valoir son propre produit n'est pas admissible, comme ne l'est pas non plus la référence au nom d'autrui sans nécessité aucune. Celui qui veut promouvoir ses propres produits doit le faire lui-même, par ses propres prestations, et non en se référant à celles d'autrui et cela même s'il ne crée pas de confusions et expose clairement les différences (VON BÜREN, p. 50 n. 28).

Le comportement de L. constitue dès lors un acte de concurrence déloyale, de sorte que la demande est en principe fondée.

3. – Pour que les demanderesses puissent obtenir la réparation de leur dommage, il faut que L. ait commis, de manière fautive, son acte de concurrence déloyale (art. 2 al. 1 lit. d LCD).

Cette faute est manifeste: en effet, L. a été dûment averti par la Cour de céans, lors de son audition en date du 9 février 1977; il a pris à cette occasion des engagements précis qu'il n'a pas respectés par la suite.

4. – Le montant des dommages-intérêts est laissé à la libre appréciation des juges, lesquels statueront d'après l'art. 42 al. 2 CO lorsque la preuve d'un dommage est difficile à apporter, comme souvent dans des cas comme le présent (VON BÜREN, p. 174 n. 25ss et art. 8 LCD; TROLLER, Précis de droit de la propriété immatérielle, p. 185 i. f. et 186 en haut).

Les juges tiendront compte notamment du cours habituel des choses et des mesures prises par le lésé. Cette règle est applicable aussi bien à la survenance du dommage qu'à son montant (JdT 1977 I 518 c. 9, non publié dans les ATF).

En l'occurrence, le dommage n'est pas important: il n'est pas démontré que, grâce à ses procédés contraires à la bonne foi, L. ait vendu plus de deux montres. Mais le nombre de ventes n'est à lui seul pas déterminant. La faute commise doit être prise en considération (VON BÜREN, p. 172 n. 21 avec réf.).

Ex aequo et bono, la Cour fixera l'indemnité à fr. 3000.–.

5. – Reste le problème de la publication requise du jugement.

La publication a pour but de neutraliser, par l'information du public, les effets de la perturbation survenue dans les rapports de concurrence et d'éviter de nouvelles perturbations. Elle vise à conserver ou à reconstituer la clientèle de la personne lésée (JdT 1977 I 515 c. 4, avec réf.).

Il appartient au juge d'apprécier si cette publication se justifie (art. 6 LCD). Elle n'a pas à être ordonnée dans des cas de moindre importance (TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. II p. 1117, avec réf.).

Un tel cas est donné par la présente cause. Les actes commis et les perturbations qui en sont résultées ne sont pas suffisamment graves pour justifier la publication.

*UWG Art. 1 Abs. 2 lit. a) und Art. 13 lit. a); Strafprozessrecht (Graubünden)*

*Unlauterer Wettbewerb durch vergleichende Werbung, die irreführend und herabwürdigend ist.*

*Das Strafverfahren bei unlauterem Wettbewerb nach Art. 162ff. StPO des Kantons Graubünden.*

*Concurrence déloyale par une publicité comparative à la fois trompeuse et dénigrante.*

*La procédure pénale en matière de concurrence déloyale selon les art. 162ss CPP du canton des Grisons.*

PKG 1976, 122, Urteil des Kantonsgerichtes des Kantons Graubünden vom 26. März 1976.

*Aus den Erwägungen:*

2. Unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 13 lit. a UWG begeht, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt.

Der Verteidiger des Berufungsbeklagten macht zu Recht geltend, dass die vergleichende Werbung nicht schlechthin unzulässig sei. Das Bundesgericht und mit ihm namhafte Autoren lassen dieselben zu, wenn die Vergleichung objektiv richtig, nicht irreführend und nicht herabwürdigend ist (BGE 87 II 116 und dort genannte Urteile; O. A. GERMANN, Die vergleichende Reklame, in «Wirtschaft und Recht» 1954 S. 259; derselbe, in «Wirtschaft und Recht» 1968 S. 157 f.; A. TROLLER, Der schweiz. gewerbliche Rechtsschutz, 1948, S. 199). Der freie Wettbewerb, auf welchem unser Wirtschaftssystem trotz aller Beschränkungen aufgebaut ist, setzt die Möglichkeit einer freien Reklame voraus; zu ihrer Funktion gehört namentlich auch die Aufklärung des Publikums, die, wenn sie sachlich und wahrheitsgemäss erfolgt, eine volkswirtschaftlich wichtige Aufgabe erfüllt. Denn die Preisbildung durch die regulierende Wirkung des freien Wettbewerbes kann kaum erfolgen, wenn jede Preis- und Qualitätserörterung, die nur selten ohne Vergleiche auskommt, verhindert wird. Die vergleichende Werbung ist deshalb insofern nicht zu beanstanden, als sie sich keiner unrichtigen, irreführenden und unnötig verletzenden Angaben bedient.

Der Berufungsbeklagte hat am 15. April 1975 behauptet, der Kundenservice der Berufungsklägerin sei der teuerste, und sie habe einer Kundin für eine Arbeit Fr. 3000.– zu viel in Rechnung gestellt. Im weiteren erklärte er, den Kunden der Gegenpartei gehe es «verschissen», womit er offenbar sagen wollte, ihr Kundendienst sei nicht nur der teuerste, sondern er sei darüber hinaus auch noch schlecht. Durch solche unbewiesene Behauptungen kann beim Kunden der Eindruck erweckt werden, die Preise der Berufungsklägerin seien übersetzt, und diese nütze ihre Kunden ungerechtfertigt aus, beziehungsweise ihr Geschäftsgebaren sei unseriös. Die Behauptung, die Firma Maschinenfabrik K habe eine Kundin um Fr. 3000.– überfordert, ist als unrichtig zu bezeichnen, da sie nicht bewiesen werden konnte, und sie ist vor allem auch unnötig verletzend. Selbst wenn die Preise der Berufungsklägerin höher wären als jene der Firma E, was dahingestellt bleiben kann, so darf die blossе Tatsache des Bestehens eines Preisunterschiedes nicht zum Anlass genommen werden, eine Konkurrentin bei Kunden in einer Art und Weise in Misskredit zu bringen, die augenscheinlich auf eine Herab-



setzung und Anschwärzung des Wettbewerbsgegners hinausläuft (BGE 56 II 30). Ein höherer Preis kann sehr wohl durch höhere Produktionskosten, Verkaufsprovisionen, Reklame- und Markterschliessungskosten oder andere Spesen bedingt sein. Schliesslich hat jeder Kaufmann auch das Recht, den Preis der von ihm angebotenen Waren und Leistungen nach eigenem Gutdünken festzusetzen. Da es äusserst schwierig ist, die objektive Angemessenheit der geforderten Preise in Abwägung sämtlicher – im übrigen nicht nur den Laien, sondern auch den Konkurrenten regelmässig nicht vollständig bekannten – Kalkulationsfaktoren zutreffend und objektiv zu beurteilen, hat es die Praxis von jeher als verpönt erachtet, wenn sich ein Geschäftsmann gegenüber der Konkurrenz derartige Urteile erlaubt (BGE 58 II 460f., 59 II 23 f. Erw. 3). Die vom Berufungsbeklagten geäusserten Behauptungen verstossen gegen die Grundsätze des anständigen Geschäftsmannes im Wettbewerb (vgl. BGE 61 II 346) und stellen eine unzulässige Herabsetzung beziehungsweise Anschwärzung der Berufungsklägerin dar.

*UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d) und Art. 5 Abs. 1*

*Die sklavische Nachahmung eines nicht geschützten Modells stellt grundsätzlich keinen unlauteren Wettbewerb dar. Sie wird nur aufgrund besonderer Umstände unlauter.*

*L'imitation, même servile, d'un modèle non protégé ne constitue pas, en principe, une concurrence déloyale. Elle n'apparaît comme déloyale que si des circonstances spéciales la rendent contraire aux règles de la bonne foi.*

SemJ 101 (1979) 238, Urteil der Cour de justice civile des Kantons Genf vom 14. April 1978 i. S. Bianchini Ferrier SA gegen Wolf H. Busse.

*Aus den Erwägungen:*

B. a) L'imitation, même servile, d'un modèle non protégé ne constitue pas, en principe, une concurrence déloyale.

Elle n'apparaît comme déloyale que si des circonstances spéciales la rendent contraire aux règles de la bonne foi. Il en est ainsi lorsque l'imitateur se procure malhonnêtement les moyens de réaliser la contrefaçon – par exemple en se faisant remettre des échantillons d'étoffe avec l'intention éventuelle de les imiter alors que l'autre partie ne les avait mis à disposition qu'en vue d'une vente ultérieure – ou lorsque l'imitation fait naître une confusion, au sens de l'art. 1er al. 2 lettre d LCD, parce qu'elle éveille chez l'acheteur l'idée que la marchandise provient d'un concurrent ou le trompe sur sa qualité (JdT 1970 I 628; 1967 I 624 lettre b). Ni la faute de l'imitateur, ni son intention de créer une confusion ne sont des éléments constitutifs de la concurrence déloyale (ATF 95 II 461; FJS 887 b page 5).

Le risque de confusion suppose que les produits aient un caractère individuel, un cachet particulier, une certaine originalité (JdT 1964 I 628 lettre c). Pour juger si un danger de confusion existe, il faut se fonder sur l'impression d'ensemble que le modèle laisse dans le souvenir de l'acheteur moyen (ATF 82 II 350; 83 II 257; 84 II 581); à cet égard il importe peu

que l'imitation soit réalisée sur une étoffe différente (Revue suisse de la propriété industrielle, 1968 p. 59).

b) Les critères susrapellés conduisent la Cour à admettre que la robe achetée à la requête de la maison Bianchini Ferier par l'huissier au Grand Passage est confectionnée dans un tissu dont le dessin – qui représente une originalité certaine sinon quant au choix des fleurs et de leurs formes, mais en tout cas en ce qui concerne le contraste des couleurs – est une évidente imitation de celui que la demanderesse a imprimé sur les soieries. L'impression d'ensemble n'autorise aucune autre conclusion bien qu'un examen très attentif permette de déceler quelques légères différences. L'essentiel, c'est-à-dire les motifs, les lignes et leurs coloris, est parfaitement identique; dès lors il importe peu que l'imitation orne un tissu en jersey synthétique, alors que l'original est imprimé sur de la soie, ce d'autant moins que la différence n'apparaît pas d'emblée à un œil non particulièrement exercé; ce n'est qu'au toucher qu'une femme avisée pourra se rendre compte qu'elle est en présence d'une étoffe élaborée en fibres synthétiques.

c) Dans ces conditions le danger de confusion doit également être admis. Toutefois ce danger n'est relevant en droit que dans la mesure où les marchandises d'un fabricant risquent d'être prises pour celles qu'un autre a déjà lancées sur le marché (JdT 1961 I 602); cela est seulement le cas lorsque l'objet imité désigne la provenance de la qualité soit dès son principe parce que son originalité y fait penser, soit après un certain temps parce que les acheteurs se sont habitués à lier l'aspect de la marchandise à une origine ou une qualité déterminée (JdT 1967 I 625 al. 2 et les références; RSPI 1966 p. 72 ss.).

Or en l'espèce rien ne permet de retenir qu'aux yeux de la clientèle suisse le dessin litigieux ait évoqué, à la fin de l'année 1975 ou au début de l'année 1976, l'image ou le nom de la société demanderesse ou la qualité particulière de ses produits. La maison Bianchini Ferier n'a fourni aucune indication en ce sens; elle n'offre pas non plus d'en apporter la preuve.

d) Néanmoins, le risque de confusion est constitutif d'un acte de concurrence déloyale lorsque, comme relevé plus haut, l'imitateur s'est procuré des échantillons de l'étoffe à imiter d'une manière contraire aux règles de la bonne foi.

Contrairement à l'argumentation de la demanderesse, ces conditions ne sont pas remplies. Il n'y a en effet aucune similitude entre la présente cause et les faits retenus dans l'arrêt publié au RO 90 II 51ss. La demanderesse ne prouve pas et n'offre pas d'établir que le défendeur lui aurait commandé les six mètres, ayant fait l'objet de la facture du 29 juillet 1975, sous un fallacieux prétexte; il ne s'agissait pas d'échantillons d'une soierie dont on sollicite l'envoi, à l'examen, en vue d'éventuels achats ultérieurs, mais d'une opération de vente ordinaire. Bianchini Ferier SA ne prétend pas le contraire. La circonstance qu'à la même époque Busse a donné à la maison italienne, qui a fabriqué les tissus incriminés, des indications de colorer les dessins qu'elle lui avait soumis d'une manière semblable, voire identique à la «Milanaise imprimée 46551», n'est pas un acte déloyal au sens de la jurisprudence citée, étant rappelé qu'en principe l'imitation servile d'un modèle non protégé n'est pas illicite.

e) La demande doit donc être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si et dans quelle mesure Bianchini Ferier a pu subir un dommage au sujet duquel elle ne fournit d'ailleurs aucun des éléments d'appréciation qu'il lui incombait d'indiquer et de prouver

(TROLLER, Kurzlehrbuch, page 153 al. 1; ATF 97 II 178 ss.; RSPI 1968 p. 226 c. 5). Selon les renseignements fournis par la demanderesse elle-même, le défendeur n'a vendu en Suisse qu'un nombre très restreint de robes munies du dessin en question; on ne voit pas en quoi ces quelques exemplaires confectionnés en jersey synthétique auraient pu diminuer les possibilités de vente des soieries de la demanderesse...

*UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d) und Art. 2; HRegV Art. 67; OR Art. 42 Abs. 2  
Schutz der Enseigne und der nicht eingetragenen Marke, welche an eine geographische Bezeichnung anlehnen (Valésia).  
Löschung des Eintrags einer wettbewerbswidrigen Enseigne. Verbot der Weiterverwendung der verwechslungsfähigen Bezeichnung (Valaisia). Vernichtung des Verpackungsmaterials und der Drucksachen mit der widerrechtlichen Bezeichnung. Abweisung des Antrags auf Urteils-publikation. Schätzung der Schadenshöhe und Abweisung der Verjährungseinrede.*

*Protection de l'enseigne et de la marque non enregistrée, formées à partir d'un nom géographique (Valésia).  
Radiation de l'inscription de l'enseigne constituant acte de concurrence déloyale. Interdiction d'utiliser la désignation provoquant risque de confusion (Valaisia). Destruction d'emballages et documents portant désignation illicite. Refus de publication du jugement. Mesure des dommages-intérêts et rejet de l'exception de prescription.*

RVJ 13 (1979) 143, Urteil der I. Zivilabteilung des Tribunal cantonal du Valais vom 27. September 1977 i. S. Snc Meichtry et Enderli gegen Snc Wiedmer et Bond.

*Aus den Erwägungen:*

3. Telle qu'inscrite d'office au RC (art. 57 al. 4 ORC), la raison social proprement dite de la Snc demanderesse «Meichtry et Enderli» n'a jamais été mise en cause par les procédés dont elle fait grief à la défenderesse. Est en revanche en question, dans la présente affaire, le nom commercial ou nom usuel (Geschäftsbezeichnung, nom-enseigne, trade-name) que la demanderesse s'est donné, dès sa fondation, en ajoutant systématiquement à sa raison sociale inscrite la désignation «Boucherie Valésia», ou «Boucherie-charcuterie Valésia».

Pratiquement dès la fondation, ce nom commercial «Meichtry et Enderli, Boucherie Valésia», a été utilisé, comme cela a été constaté en fait, sur l'enseigne (non inscrite au RC), sur la plupart des imprimés utilisés, dans les relations d'affaires avec les fournisseurs, avec les clients, avec les banques et avec le fisc, ainsi que dans les procédés publicitaires de la Snc. L'emploi régulier de ce nom commercial, par inscription sur les factures, papiers d'affaires, annonces et autres formes de réclame, pouvait, sous réserve de réalisation de certaines

conditions, faire naître en faveur de la demanderesse une protection fondée sur les règles concernant la concurrence déloyale ou l'atteinte aux intérêts personnels (cf. RO 76 II 77/93), mais non une protection fondée sur le droit des marques.

Il n'a pas été établi que la désignation en question ait été apposée sur les marchandises livrées à la clientèle dans les locaux de Martigny. Le dossier contient bien une étiquette auto-collante avec cette désignation, mais sa première autre apparition ne coïncide qu'avec l'enregistrement comme marque, en 1974.

En revanche, il est amplement prouvé qu'une partie importante des livraisons faites par la demanderesse intervenait par voie postale ou par «service de répartition» doté d'un bus. Ceci nécessitait l'usage d'étiquettes attachées aux emballages, ou l'apposition sur les emballages d'un timbre humide indiquant aussi l'adresse de l'expéditeur. Or il est prouvé par l'étiquette versée au dossier et par le témoignage de Dame Meichtry – qui peut et doit être crue sur ce point, eu égard aux autres circonstances de l'espèce – que le texte ainsi accroché ou apposé sur l'emballage portait aussi la désignation «Meichtry et Enderli, Boucherie-charcuterie Valésia». Autrement dit, cette désignation a été utilisée comme marque au sens de l'art. 1er ch. 2 LMF, et elle le fut bien avant 1972, puisque les premières campagnes de publicité pour la vente par commandes et envois postaux remontent à 1963.

A ce point de l'examen de la cause, et après constatation de l'usage régulier de cette désignation par nom commercial, soit comme «Ausstattung» (cf. VON BÜREN, «Kommentar zum Wettbewerbsgesetz», éd. 1957, p. 110, ch. 2, No 23), soit comme marque, il faut citer l'opinion de cet auteur: «Wegen ihrer deskriptiven Bedeutung markenunfähige Zeichen (Art. 3 Abs. 2 MSchG) könnten nicht wettbewerbsrechtlichen Schutz geniessen (BGE 59 II 83... BIZR 27 Nr. 1 S. 6, N. 6...), so wenig wie unsittliche oder täuschende Zeichen (Art. 3 Abs. 4 MSchG).» Il faut autrement dit examiner d'abord, en l'espèce, si, comme le prétend la défenderesse, la désignation utilisée par la société demanderesse était inadmissible en regard du droit des marques ou des raisons de commerce. Dans l'affirmative, les conclusions de la demande ne sauraient être accueillies, ni en se référant au droit des marques, ni en se référant aux règles de la concurrence déloyale ou de la protection du nom.

4. a) Au premier chef, la défenderesse soutient que le choix fait par la Snc demanderesse d'accoler la désignation «Valésia» à la raison inscrite «Meichtry et Enderli» était illicite eu égard aux dispositions de la loi fédérale statuant des dispositions pénales en matière de registre du commerce et de raisons de commerce du 6 octobre 1923.

Seules entrent en ligne de compte, en la présente espèce, les dispositions de l'art. 2 de cette loi. Or STEIGER (FJS 249 p. 2) a bien posé qu'entre autres, pour que l'art. 2 soit applicable, les faits doivent être distingués selon le double critère de l'intention d'induire en erreur et de la possibilité d'induire en erreur; qu'en l'absence d'intention d'induire en erreur, l'acte n'est punissable que si la possibilité d'une erreur grave existe.

Or l'on ne voit pas en quoi le nom commercial «Meichtry et Enderli, Boucherie Valésia», pourrait comporter une intention d'induire en erreur; et l'on voit encore moins quelle erreur grave, abstraction faite de toute intention, aurait pu être causée chez quiconque.

En commerçants avisés, Meichtry et Enderli on bien vu que la raison inscrite, difficile à prononcer et à mémoriser dans une région de langue française, était aussi peu élégante et peu frappante pour une clientèle de langue allemande; ils ont cherché à y ajouter un élément permettant une mémorisation simplement ajoutée à leur raison, constituée par un vocable à terminaison latine ou italienne, d'un effet auditif assez agréable, en partant d'une racine géographique. Ce faisant, puisqu'ils exploitaient un commerce en Valais et produisaient ou

conditionnaient des articles de boucherie-charcuterie dans des locaux de leur siège à Martigny, la simple possibilité d'une erreur était exclue; le vocable ajouté ne pouvait non plus tromper ni sur la personnalité des titulaires, ni sur leur crédit, ni sur la sorte ou l'envergure du commerce et de l'industrie, ni sur le genre de société.

Il résulte de cet examen que le choix du nom commercial fait par la demanderesse ne fut pas critiquable à ce point de vue.

b) Sans doute les deux associés étaient-ils soumis à l'obligation d'inscrire leur société au RC en vertu de l'art. 552 al. 2; et tant qu'à utiliser la désignation «Meichtry et Enderli, Boucherie Valésia», non seulement comme enseigne au sens de l'art. 48 ORC (désignation spéciale du local affecté au commerce), mais encore comme nom commercial, les intéressés eussent pu faire inscrire cette désignation. Mais en s'abstenant de le faire – très vraisemblablement parce que les avantages juridiques de cette inscription (art. 1er ch. I LMF) ont été méconnus par eux – Meichtry et Enderli ne se sont pas mis dans une situation telle que toute protection fondée sur d'autres dispositions que les art. 956 CO et 1er ch. I LMF (cf. HIS, ad art. 942, No 21, p. 214), notamment sur les règles de la concurrence déloyale, doive pour cette raison leur être refusée (cf. HIS, ad art. 944, No 26, p. 244).

Si l'interprétation à donner aux dispositions légales sur les raisons de commerce avait été autre, l'on ne voit pas comment, dans l'arrêt «Wollen-Keller» du 24 mai 1938 (RO 64 II 244, JT 1938 I 628/634), le TF aurait pu s'exprimer comme il l'a fait, en faveur d'une maison qui avait d'une part une raison de commerce inscrite et d'autre part un nom commercial qui n'en était ni un élément, ni un complément, et qui était utilisé, avec ou sans la raison de commerce, notamment comme enseigne ainsi que sur des imprimés commerciaux: «L'expression «Wollen-Keller» est donc un nom commercial juridiquement protégé qui appartient à la demanderesse. Il importe peu qu'il protège aussi la marchandise de la demanderesse, comme c'est fréquemment le cas (cf. FINGER, op. cit., p. 311). En revanche, contrairement aux règles sur la protection des marques, le droit au nom commercial est restreint dans l'espèce. Le droit exclusif d'utiliser une désignation de ce genre ne vaut que dans la sphère commerciale de son titulaire. Cela provient du fait que ce droit naît exclusivement de l'usage effectif, éventuellement de la reconnaissance du nom commercial; il ne peut donc pas agir au-delà de l'usage effectif.»

En somme, dans une situation fort proche de celle qui a existé en l'espèce pour Meichtry et Enderli, le TF a protégé le nom commercial non inscrit au RC, abstraction faite du droit des marques et des raisons de commerce, sans tenir le moins du monde le procédé pour incorrect ou illicite.

L'argument de la défenderesse en sens contraire ne saurait donc être admis.

5. La Snc Wiedmer et Bond soutient encore que le nom commercial et la marque verbale ou mixte utilisés par la demanderesse ne sont dignes d'aucune protection parce que le vocable le plus propre à s'imprimer dans l'esprit de la clientèle intéressée monopolisée à son profit une désignation géographique dont n'importe quel concurrent de la branche, fabricant ou faisant commerce au Valais, pourrait avoir besoin pour indiquer la provenance de ses produits.

Cet argument a certes le mérite de se référer à une jurisprudence claire du Tribunal fédéral (RO 97 I 79, JT 1971 I 607/608), et d'être fort bien exposé en doctrine (cf. notamment VON BÜREN, «Kommentar zum Wettbewerbsgesetz», p. 92, No 57–59).

Mais encore ne faut-il pas donner à ces arrêts et à cette doctrine une portée qu'ils n'ont pas. Si, en raison de l'allusion géographique que comporte le vocable «Valésia», la Snc

demanderesse se mettait en tête de vouloir exclure chez les entreprises concurrentes: d'une part toute indication de la provenance valaisanne de leurs produits, par emploi de cet adjectif ou de ce substantif territorial, et d'autre part tout usage de la racine «val» pour former n'importe quelle désignation de fantaisie, ses prétentions n'auraient évidemment aucun droit à protection.

Mais puisqu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une désignation géographique proprement dite, mais seulement d'un nom de fantaisie formé à partir de la racine d'un nom géographique, il y a lieu simplement de vérifier si, joint aux autres termes du nom de commerce et de la marque verbale en question, le vocable critiqué possède une force distinctive, ou une originalité suffisante (cf. RO 55 II 342/346 in fine). Dans l'affirmative, l'allusion géographique faite par le même vocable – étant démontré qu'elle ne comporte aucune tromperie – n'empêchera pas que le nom commercial et ce vocable méritent protection au plan des règles sur la concurrence déloyale et du droit des marques.

Or, sans être aussi évidente que dans l'arrêt précité (Kasha-Cachemire), cette originalité est suffisante. L'utilisation d'une désinence latine est un procédé commun et admis pour la formation, à partir d'un «élément concret» (cf. JT 1929 I 215/216 cons. I), d'un nom de fantaisie. En l'espèce, comme déjà relevé, le vocable adopté a en outre le mérite de comporter un ensemble équilibré et agréable de consonnes et de voyelles. D'autre part, le suffixe modifie l'élément originaire sans évoquer, en français ni en allemand, forme adjective ou substantive. Enfin, le centre même du mot géographique est lui aussi déformé: visuellement par le remplacement de la diphtongue «ai» par la lettre «é»; auditivement en remplaçant le «è» ouvert du nom géographique par un «é» aigu. Et il faut relever que, même lorsqu'il était imprimé en majuscules, la Snc demanderesse lui a souvent fait porter l'accent aigu, ce qui n'est typographiquement pas commun. Cet ensemble de mesures prises pour créer le nom de fantaisie «Valésia», avec le résultat premier de le détacher de sa racine géographique, et le résultat final consistant en un vocable agréablement harmonieux, est propre à faire admettre l'originalité requise. Les termes «Meichtry et Enderli, Boucherie Valésia», utilisés comme nom commercial et comme marque, avaient donc assez de force distinctive pour mériter protection.

6. Concernant l'usage de la marque, TROLLER («Précis du droit de la propriété immatérielle», p. 84 ss.) rappelle qu'il en est un élément essentiel au sens de l'art. 1 al. 2 LMF; que néanmoins le droit à la marque repose tant sur le fondement formel de l'enregistrement que sur le fondement matériel de l'usage (art. 4 et 5 LMF); que de jurisprudence constante le TF a rattaché le droit prioritaire au premier usage; que le premier usage ne confère pas le droit intégral à la marque, ce dernier ne naissant qu'avec l'enregistrement; qu'une utilisation correspondant au commerce usuel constitue un usage, mais non un emploi seulement sporadique.

De VON BÜREN (op. cit. p. 112, No 29), l'on peut citer le résumé suivant: «Die Marke ist somit nichts Änderes als die im Markenregister hinterlegte Warenausstattung von bestimmter visueller Prägnanz. Fehlt die Hinterlegung, so ist das Zeichen nicht Marke, sondern Ausstattung und nach den für diese geltenden (wettbewerbsrechtlichen) Grundsätzen zu beurteilen (DAVID 105/6). Auch lässt sich sagen: Die Marke ist die durch Hinterlegung verstärkte Warenausstattung. Da der Vorzug der Marke nicht liegt in der Überlegenheit des Rechtes als solches (die Kennzeichnungsrechte sind unter sich gleichrangig, Kollisionen entscheiden sich allein nach Zeitvorrang, vgl. DAVID 116/117; MATTER 36/37; unten S. 145), kann er allein liegen in der Entstehung (und Bewahrung) des Rechtes.»

A citer encore, concernant l'intensité de l'usage, ce qui suit (op. cit., p. 114, No 36): «Die Behandlung der Ausstattung als ein nur durch Gebrauch erlangbares Recht steht in Übereinstimmung mit dem Markenrecht. Die bisherige Behandlung steht dazu in Widerspruch. Wenn nämlich bereits die Marke des Gebrauches bedarf (Art. 9 MSchG), wieviel eher setzt die nichtregistrierte Ausstattung Gebrauch voraus. In ursprünglicher Betrachtung erfordern alle Warenkennzeichnungen, im Gegensatz zu den persönlichen Kennzeichnungen, durch Gebrauch zu schaffende Verkehrsgeltung. Erst diese kennzeichnet.»

A citer enfin, eu égard aux circonstances de l'espèce, le passage suivant (op. cit., p. 146, No 112): «Nur der Zeitvorrang entscheidet. Kein Recht ist durch die Art seiner Entstehung oder seine spezifische Eigentümlichkeit stärker als das andere. Die Kennzeichnungsrechte sind gleichwertig. Marke kann Firma, Firma Marke, Marke Ausstattung, Ausstattung Marke sperren.»

En l'espèce, il a été établi que la Snc demanderesse n'avait enregistré sa marque, avec la partie verbale précitée, qu'en 1974; mais aussi que, peu après sa fondation, faisant usage général et constant de la désignation «Meichtry et Enderli, Boucherie Valésia», sur tous ses imprimés, dans tous ses procédés publicitaires, dans toutes ses relations d'affaires, ainsi que comme marque apposée ou attachée sur les emballages de produits livrés à domicile par voie postale ou par véhicule de transport de marchandises propriété de l'entreprise, la demanderesse avait fait connaître, avant 1972 déjà, ses produits et cette façon de les distinguer, dans le Valais, entre Martigny et la vallée de Conches, avec «service de répartition» par bus jusqu'à Sion, et envois postaux dans le Haut-Valais ainsi que dans les vallées latérales. Le témoignage du représentant de la fiduciaire suisse des bouchers et auteur de la comptabilité de la société, ainsi que le livre des récépissés postaux déjà évoqué attestent de la fréquence et de la régularité des envois et des livraisons.

Soit l'ample réalisation des conditions d'usage évoquées par les auteurs précités.

Lors donc qu'en 1972, venant de quitter son emploi auprès de la demanderesse, et s'associant à Bond, Wiedmer entendait ouvrir à Granges un commerce de boucherie, avec fabrication de produits de boucherie-charcuterie vendus sur place, mais aussi livrés par véhicule de transport, il ne pouvait le faire à l'enseigne «VALAISIA», ni utiliser la désignation «Valaisia-Wiedmer et Bond» sur tous ses imprimés, dans tous ses procédés publicitaires, puis comme marque (seau sur emballages et bandes auto-collantes sur saucisses), sans léser les droits créés par l'usage identique, sur les mêmes produits, pour le même genre de commerce, qu'avait fait la demanderesse de la désignation «Meichtry et Enderli, Boucherie Valésia».

Avant 1974, comme cela a déjà été relevé, ces droits ne ressortaient pas, faute d'inscription au RC et d'enregistrement de la marque, des art. 8-24 LMF ou 946 CO, mais bien des art. 1 al. 2 litt. d et 2 LCD.

L'évidence de la volonté délibérée qu'il y avait, de la part de l'ancien employé de la demanderesse, Wiedmer, de créer la confusion entre ses marchandises et celles de Meichtry, en utilisant le vocable «Valaisia» pour compléter sa raison sociale inscrite, ne prête à aucune discussion. Wiedmer ne pouvait avoir ignoré l'emploi fait par Meichtry et Enderli de la désignation «Valésia»; il était d'autre part si conscient du risque de confusion qu'il a pu prétendre avoir sollicité de Meichtry l'autorisation d'utiliser l'enseigne et la désignation «Valaisia».

Tout au plus faut-il relever que, dans leur volonté d'imiter ce vocable pour bénéficier du renom que s'était donné la demanderesse en dix ans d'activité dans tout le Valais en amont de Martigny, Wiedmer et Bond avaient par surcroît renforcé par de multiples mesures, au lieu de l'atténuer, l'allusion géographique que comportait le terme litigieux: l'usage constant du

contraste des couleurs rouge et blanche, avec emploi d'étoiles rouges sur fond blanc et blanches sur fond rouge ne faisait qu'ajouter, à ce point de vue, à l'effet du maintien de l'orthographe intacte du nom géographique.

Quant au rapport de concurrence exigé par l'art. 1er LCD, s'agissant de fabrication et de commerce d'articles de boucherie-charcuterie, notamment de saucisses, avec cercle d'activité de Wiedmer et Bond dans le centre du Valais, et cercle d'activité de Meichtry et Enderli dans tout le Valais en amont de Martigny, il constitue une seconde évidence. Et compte tenu de ces cercles d'activité qui se recouvraient, ainsi que des procédés utilisés, la clientèle que s'était constituée la demanderesse ne pouvait pas ne pas s'en trouver menacée, si ce n'est atteinte.

7. a) Dans ces conditions, sans même qu'il soit besoin de recourir, pour la période postérieure à 1974, au droit des marques, les conclusions de la demanderesse doivent pour la plupart être allouées.

En effet, l'art. 2 LCD a la teneur suivante: «Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, est atteint ou menacé dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts matériels en général, peut demander:

- a) La constatation du caractère illicite de l'acte;
- b) La cessation de cet acte;
- c) La suspension de l'état de fait qui en résulte et, s'il s'agit d'allégations inexactes ou fallacieuses, leur rectification;
- d) En cas de faute, la réparation du dommage;
- e) Dans les cas visés par l'article 49 du Code des obligations, la réparation du tort moral.»

L'inscription au RC par Wiedmer et Bond de la désignation «Valaisia» comme enseigne a été le premier acte de concurrence déloyale qui leur fut imputable en vertu de l'art. 1 al. 2 litt. d LCD, puisque cela a été fait après que, durant quelque dix ans, la demanderesse eut utilisé licitement, comme nom commercial et comme marque, la désignation «Meichtry et Enderli, Boucherie Valésia». La cessation de cet acte ne peut consister qu'en la radiation de l'inscription de l'enseigne constituant acte de concurrence déloyale; elle peut être ordonnée par le juge (art. 67 ORC). Il y a lieu de l'ordonner en l'espèce.

La demanderesse y a un intérêt légitime évident, puisque le maintien de cette inscription emporte naturellement le risque de confusion, la clientèle pouvant songer à un lien juridique quelconque entre la Snc Wiedmer et Bond et la Snc Meichtry et Enderli.

b) La conclusion No2 de la demanderesse, en tant qu'elle porte interdiction d'utiliser la dénomination «Valésia» ou d'imiter cette désignation, est imprécise et ne convient pas. Il y a lieu d'interdire simplement d'utiliser soit la désignation «Valésia», soit celle qu'a le plus souvent utilisée la défenderesse: «Valaisia». La menace de la sanction expresse de l'art. 292 CPS s'impose. Quant aux motifs de cette interdiction, ils consistent selon TROLLER («Immaterialgüterrecht», Band II, p. 1111) à ce que l'activité du défendeur puisse être continuée ou reprise (réitération prévisible, ou dont la commission est imminente). Sur la preuve de ce



motif, TROLLER (loc. cit.) considère ce qui suit: «Eine Verletzungshandlung lässt ihre erneute Begehung in der Regel vermuten. Weigert sich der Beklagte, das geltend gemachte Recht anzuerkennen, so ist die Verletzungsgefahr ausreichend dargetan, sofern sie nicht besondere Umstände trotzdem ausschliessen. Der Beklagte genügt nur durch einen klar geäusserten Verzicht auf die verletzenden Handlungen und durch Massnahmen, die notwendig sind, um sie zu vermeiden, dem klägerischen Unterlassungsanspruch. Die Eintragung einer verwechselbaren Marke im Register lässt auf die Benutzungsabsicht schliessen und rechtfertigt somit das Unterlassungsbegehren...»

En l'espèce, le maintien de l'enseigne et de son inscription, par analogie, établissent une semblable présomption, sans que Wiedmer et Bond aient jamais exprimé leur volonté d'y renoncer.

c) Parmi les opérations de suppression de l'état de fait illicite, la demanderesse conclut à bon droit à la destruction de tous les emballages et documents divers portant la désignation «Valaisia». TROLLER (op. cit. p. 1112) prévoit cette mesure, dans ce cadre, en cas d'actes de concurrence déloyale commis par le moyen d'imprimés et de matériel de conditionnement. Pour plus de précision, et parce que la défenderesse a utilisé des sceaux (timbres humides) pour apposer la désignation litigieuse, il y aura lieu d'ordonner la destruction d'emballages, d'imprimés et d'autres objets portant cette désignation, plutôt que d'évoquer des «documents divers».

d) La conclusion tendant à la publication du dispositif peut certes se référer à l'art. 6 LCD; mais si elle entendait voir ordonner cette publication, la demanderesse devait vouer plus de soin à établir concrètement quelle avait été l'ampleur du danger de confusion, ou inversement, avec une certaine précision, quel avait été le cercle des relations d'affaires nouées par Wiedmer et Bond, ou quelle avait été la portée concrète de leurs procédés publicitaires dont on connaît la nature, mais non la densité dans le temps et dans l'espace. Faute de telles indications, l'on ne peut guère se convaincre que la publication s'impose en l'espèce, pour écarter le trouble illicite.

e) S'agissant de l'action en dommages-intérêts que porte le point 5 des conclusions, il est certes bien établi que Wiedmer et Bond n'ont pu utiliser la désignation «Valaisia» qu'à la suite d'une faute, vu la connaissance que Wiedmer avait des conditions du commerce exploité par Meichtry et Enderli, puisqu'il avait été leur employé. Il est par ailleurs de jurisprudence que, pareil dommage étant des plus difficile à établir, l'application de l'art. 42 al. 2 CO s'impose au juge. Mais cela ne dispense pas non plus la demanderesse de faire le minimum de diligence pour établir quand et dans quelles conditions des confusions dommageables se sont produites, et cela plutôt en rapport avec la clientèle qu'avec les fournisseurs. Ceci n'a guère été fait en l'espèce. Qu'un dommage ait été causé, eu égard au fait que durant plusieurs années, Wiedmer et Bond ont exploité des locaux de commerce à St-Léonard, à Granges et à Ardon, soit une région assez étendue, est une certitude, parce qu'il ne s'est donc pas agi d'activités purement locales. En revanche, même en tenant compte de la durée de ces activités, l'on ne peut se convaincre que la perte sur clientèle subie par la demanderesse a pu provoquer un dommage dépassant 1000 fr. C'est ce montant qui peut être alloué.

f) La prescription a paru être invoquée par la défenderesse. Mais cette exception doit être rejetée. TROLLER («Précis du droit de la propriété immatérielle», p. 188) a considéré ce qui

suit à ce sujet: «Tout comme la prescription de droit pénal, celle de droit civil commence à courir, pour tout ce qui concerne les délits du droit de la propriété intellectuelle et dans les cas de concurrence déloyale, au plus tôt du jour où l'auteur accomplit le dernier acte illicite ou du jour où il met un terme à son activité (ATF 79 II 305, JdT 1954 I 248). Il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 71 CP aux délits civils continus du droit de la propriété intellectuelle, même lorsqu'ils ne sont pas punissables (ATF 86 II 414, JdT 1961 I 594).»

Or en l'espèce, le maintien de l'inscription de l'enseigne au RC, l'usage de cette enseigne au-dessus des trois locaux de vente, l'utilisation des imprimés déposés en cause, ont persisté au moins jusqu'à une période postérieure à l'ouverture de l'action. L'inscription au RC existe toujours. Dans ces conditions, les droits de la demanderesse, qui continuent à être lésés, n'ont pu se prescrire.

Quant à une péremption ou à un abus de droit de la demanderesse, en relation avec le temps écoulé, il ne peut en être question: la Snc Meichtry et Enderli n'a jamais cessé d'utiliser la désignation litigieuse comme nom commercial et comme marque; elle a par ailleurs agi en justice deux ans après que les défendeurs eurent posé leurs premiers actes de concurrence déloyale. Il ne saurait y avoir péremption de certains droits fondés sur la LCD, après un laps de temps aussi bref.

*UWG Art.1 Abs.2 lit.d)*

*Die braune Farbe eines Plastik-Kehrtrichsackes ist kein wettbewerbsrechtlich schutzwürdiges Ausstattungsmerkmal.*

*La couleur brune d'un sac à ordures en plastique n'est pas un élément décoratif méritant d'être protégé en vertu des dispositions sur la concurrence déloyale.*

GVP 1977, 36, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 24. September 1976 (die I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes wies eine gegen dieses Urteil erhobene Berufung am 4. August 1977 ab).

*Aus den Erwägungen:*

Auch wenn es nach dem UWG verpönt ist, das äussere Erscheinungsbild des Konkurrenzproduktes für die eigene Ware zu verwenden, wenn dieses Bild auf dem Markt kennzeichnend für den Konkurrenten wirkt, so ist damit doch nicht jede Warenausstattung vor Nachahmung geschützt. Wettbewerbsrechtlich erlaubt bleibt die Übernahme von Ausstattungsmerkmalen, an denen ein öffentliches Freihaltebedürfnis besteht. Das trifft z. B. auf Merkmale zu, die durch die Herstellungsweise und den Gebrauchszweck des Erzeugnisses bedingt sind (BGE 79 II 320 und 69 II 298). Auch Farben gehören grundsätzlich zum Gemeingut (BGE 95 II 474 und 82 II 352).

Braun ist eine für Kehrtrichsäcke häufig verwendete und für Verpackungsmaterialien aller Art gebräuchliche Farbe. Es geht unter dem Gesichtswinkel des freien Wettbewerbs nicht an, dass ein Produzent eine für ein bestimmtes Produkt oder für Produkte ähnlicher Art gebräuchliche gängige Farbe für sich allein mit Beschlag belegen kann (SJZ 61, 278 f.). Entweder sollen Farben den Käufer ansprechen oder sie haben technische Bedeutung. Weder verkaufstechnische Effekte noch funktionelle Gestaltungen lassen sich aber aus wettbewerbs-

rechtlicher Sicht monopolisieren (B. VON BÜREN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Zürich 1957, 123, N 59). Das schliesst nicht aus, dass eine bestimmte Farbe gemeinsam mit andern Elementen eine Kennzeichnungswirkung schafft, die schützenswert ist. Nicht Nachahmung der Farbe allein, sondern Nachahmung des Gesamtbildes verletzt aber in diesem Fall. Dass hier ein solcher Sachverhalt gegeben ist, behauptet die Klägerin mit Recht nicht.

Das Bundesgericht erklärte zwar im Jahr 1943 (BGE 69 II 297), auch die blosse Farbgebung könne den ausschlaggebenden Faktor der Ausstattung bilden. Bei der Behandlung einer Klage aus Modellschutz führte es aber im Jahr 1969 aus (BGE 95 II 474), dass der Hersteller eines Gegenstandes nicht eine bestimmte einheitliche Farbe ausschliesslich für sich beanspruchen könne, weil die Farbe als solche dem Gemeingebrauch offenstehe. Im gleichen Entscheid erklärte es bei der Behandlung der Klage wegen unlauteren Wettbewerbes weiter (S. 478), es könne nicht von einer unlauteren Nachahmung gesprochen werden, weil die Ähnlichkeit der beiden Erzeugnisse teils technisch bedingt und «teils auf die Übernahme gemein-freier Stilmerkmale» zurückzuführen sei. «Ausstattungsmerkmale dieser Art», fährt es fort, «dürfen aber nach ständiger Rechtsprechung auch unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts von jedem Konkurrenten ebenfalls verwendet werden». Wenn nach der Auffassung des Bundesgerichtes gemeinfreie Stilmerkmale ohne Verstoß gegen das UWG übernommen werden dürfen, ist nicht einzusehen, wieso dasselbe nicht auch für gängige Einheitsfarben gelten soll, die ja ebenfalls zum Gemeingut gehören.

Im vorliegenden Fall kommt hinzu, dass gewisse Gemeinden für die in ihrem Gebiet einzusammelnden Plastik-Kehrichtsäcke eine bestimmte Farbe ausdrücklich vorschreiben. So lassen die Stadt St. Gallen sowie die Gemeinden Zofingen und Laupen nur grüne Plastik-Kehrichtsäcke zu. Die Stadt Genf erlaubt, jedenfalls für eine bestimmte Grösse, nur braune Plastik-Kehrichtsäcke. In allen diesen Fällen ist die Verwendung der vorgeschriebenen Farbe durch den Gebrauchszweck des Plastik-Kehrichtsackes bedingt; sie ist erforderlich, damit der Plastik-Kehrichtsack für den ihm zgedachten Zweck überhaupt brauchbar ist. Es ist durchaus denkbar, dass sich in Zukunft noch mehr Gemeinden und Zweckverbände entschliessen werden, eine bestimmte Farbe für Plastik-Kehrichtsäcke vorzuschreiben, zumal schon heute der Schweizerische Städteverband den ihm angeschlossenen Städten die braune und die graue Farbe empfiehlt und sein Signet grundsätzlich nur für diese Farben zulässt. Um so grösser ist bei dieser Sachlage das Bedürfnis nach Freihaltung dieser Farben im freien Wettbewerb.

Indem die Beklagte Plastik-Kehrichtsäcke in brauner Farbe herstellt und vertreibt, verstösst sie daher selbst dann nicht gegen das UWG, wenn die braune Farbe im Verkehr als Hinweis auf die Klägerin aufgefasst würde. Denn die Klägerin kann sich wegen des öffentlichen Interesses, welches im freien Wettbewerb am Freihalten dieses Ausstattungsmerkmals besteht, nicht auf dessen Verkehrsgeltung berufen.

*UWG Art.1 Abs.2 lit.d) und Art.13 lit.d)  
Schutz der Enseigne «Moda in pelle».*

*Protection de l'enseigne «Moda in pelle».*

PATRIA 111 (1978) 330, Urteil der Corte di cass. et di revisione penale des Kantons Tessin vom 7. Dezember 1977 i.S. Francesco Santacroce.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d) und Art. 13 lit. d); StGB Art. 58

*Zulässig ist der äussere Nachbau eines elektronischen Lecksuchgerätes der Konkurrenz nur, wenn ohne Änderung der technischen Konstruktion und ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes die Wahl einer anderen äusseren Gestaltung nicht möglich und zumutbar war. In casu ist die technische Bedingtheit der äusseren Form zu verneinen.*

*Die Einziehung des unrechtmässigen Vermögensvorteils ist nur am Platze, wenn der Geschädigte auf Ersatzansprüche bereits verzichtet hätte oder sonstwie keine Aussicht bestünde, dass auf anderem Wege der unrechtmässige Vermögensvorteil dem Täter entzogen werde.*

*La contrefaçon de l'apparence extérieure d'un appareil électronique de détection produit par la concurrence n'est autorisée que si le choix d'une autre solution n'est pas possible, ni exigible, sans modification de la conception technique et sans limitation du but utile assigné au produit. In casu, il n'était pas nécessaire d'adopter l'apparence extérieure en cause.*

*La confiscation de l'avantage pécuniaire indu n'entre en ligne de compte que si préalablement le lésé a renoncé à exiger réparation ou, sinon, qu'il n'y ait aucune autre possibilité de priver l'auteur de cet avantage.*

ROT 1978, 87 und RStrS 1980, 15, Urteil des Obergerichtes des Kantons Thurgau vom 5. September 1978 (vom Bundesgericht bestätigt am 19. Februar 1979).

*Erwägung:*

1. Der Angeklagte hat ein elektronisches Lecksuchgerät der Konkurrenz sowohl im technischen Innenbau wie in der äusseren Aufmachung nachgeahmt und sein Produkt mit anderer Markenbezeichnung vertrieben. Er wendet ein, für das Konkurrenzprodukt habe kein Patent- oder Modellschutz bestanden, der äussere Nachbau sei technisch bedingt und zulässig.

2. Die sklavische Nachahmung der nicht modellrechtlich geschützten äusseren Ausstattung eines Produktes kann unlautern Wettbewerb nach Art. 13 lit. d UWG bilden, wenn sie Verwechslungsgefahr bei den Kunden schafft und die äussere Form des nachgeahmten Konkurrenzproduktes Kennzeichnungskraft (dank Originalität oder Verkehrsgeltung) besitzt (BGE 90 IV 172, 95 II 477; TROLLER, Immaterialgüterrecht I 553 ff.). Hier lag Verkehrsgeltung nach den Akten vor.

Zulässig wäre der äussere Nachbau nur, wenn ohne Änderung der technischen Konstruktion und ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes die Wahl einer andern äusseren

Gestaltung nicht möglich und zumutbar war (BRUNO VON BÜREN, Komm. S. 126 zum UWG; ZR 1967 Nr. 32 betr. Kehrlicht-Container). Hier ist technische Bedingtheit der äusseren Form zu verneinen.

Andererseits liegen sklavisches Nachahmung und Verwechslungsgefahr vor. Daran ändert der verschiedene Namensaufdruck auf den Produkten nichts. In der Praxis werden dieselben Produkte häufig unter verschiedenen Firmenaufschriften vertrieben. Der Kunde konnte daher auch hier annehmen, es handle sich um dasselbe Produkt (der Konkurrenz). Auch Verwechslungsabsicht ist erstellt. Entschuldbarer Rechtsirrtum fehlt, obwohl der Angeklagte beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum das Erlöschen des Patentschutzes für das Konkurrenzprodukt abgeklärt hatte. Deswegen durfte er dieses nicht derart nachbauen, dass Verwechslung der Waren und Geschäftsbetriebe drohte.

3. Die Staatsanwaltschaft beantragt Einziehung des unrechtmässigen Vermögensvorteils des Angeklagten mit mindestens Fr. 100 000.– durch den Staat. Die Neufassung von Art. 58 StGB seit 1975 lässt Einziehung solcher durch strafbare Handlung erlangter Vermögenswerte zu, soweit sie «geboten erscheint». Gefestigte Gerichtspraxis hiezu fehlt noch. Die Staatsanwaltschaft hält Einziehung auch dann für zulässig und geboten, wenn wie hier die Ersatzansprüche des Geschädigten ins Zivilverfahren verwiesen wurden. Auch SCHULTZ (StGB AT II 188 und ZBJV 1976 S. 441) will Einziehung durch den Staat nur dann hinter die Ersatzansprüche des Geschädigten zurücksetzen, wenn letztere bereits erfüllt bzw. durch Urteil oder Anerkennung verbindlich festgestellt seien. Gegen derart weitgehende Auslegung bestünden ernste Bedenken. Der Staat müsste dann praktisch immer den unrechtmässigen Vermögensvorteil von Straftätern einziehen, wenn die Ersatzansprüche von Geschädigten nicht verbindlich festgestellt wären, namentlich bei Verweisung ad separatim. Der Geschädigte hätte nach Durchführung eines Zivilprozesses gegen den Angeklagten stets noch beim Staat Herausgabe der eingezogenen Gelder gemäss Art. 60 StGB zu verlangen. Die Einziehung liefe in diesen Fällen auf vorläufige staatliche Sicherstellung der Damnifikationsansprüche hinaus, welche diese jedes Inkassorisikos entheben würde. Es erscheint mindestens fraglich, ob der Gesetzgeber mit der Neufassung von Art. 58/60 StGB so weit gehen wollte. Vielmehr muss das freie richterliche Ermessen entscheiden, ob die Einziehung in Würdigung aller Umstände geboten erscheint. Dies ist hier zu verneinen, nachdem der Geschädigte bereits einen Zivilprozess angekündigt hat und der Einziehung durch den Staat opponiert. Diese wäre nur am Platze, wenn er beispielsweise auf Ersatzansprüche bereits verzichtet hätte oder sonstwie keine Aussicht bestünde, dass auf anderem Wege der unrechtmässige Vermögensvorteil dem Täter entzogen werde. Daran ändert nichts, dass das UWG keinen direkten Gewinnherausgabeanspruch des Geschädigten gegen den Verletzer kennt (BÜREN S. 172 ff.). Die Einziehung ist daher abzulehnen.

*UWG Art. 1 Abs. 2 lit. i)*

*Art. 1 Abs. 2 lit. i) UWG ist auch auf Wettbewerbshandlungen mit kaschierten Abzahlungsverträgen anwendbar.*

*L'art. 1 al. 2 litt. i) LCD s'applique même quant aux actes de concurrence en relation avec la conclusion de contrats masqués de vente par acomptes.*

ROT 1978, 78, Urteil des Obergerichtes des Kantons Thurgau vom 30. März 1978 (am 12. Dezember 1978 vom Bundesgericht bestätigt).

*UWG Art.12; Namensschutz (ZGB Art.29 Abs.2); Prozessrecht (Zürich)*

*Erlass vorsorglicher Massnahmen gestützt einerseits auf UWG und andererseits auf Art.29 Abs.2 ZGB i. V. mit §228 ZPO.*

*Fristansetzung zur Klageanhebung. Art.12 Abs.1 UWG und §228 ZPO lassen die Anrufung des Friedensrichters zur Wahrung der Klagefrist genügen. Die Ansetzung einer 30tägigen Frist, um die Klage beim erkennenden Gericht rechtshängig zu machen, ist unangemessen kurz.*

*Ordonnance de mesures provisionnelles fondée d'une part sur la loi sur la concurrence déloyale, et, d'autre part, sur l'art. 29 al.2 CCS combiné avec le §228 CPC.*

*Fixation d'un délai pour actionner. L'art.12 LCD et le §228 CPC permettent d'en appeler au juge de paix pour faire respecter le délai de plainte. Un délai de trente jours fixé pour intenter action devant le juge compétent est déraisonnablement court.*

BIZR 78 (1979) 100 (Nr.49), Entscheid der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 14. Februar 1979.

*Aus den Erwägungen:*

«2. Die Verfügung vom 4. Juli 1977, deren Vollstreckung vorliegend verlangt wird, hat die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zum Inhalt. Der Einzelrichter erliess die angeordneten Massnahmen gestützt einerseits auf UWG und andererseits auf Art.29 Abs.2 ZGB (Namensschutz). In Dispositiv Ziffer 4 wurde der Klägerin – gemäss Art. 12 UWG bzw. §228 ZPO – eine Frist von dreissig Tagen angesetzt, «um die Klage beim zuständigen Gericht anhängig zu machen». Für den Säumnisfall wurde der Klägerin das Dahinfallen der vorsorglichen Massnahmen angedroht.

3. Im Rekursverfahren streiten sich die Parteien darüber, ob die Klägerin diese Klagefrist gewahrt habe.

...

b) In der Massnahmeverfügung vom 4. Juli 1977 wurde der Klägerin Frist angesetzt, um die Klage «beim zuständigen Gericht anhängig zu machen».

Diese Fristansetzung beruht einerseits auf Art. 12 Abs.1 UWG. Nach dieser bundesrechtlichen Verwirkungsfrist hat der Massnahmerichter eine «Frist zur Klageanhebung» anzuset-

zen (vgl. H. U. Walder, Prozess erledigung ohne Anspruchsprüfung, S. 109 ff.). Es handelt sich um eine Höchstfrist, die nicht überschritten werden darf (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht, II, S. 1205; Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 5 lit. b zu Art. 77 PatG); dem Richter ist es aber nicht verwehrt, diese Frist abzukürzen oder die klagende Partei auf andere Weise zu rascherer Prozessführung anzuhalten. Diese Bestimmung ist nämlich zum Schutze der Gegenpartei aufgestellt worden, weil der obsiegende Massnahmekläger, der ja faktisch das Erstrebte bereits erreicht hat, kein besonderes Interesse mehr hat, deswegen einen Prozess zu führen und damit möglicherweise das Erreichte wieder zu verlieren (vgl. H. P. MING, Die vorsorglichen Massnahmen im Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Zürcher Dissertation, 1969, S. 36 f.). Aus der richterlichen Fristansetzung muss sich jedoch klar und unzweifelhaft ergeben, was vorzukehren sei.

Die Klagefrist der Massnahmeverfügung beruht andererseits auf § 228 ZPO. Das Begehren wurde nämlich auch gestützt auf Art. 29 Abs. 2 ZGB (Namensschutz) geschützt. Weil nun eine besondere Vorschrift des Bundesrechts für die Ansetzung einer Klagefrist beim vorsorglichen Namensschutz fehlt, gelangt kantonales Recht, nämlich § 228 ZPO, zur Anwendung. Nach dieser Bestimmung ist dem Kläger «Frist zur Einleitung des ordentlichen Prozesses» anzusetzen. § 228 ZPO verpflichtet den Richter also, die Gültigkeit der verfügten Massnahmen von der (baldigen) Führung des Hauptprozesses abhängig zu machen. Dem Massnahmerichter ist es jedoch zu überlassen, darüber zu bestimmen, welche Anordnungen er im Einzelfall treffen will. Er kann durch die Fristansetzung das Sühnverfahren ausschliessen (§ 104 ZPO) oder die gesetzliche Frist für die Weiterleitung der Weisung ans Gericht (§ 101 ZPO) abkürzen. Er kann aber auch bestimmen, dass die Klage innert der von ihm angesetzten Frist anhängig zu machen sei. Seine Fristansetzung muss aber klar und bestimmt sein (vgl. Komm. STRÄULI/MESSMER, N. 3 zu § 228 ZPO).

c) Der Klägerin wurde aufgegeben, die Klage «beim zuständigen Gericht anhängig zu machen». Zu prüfen ist somit, ob diese Fristansetzung klar und präzise ist. Das ist nur scheinbar der Fall. Art. 12 Abs. 1 UWG und § 228 ZPO lassen nämlich die Anrufung des Friedensrichters zur Wahrung der Klagefrist genügen. Wenn daher der Massnahmerichter davon abweichend anordnet, dass die Klage innert Frist nicht bloss eingeleitet bzw. angehoben, sondern rechtshängig gemacht werden, so hat er dies in seiner Verfügung wenigstens unmissverständlich festzuhalten. Eine solche klare Anordnung hat der Einzelrichter in der Massnahmeverfügung vom 4. Juli 1977 nicht getroffen. Er hat vielmehr die beiden Wendungen «... Klage im ordentlichen Verfahren einzuleiten» in den Erwägungen und «... Klage beim zuständigen Gericht anhängig zu machen» im Dispositiv unterschiedlos verwendet. Auch im juristischen Sprachgebrauch werden diese Begriffe nicht immer klar auseinandergelassen. So wird im Randtitel zu § 297 des ZPO-Entwurfes von Professor GULDENER von «Fristansetzung zur Einleitung des Prozesses» gesprochen, während nach § 297 «Frist zur Anhängigmachung der Klage» anzusetzen ist (Prot. Expertenkommission, S. 327). Die Expertenkommission hielt denn auch diese Formulierung in der 2. Lesung für ungenau, weil man daraus fälschlicherweise herleiten könne, es sei eine direkte Klageeinleitung gewollt (Prot. Expertenkommission, S. 921). Auch in der Literatur werden diese Begriffe bisweilen nicht klar auseinandergelassen. So genügt nach VON BÜREN (Komm. z. Wettbewerbsgesetz, S. 209) die Anrufung des Friedensrichters zur Anhängigmachung der Klage, wenn der Kläger – wie in Zürich – den Streit innert bestimmter Frist an den urteilenden Richter zu leiten hat.

Nachdem also die angeführten Gesetzesbestimmungen lediglich die Einleitung bzw. die Anhebung des Prozesses, d. h. die Anrufung des Friedensrichters verlangen, und auf Grund

der im Sprachgebrauch nicht konsequent durchgeführten Unterscheidung dieser Begriffe sowie der praktischen Gleichstellung der beiden Wendungen im Massnahmeentscheid «... Klage beim zuständigen Gericht anhängig zu machen», stand für die Klägerin (auch wenn sie rechtskundig vertreten war) nicht zweifelsfrei fest, ob sie die Klage zur Wahrung der Frist beim Friedensrichter oder beim erkennenden Gericht anzuheben habe. Sie durfte davon ausgehen, dass die Klagefrist mit der Anrufung des Friedensrichters gewahrt sei.

Vorliegend kommt hinzu, dass eine dreissigtägige Frist, um die Klage beim erkennenden Gericht rechtshängig zu machen, als unangemessen kurz (vgl. Komm. STRÄULI/MESSMER, N. 2 zu § 228 ZPO) und daher geradezu als gesetzwidrig erschiene. Vernünftigerweise wird nämlich ein Anwalt mit der Abfassung der Klageschrift zuwarten, bis er weiss, ob das Sühnverfahren zum Erfolge führt oder nicht. Andernfalls würde das Sühnverfahren zur Farce. Zudem lässt sich die Dauer eines Sühnverfahrens, insbesondere während der Sommergerichtsferien, kaum abschätzen; auf dessen Verlauf kann ein Kläger ohnehin nur geringen Einfluss nehmen. Auch aus diesen Überlegungen durfte die Klägerin schliessen, der Massnahmerichter habe mit seiner missverständlichen Anordnung die Anrufung des Friedensrichters gemeint, zur Fristwahrung genüge die rechtzeitige Stellung des Sühnbegehrens. Die Klägerin jedoch, durch die Anordnung des Massnahmerichters unsicher gemacht, tat ein mehreres und reichte eine vorläufige Klageschrift direkt beim Gericht ein. Damit hat sie ihre Absicht klar dokumentiert, den Hauptprozess führen zu wollen. Nach Treu und Glauben durfte sie davon ausgehen, dass der ordentliche Richter sofort reagiere, wenn ein Fehler vorliege, und den Prozess nicht wie ein ordnungsgemäss eingeleitetes Verfahren stillschweigend anhandnehme.»

#### *Firmenrecht (OR Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 Abs. 2)*

*Es ist daran festzuhalten, dass das Erfordernis der deutlichen Unterscheidbarkeit zweier Firmen kein Konkurrenzverhältnis wie im Markenrecht oder im Recht des unlauteren Wettbewerbs voraussetzt.*

*Il faut s'en tenir à ceci: l'exigence d'une distinction nette entre deux raisons de commerce n'implique pas qu'il doive exister, comme en matière de législation sur la protection de marques ou sur la concurrence déloyale, un rapport de concurrence.*

GVP 1978, 48, Urteil der II. Zivilkammer vom 23. Juni 1978 (eine gegen dieses Urteil erhobene Berufung wurde von der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes am 16. Oktober 1978 abgewiesen).

#### *Aus den Erwägungen:*

Die Beklagte erachtet sich als zur Führung ihrer Firma berechtigt, weil die Unternehmungen der Parteien in völlig verschiedenen Tätigkeitsbereichen aufräten. Die Klägerin betätige sich als Treuhandfirma, während sie (Beklagte) mit Artikeln für den landwirtschaftlichen Gebrauch handle. Solange sie sich bei ihrer geschäftlichen Tätigkeit ausschliesslich an



eine landwirtschaftlich tätige Kundschaft halte, grenze sie sich deutlich von der Firma der Klägerin ab.

Nun hat aber das Bundesgericht wiederholt festgehalten, dass das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit von Firmen nicht primär der Ordnung des Wettbewerbs diene, sondern den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verletzungen bewahren sowie das Publikum vor Irreführung schützen wolle. Zu diesem Publikum zählten neben den Geschäftskunden auch Dritte, wie Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste wie z. B. die Post (BGE 100 II 226, 97 II 235, 95 II 458 f., 93 II 44, 92 II 96). In mehreren Entscheiden hat das Bundesgericht auch festgehalten, dass das Erfordernis der deutlichen Unterscheidbarkeit von Firmen kein Konkurrenzverhältnis wie im Markenrecht oder im Recht des unlauteren Wettbewerbs voraussetze. Es wolle den Inhaber der älteren Firma in jedem Falle davor bewahren, dass bei Dritten die falsche Vorstellung einer Verbindung mit der jüngeren Firma erweckt werde (BGE 92 II 96, 73 II 115, 63 II 25, 59 II 161, 54 II 127). Mit den kritischen Stimmen aus der Literatur, welche sich gegen diese Rechtsprechung gewandt und im Ergebnis auch beim Firmenschutz ein Wettbewerbsverhältnis verlangt haben (vgl. R. PATRY, Schweizerisches Privatrecht VIII/1, 167, und MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 2. Aufl., § 5, 167, S. 149, sowie die Darlegungen im folgenden Abschnitt), hat sich das Bundesgericht bisher nicht ausdrücklich auseinandergesetzt (vgl. BGE 97 II 236 f.). Immerhin hat es in diesem Entscheid festgehalten, dass Art. 951 Abs. 2 OR nicht danach frage, ob Gesellschaften, die sich über Firmenbezeichnungen streiten, in der gleichen oder in verschiedenen Branchen tätig seien. Es genüge nach dieser Vorschrift, dass eine Firma sich von einer bereits eingetragenen nicht deutlich unterscheide.

Y. GENRE, Das Branchensystem im Firmenrecht, Diss. Zürich, Bern 1970 (Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Heft 390), und, mit Verweis auf diesen, M. PEDRAZZINI, Bemerkungen zur neueren firmenrechtlichen Praxis in «Lebendiges Aktienrecht», Festgabe für W. F. BÜRGI, Zürich 1971, treten für eine Einführung des Branchensystems im Firmenrecht ein. Im gleichen Sinn hat sich neulich PATRY, a. a. O. 166 ff., ausgesprochen. Siehe auch den in SJZ 62 (1966), 343 f. abgedruckten Entscheid des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 15. Dezember 1965.

Hauptargument für die Einführung des Branchensystems im Firmenrecht ist die Behauptung, diese Einführung sei notwendig geworden, weil es heute praktisch unmöglich sei, neue Firmen zu finden, die sich in genügendem Masse von allen bereits eingetragenen Firmen unterscheiden. Es sind indessen ganz erhebliche Zweifel am Platz, ob diesbezüglich tatsächlich ein derartiger Notstand herrscht, dass sich eine Verwässerung des Firmenschutzes gemäss den Vorstellungen der vorgenannten Autoren mit allen damit verbundenen schweren Unzukömmlichkeiten (siehe dazu weiter hinten) deswegen rechtfertigen lässt. – Sodann wird geltend gemacht, von der dogmatischen Seite her stehe einer Übernahme des Branchensystems ins Firmenrecht nichts entgegen, im Gegenteil: Die Verwirklichung des firmenrechtlichen Branchensystems entspreche einer dogmatischen Notwendigkeit insofern, als Markenrecht und Firmenrecht – unter sich eng verwandt – Teil des zeichenrechtlichen Sektors des Wettbewerbsrechts seien; sowohl das Wettbewerbsrecht als grundlegender zeichenrechtlicher Rechtskreis als auch das Markenrecht seien indessen vom Branchensystem beherrscht. Im Interesse der Harmonisierung der firmenrechtlichen mit den marken- und insbesondere mit den wettbewerbsrechtlichen Beurteilungsregeln sei die Einführung des Branchensystems im Firmenrecht als letztem zeichenrechtlichen Gebiet, in dem es noch nicht verwirklicht sei, eine Notwendigkeit (GENRE, a. a. O., 89 f. und 114 f.). Diese Argumentation geht insofern von einer falschen Prämisse aus, als das Wettbewerbsrecht und das Firmenrecht tatsächlich völlig

verschiedene dogmatische Wurzeln haben. Während das Wettbewerbsrecht Ausfluss und Konkretisierung des Grundsatzes von Art. 2 Abs. 1 ZGB (Handeln nach Treu und Glauben) in einem bestimmten Bereich ist (vgl. etwa H. MERZ, Kommentar zum ZGB, N 391, zu Art. 2 ZGB), ist das Firmenrecht als ein Ausfluss des externen Persönlichkeitsschutzes und des Namensrechtes (Art. 28 und 29 ZGB) zu verstehen (vgl. etwa Kommentar E. HIS, N 69 ff., zu Art. 956 OR; ferner P. GAUCH, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, N 1307, S. 273 f.: «Die Geschäftsfirma ist ... eine besondere Erscheinungsform des Namens überhaupt ...»; siehe etwa auch BGE 100 II 226: Das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit wolle den Inhaber der älteren Firma auch um seiner Persönlichkeit willen vor Verletzungen bewahren; GENRE, a. a. O., 9 f.: es sei «naheliegend, das Recht an der Firma, gleich dem Recht am Namen, als einen Ausschnitt aus dem Persönlichkeitsrecht zu betrachten»); eine ausschliesslich persönlichkeits- bzw. namensrechtliche Betrachtung der Firma wäre jedoch verfehlt; Kommentar EGGER, N 25 und 32 zu Art. 28 ZGB). Im weitern ist festzuhalten, dass der Bundesgesetzgeber bei der Schaffung des UWG (vom 30. September 1943) den eindeutigen und klaren Wortlaut von Art. 951 Abs. 2 OR («... müssen sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden») gerade *nicht* im Sinn der Einführung wettbewerbsrechtlicher Kriterien auch ins Firmenrecht relativiert hat – was angesichts der Bedeutung der Frage wohl kaum eine bloss versehentliche, sondern ohne Zweifel eine bewusste Unterlassung war. – Schliesslich ist hier auf die sehr überzeugende Argumentation von M. KUMMER in ZBJV 109 (1973), 146 f. für eine Beibehaltung der bisherigen klaren bundesgerichtlichen Praxis hinzuweisen. KUMMER hebt zu Recht hervor, dass zwischen zwei bisher in verschiedenen Branchen tätigen Unternehmungen plötzlich ein Konkurrenzverhältnis bestehen kann. Diese Erscheinungsweise ist im heutigen Wirtschaftsleben gar nicht so selten zu beobachten. KUMMER zeigt nun klar auf, dass eine Aufweichung der bisherigen Praxis (die eine deutliche Unterscheidbarkeit der Firmenbezeichnungen auch beim Fehlen eines Konkurrenzverhältnisses fordert) durch Übertragung des Branchensystems auf den Firmenschutz unweigerlich zu Konfusion und zu einer weitgehenden Preisgabe der Firma als Kennzeichengut ihres Trägers führen würde. – Zum Argument der Diversifikation führt GENRE, a. a. O., 96 f., aus, zumeist werde eine Diversifikation innerhalb ein und derselben Branche vorgenommen; bei Übergriffen auf andere Branchen würde den aufgekauften Unternehmen jedoch die Firma wegen ihres grossen immateriellen Wertes stets belassen. GENRE geht dabei davon aus, dass Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen immer nur in der Weise auf anderen Branchen übergreifen, dass sie sich an bereits bestehenden (welche den notwendigen Maschinenpark schon besitzen und schon über ein grosses Erfahrungskapital in der betreffenden neuen Branche verfügen) beteiligen bzw. solche bereits bestehende Unternehmen aufkaufen. Hiezu ist zu bemerken, dass die Diversifikation zwar oft auf diese Art vorgenommen wird, aber durchaus nicht immer. Die Bedenken Kummers gegen eine Einführung des Branchensystems im Firmenrecht werden durch GENRES Überlegungen somit nicht wesentlich und nicht in grundsätzlicher Weise entkräftet.

Gestützt auf alle diese Überlegungen scheint es richtig, an der klaren und konstanten Praxis des Bundesgerichtes (zuletzt im BGE 100 II 226; übernommen vom Handelsgericht des Kantons St. Gallen in GVP 1976 Nr. 24 S. 62) festzuhalten, wonach das Erfordernis der deutlichen Unterscheidbarkeit zweier Firmen kein Konkurrenzverhältnis wie im Markenrecht oder im Recht des unlauteren Wettbewerbes voraussetzt. Diese Rechtsprechung allein ist geeignet, in der Praxis des Firmenrechts die nötige Rechtssicherheit zu gewährleisten, und sie allein lässt sich mit dem eindeutigen Gesetzeswortlaut vereinbaren. – Nur am Rande sei hier noch bemerkt, dass eine Aufweichung dieser Rechtsprechung durch Übertragung des Branchensystems auf das Firmenrecht unter anderem auch die Unzukömmlichkeit mit sich

bringen würde, dass für das Publikum nicht erkennbar wäre, ob zwei ähnlich oder gleich lautende Firmen in verschiedenen Branchen zur gleichen Firmengruppe gehören oder nicht.

*Firmenrecht (OR Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 Abs. 2)*

*Die Firma «Ferment-Biotika Ltd» unterscheidet sich nicht deutlich von der Firma «Schweizerische Ferment AG».*

*La raison sociale «Ferment-Biotika Ltd» ne se distingue pas nettement de la raison sociale «Schweizerische Ferment AG».*

Patria 111 (1978) 141, Urteil der II. Zivilkammer des Kantonsgerichtes des Kantons Tessin vom 23. November 1976 i. S. Schweizerische Ferment AG gegen Ferment-Biotika Ltd.

*Firmenrecht (OR Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 Abs. 2)*

*Die Firma «Ordinauto S.à.r.l. Saint-Aubin-Sauges» unterscheidet sich nicht deutlich von der älteren Firma «Ordinauto S.A.», selbst wenn sich die Geschäftstätigkeit der beiden Gesellschaften nicht überschneidet.*

*La raison sociale «Ordinauto S.à.r.l. Saint-Aubin-Sauges» ne se distingue pas nettement de la raison sociale plus ancienne «Ordinauto S.A.», même si les domaines d'activités des deux sociétés ne se recoupent pas.*

RJN 6 (1973–1977) I 337, Urteil des Tribunal cantonal des Kantons Neuenburg vom 8. Dezember 1975 i. S. Ordinauto S.A. gegen Ordinauto S.à.r.l. Saint-Aubin-Sauges.

*Firmenrecht (OR Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 Abs. 2)*

*Die Firma «Immobiliare Lumbreda SA» unterscheidet sich nicht deutlich von der Firma «Lumbreda SA».*

*Auch die reine Sitzgesellschaft hat einen persönlichkeitsrechtlichen Anspruch darauf, durch ihre Firma individualisiert zu sein und es zu bleiben.*

*Les raisons de commerce «Immobiliare Lumbreda SA» et «Lumbreda SA» ne se distinguent pas nettement l'une de l'autre.*

*Même une société de domiciliation n'ayant que ce caractère a un droit, du fait de sa personnalité, à être individualisée par sa raison sociale et à le rester.*

PKG 1976, 45, Urteil des Kantonsgerichtes des Kantons Graubünden vom 23. Februar 1976 i.S. Lumbreda SA gegen Immobiliare Lumbreda SA.

*Firmenrecht (OR Art. 951 Abs.2 und Art. 956 Abs.2; UWG Art.1 Abs.2 lit.d)*

*Die Firma «Arts Ménagers les 3G Russiniello Gerardo» unterscheidet sich hinreichend von der Firma «Arts Ménagers SA (AMSA)».*

*La raison sociale «Arts Ménagers les 3G Russiniello Gerardo» se distingue suffisamment de la raison sociale «Arts Ménagers SA (AMSA)».*

EPA-FR 1977, 33, Urteil der Cour civile du Tribunal cantonal de l'état de Fribourg vom 24. November 1977 i.S. Arts Ménagers SA (AMSA) gegen Arts Ménagers les 3G Russiniello Gerardo.

*Erwägungen:*

1. La formation des raisons de commerce est réglée par les articles 944 et ss. CO.

Celui qui est seul à la tête d'une maison (raison individuelle) doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille, avec ou sans précisions (art. 945 al. 1 CO).

La société anonyme peut, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement sa raison (art. 950 CO).

Qu'il s'agisse d'une raison individuelle ou d'une raison sociale, toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public (art. 944 CO). Mais dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société anonyme ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif (art. 956 CO).

2. La raison social «Arts Ménagers SA (AMSA)» est bien antérieure à celle du défendeur «Arts Ménagers les 3G Russiniello Gerardo». Elle a donc droit à la protection conférée par l'article 956 CO. Si l'on devait admettre que l'appellation «Arts Ménagers» constitue une appellation spécifique, désignant un commerce déterminé, alors il ne fait pas de doute qu'en invoquant cette expression dans sa raison individuelle, avant même ses nom et prénom qui en

forment l'élément essentiel, Gerardo Russiniello aurait enfreint le droit de la demanderesse à l'usage exclusif de sa raison de commerce. La jurisprudence unanime va dans ce sens (cf. notamment: JdT 1947 I 581 en la cause Autogen Endress AG et Müller-Endress; SJ 1948, p. 421, en la cause Montres Rolex SA et Horex SA; JdT 1947 I 54 en la cause Napro AG et Nago Nahrungsmittel; ATF 100/1974 II 224 = JdT 1975 I 539 en la cause Aussenhandels-Finanz AG c/ Aussenhandel AG; 97/1971 II 234 = JdT 1972 I 627 en la cause Intershop Holding AG c/ Interstop AG; 97/1971 II 153 = JdT 1971 I 618 en la cause Elektrische Feindraht AG c/ Schweizerische Isola-Werke AG; 95/1969 II 456 = JdT 1970 I 632 en la cause Sodibel SA c/ Sodif SA; 95/1969 II 568 = JdT 1970 I 634 en la cause Interim Service SA c/ Adia Interim S.à.r.l.; 94/1968 II 128 = JdT 1969 I 635 en la cause Aquafiltro AG c/ Filtro SA, ainsi que nombreux arrêts cités).

3. En l'espèce, la difficulté réside moins dans la similitude de deux raisons de commerce et dans la confusion qu'elle peut créer que dans la question de savoir si l'expression Arts Ménagers constitue une désignation spécifique ou de fantaisie, unique, ou s'il s'agit d'une désignation générique de choses, appartenant au domaine public. La grande majorité des arrêts relatifs à la protection des raisons de commerce se rapportent à la similitude de nom, soit de fantaisie, soit évocateur d'une activité, mais sans qu'il s'agisse d'une désignation générique ou d'une appellation appartenant au domaine public. Preuve en soient les arrêts cités ci-dessus.

Moins abondante est la jurisprudence en matière de litige où sont en cause des raisons de commerce qui désignent le genre d'activité de l'entreprise concernée.

Un arrêt zurichois (ZR 43/1944, no 245) s'exprime ainsi: «Die Einzelfirma <Desinfekta Chur, B. Weinstock> unterscheidet sich in genügender Weise von der Firma <Desinfekta AG Zürich>. Desinfekta ist eine Sachbezeichnung, die von allen Gewerbetreibenden benutzt werden kann; wer eine solche Bezeichnung in seine Firma aufnimmt, muss zum vornherein mit der Verwendung durch Dritte und infolgedessen mit der Möglichkeit ähnlicher Firmen rechnen.»

En revanche, dans un arrêt du 6 avril 1951 (SJ 1951, p. 547), la Cour de Justice civile de Genève a jugé que la raison sociale «Vêtements pour tous SA» était de nature à créer une confusion avec la raison déjà existante «pour tous, commerce de confections pour messieurs». Elle a toutefois déclaré que le titulaire d'une raison de commerce ne peut pas monopoliser l'usage de mots appartenant au domaine public. Mais il peut exiger qu'un concurrent n'emploie pas ces mêmes mots sans l'adjonction d'un élément distinctif caractéristique qui empêche toute confusion.

De son côté, dans un arrêt du 24 juillet 1956 (ATF 82/1956 II 340 = JdT 1957 I 558), le Tribunal fédéral n'a pas admis la raison sociale «EMET Eisen und Metall Aktiengesellschaft», alors qu'existait déjà la société «Eisen und Metall AG», ce pour le motif que les parties caractéristiques des deux raisons de commerce étaient identiques et créaient un risque de confusion. La circonstance que l'expression «Eisen und Metall» soit une désignation générique usuelle dans les affaires, faisant partie du domaine public, n'est pas décisive. Une raison de commerce qui a été utilisée durant de nombreuses années et s'est imposée dans les affaires doit être protégée, même si elle est dépourvue d'originalité. En revanche, un concurrent conserve la faculté d'insérer la désignation générique, en l'espèce «Eisen und Metall», à titre accessoire, dans sa raison de commerce, pourvu qu'il ne le fasse pas de manière qui constitue une concurrence déloyale.

Plus récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que la raison sociale ne peut contenir des désignations visant uniquement un but de réclame (art. 44 al. 1 ORC). Une raison sociale a

pour objet de caractériser et de différencier une entreprise. Elle n'est pas destinée à la présenter comme une entreprise plus ou moins importante (ATF 96/1970 I 610; 100/1974 Ib 31 = JdT 1974 I 556/557). Enfin, on ne saurait admettre la monopolisation par une société d'un terme de langage courant. Le premier utilisateur bénéficie d'un certain droit de priorité, mais ne peut prétendre à un droit exclusif. Le fait qu'il lui incombe de caractériser son entreprise implique en outre que, même si la raison sociale est formée d'un nom commun qui n'a pas encore été utilisé, elle ne doit pas être admise d'office si elle ne possède aucun caractère distinctif, que l'on se place sous l'angle d'une interprétation téléologique de l'article 944 al. I CO ou sous l'angle de la protection d'un intérêt public (ATF 101/1975 Ib 361 = JdT 1976 I 529). L'application de ces principes a amené le Tribunal fédéral à confirmer une décision de l'Office fédéral du registre du commerce qui avait refusé d'inscrire la raison sociale «Inkasso AG» pour le motif que cette raison sociale est un nom commun qui n'est pas susceptible d'être monopolisé.

4. Que l'expression «Arts Ménagers» fasse partie, actuellement, du domaine public, et qu'elle soit employée pour désigner une branche d'activité commerciale, cela ne saurait être contesté. Selon le dictionnaire Robert, le mot ménager désigne ce qui a rapport au ménage, à l'intérieur domestique. Il donne comme exemple: travaux ménagers, avec l'explication: se dit de l'ensemble des industries et des techniques concernant l'entretien du ménage, la cuisine, certains aspects du confort domestique.

Plusieurs exemples, fournis en procédure, et d'autres encore, qui tombent sous les yeux de chacun, confirment cette opinion. Il existe chaque année, à Paris comme à Genève, une exposition, nationale ou internationale, qui porte le nom de Salon des Arts Ménagers. Bien des commerces d'articles de ménage portent l'indication, en Suisse et en France, de «arts ménagers». Toute personne tant soi peu observatrice a pu s'en rendre compte. Cela se voit aussi dans les annuaires téléphoniques. Cette expression est même utilisée à Genève par la raison de commerce individuelle Armand Torre. On lit dans l'annuaire téléphonique: Torre Armand, Arts Ménagers, etc. Certes existe-t-il, entre Arts Ménagers SA et Armand Torre, des relations de famille, voire des intérêts communs. Mais il n'en reste pas moins que, au point de vue juridique, il s'agit de deux entreprises distinctes, ce qui n'empêche pas Armand Torre de caractériser son activité par les mots «Arts Ménagers». Ont également été produits en procédure des revues (Bouquet) et prospectus (Arts ménagers 77) où l'on constate que cette expression est couramment utilisée pour désigner tout ce qui a trait au ménage.

5. Si l'on s'en tient à la toute récente jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus au sujet de la raison sociale «Inkasso AG», on pourrait être amené à dire que la monopolisation de l'expression Arts Ménagers n'est pas admissible, et que si la société qui l'utilise était, à ce jour, nouvellement créée, l'Office fédéral du registre du commerce pourrait être fondé à refuser cette raison sociale. Mais il n'est pas nécessaire, pour résoudre la présente difficulté d'aller si loin. On doit certes constater que la raison sociale de la demanderesse «Arts ménagers SA» a été utilisée durant de nombreuses années et qu'elle s'est imposée dans certains milieux. C'est ce qu'ont déclaré quelques témoins. Mais il ne faut pas en exagérer l'importance. D'autres témoins, commerçants à Fribourg, n'en avaient jamais entendu parler, ou par ouïdire seulement, et ils n'identifiaient nullement l'expression «arts ménagers» à cette maison. La notoriété dont se prévaut la demanderesse existe, bien sûr, dans ses relations commerciales, ainsi que, auprès du grand public, à Genève, et dans une moindre mesure à Lausanne et à Neuchâtel. Et encore, à Genève, l'homme de la rue connaît plutôt la maison Torre.

Si dès lors on admet dans l'optique la plus favorable à la demanderesse, en tant que premier utilisateur, un certain droit de priorité à l'expression «Arts ménagers», ce droit n'est pas exclusif (cf. arrêts cités ci-dessus). Un concurrent conserve la faculté d'insérer cette désignation générique, mais à titre accessoire, dans sa raison de commerce, pourvu qu'il ne le fasse pas de manière à constituer une concurrence déloyale. S'agissant en l'espèce, pour le défendeur, d'une raison individuelle, celle-ci comprend, comme élément essentiel, son nom de famille, avec ou sans prénoms (art. 945 CO). Le défendeur s'est conformé à cette prescription en prenant, comme raison de commerce, ses nom et prénom: Russiniello Gerardo. Mais il y a ajouté, comme l'article 944 CO lui en donne la faculté, une indication sur la nature de l'entreprise (Arts ménagers) et un élément de fantaisie (les 3 G).

S'agissant de juger si cette raison sociale est suffisamment différenciée de celle de la demanderesse, il faut tenir compte d'éléments propres au cas particulier, tels que importance respective des entreprises, champ d'activité, articles en vente, etc. On peut être moins exigeant, quant au risque de confusion, si, en raison des éléments susindiqués, la concurrence entre les commerçants intéressés est faible.

Or, actuellement, même si Arts Ménagers SA possède quelques clients dans le canton de Fribourg, conformément à la liste déposée, cette société n'y a ni succursale, ni dépôt. On ignore du reste s'il s'agit de clients réguliers, ou de personnes qui ont fait occasionnellement un achat chez la demanderesse, et auxquelles une facture a été envoyée. Quoiqu'il en soit, on ne peut parler, en l'état, d'un champ d'activité ou d'un cercle de clientèle identique. Bien plus, il n'y a aucune commune mesure entre les deux entreprises. La demanderesse est une société importante, où travaillent 190 collaborateurs, dont le chiffre d'affaires s'exprime par millions, et qui a d'importants magasins de vente à Genève, à Lausanne et à Neuchâtel, alors que le défendeur ne dispose que d'une modeste échoppe, dans une rue peu passante de Fribourg, travaille seul, et réalise un chiffre d'affaires annuel qui ne dépasse pas 100 000 francs.

Quant à dire que la dénomination «Arts ménagers» ne s'applique pas à l'entreprise du défendeur, parce que celui-ci ne vend que quelques articles ménagers ou électro-ménagers, la Cour ne peut retenir cette objection. Même s'il était exact que la dénomination «Arts Ménagers» recouvre une activité plus étendue que celle d'articles ménagers, en ce sens qu'elle s'étendrait aussi au mobilier, aux agencements de cuisine et de chambres, etc., toutes choses qui rentrent dans l'activité de la demanderesse, mais non dans celle du défendeur, il n'en resterait pas moins que les articles vendus par celui-ci entrent dans ce qui est désigné sous le terme d'Arts Ménagers, quand bien même il ne vend pas tous les articles ou objets recouverts par ce vocable. On ne saurait dès lors prétendre que la raison de commerce du défendeur renferme une indication inexacte ou mensongère, et qu'elle viole le principe de la vérité (art. 944 al. 1 CO).

En conclusion, le défendeur est autorisé, comme la loi du reste le prescrit et l'y autorise, à faire figurer dans sa raison de commerce son nom, Russiniello, que ce soit précédé de son prénom Gerardo ou suivi du nom de sa femme (Russiniello-Pythoud), et d'y ajouter la désignation, par les mots Arts Ménagers, de l'activité qu'il déploie. Sous cette forme, il n'y a pas de confusion possible avec la raison sociale de la demanderesse, même si une fois, éventuellement deux, en six ans, un envoi postal a été mal acheminé, par suite d'une erreur de la poste.

6. La demanderesse a aussi placé le litige sous l'angle des dispositions de la loi sur la concurrence déloyale, en particulier de l'article 1 al. 2 de cette loi.

Dès lors que la raison de commerce du défendeur est admise, parce qu'elle constitue une individualisation suffisante de son entreprise, et qu'elle ne prête pas à confusion, la disposition légale précitée n'est pas applicable. Il n'y a pas de confusion avec les marchandises ou l'activité de la demanderesse.

La question pourrait se poser de savoir si, en mettant l'accent sur certains éléments de sa raison de commerce, par exemple en faisant ressortir les mots Arts ménagers, et en éclipsant, en l'écrivant en très petits caractères, le nom Russiniello, un peu dans le sens du papier à lettre produit et d'un des timbres humides figurant au dossier, le défendeur ne crée pas une confusion susceptible de tomber sous le coup de l'article 1 al.2 LCD. Mais cet aspect du cas n'a pas été soulevé. La Cour n'a pas à en connaître.

*Firmenrecht (OR Art. 956 Abs. 2 und HRegV Art. 32 Abs. 1)*

*Eine bereits vollzogene Eintragung kann nur mit der Beschwerde an die Aufsichtsbehörde angegriffen werden, wenn zwingende Bestimmungen verletzt worden sind, die vom Handelsregisteramt von Amtes wegen angewendet werden müssen.*

*Une inscription déjà opérée ne peut faire l'objet d'un recours à l'autorité de surveillance que si des prescriptions impératives, que les autorités du registre du commerce doivent appliquer d'office, ont été violées.*

EPA-FR 1977, 91, Entscheid der Chambre du registre du commerce vom 14. April 1977.

*Erwägungen:*

1. Aux termes de l'article 956 al. 2 CO, celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. L'article 32 al. 1 ORC précise que si des tiers forment opposition à une inscription déjà opérée, en alléguant une violation de leurs droits, le préposé les renvoie au juge, à moins qu'ils n'invoquent des dispositions que les autorités du registre du commerce doivent appliquer d'office.

Partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable. En effet, Me X n'est ni détenteur, ni propriétaire d'une raison de commerce; il agit simplement en qualité d'actionnaire de la société W. SA. Il ne saurait dès lors subir un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce (cf. PATRY, Traité de droit privé suisse, vol. VIII/1, p. 172; Hts, Commentaire bernois, tome VII/4, ad art. 956 no 38; GUHL/MERZ/KUMMER, Das schweizerische Obligationenrecht, Zurich 1956, p. 672).

Au surplus, si l'article 32 al. 1 ORC permet aux tiers de faire opposition à une inscription déjà opérée, encore faut-il qu'ils allèguent une violation de leurs droits. Tel ne saurait être le cas en l'espèce puisque Me X n'a pas de raison de commerce.



2. La plainte est également irrecevable à un autre point de vue. Tant l'article 956 al. 2 CO que l'article 32 al. 1 ORC prévoient en effet que celui qui veut faire opposition à une raison de commerce déjà inscrite ou qui subit un préjudice de ce fait doit aborder le juge (cf. His, ad art. 956 no 51). Une inscription déjà opérée ne peut faire l'objet d'un recours à l'autorité de surveillance que si des prescriptions impératives, que les autorités du registre du commerce doivent appliquer d'office, ont été violées (art. 32 al. 1 ORC; cf. RSJ 47/1951 p. 208; cf. également Protocole de la Chambre du registre du commerce 1937–1966 p. 389). En l'espèce, on ne voit pas quelles dispositions, applicables d'office, Me X pourrait invoquer puisque la société W. SA, représentée par ses curateurs, a expressément consenti à l'emploi des nouvelles raisons sociales. Le juge de la faillite, seule personne à qui les curateurs doivent rendre compte de leur gestion, a d'ailleurs été informé de ce fait avant même que l'acte de vente n'ait été signé.

### *Namensschutz (Art. 29 Abs. 2 ZGB); Prozessrecht (Zürich)*

*Schutz des Namens im Befehlsverfahren nach zürcherischem Zivilprozessrecht.*

*Art. 29 Abs. 2 ZGB schützt den Namensträger einerseits vor Namensanmassungen und andererseits davor, durch Gedankenassoziationen in Beziehungen hineingestellt zu werden, die er ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf. Nur derjenige kann sich auf Namensschutz berufen, der hierfür ein schutzwürdiges Interesse geltend zu machen vermag.*

*Protection du nom en procédure sommaire selon le code zurichois de procédure civile.*

*L'art. 29 al. 2 CCS protège tout individu contre l'usurpation de son nom et, d'autre part, contre le risque d'être impliqué, par des associations d'idées, dans des relations qu'il refuse et que la raison lui permet d'ailleurs de refuser. Seul peut invoquer la protection du nom celui qui prouve y avoir un intérêt digne d'être protégé.*

BIZR 78 (1979) 50 (Nr. 32), Entscheid der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 11. Dezember 1978 i.S. X Products Ltd. gegen X-Press-Verlag AG.

*Aus den Erwägungen:*

4. ...

a) Es ist unbestritten und steht nach ständiger Rechtsprechung fest, dass der Namensschutz des Art. 29 ZGB auch juristischen Personen zusteht (BGE 95 II 486 mit Hinweisen).

b) Im Rekursverfahren ist nicht mehr streitig, dass die Klägerin die Bezeichnung «X» bzw. ihre Firma zuerst gewählt hat. Ihre Berechtigung, gegen die Beklagte Ansprüche aus Art. 29 ZGB geltend zu machen, ist somit unbestritten.

c) Eine Namensanmassung liegt nach der Rechtsprechung dann vor, wenn jemand den Namen eines andern unbefugterweise zur Bezeichnung seiner eigenen Person oder zur Kennzeichnung einer Sache, z.B. eines Geschäftsbetriebes, verwendet. Auch wenn der Unterlassungsanspruch dem Beeinträchtigten unabhängig von einem Verschulden des Störers zusteht, kann nur derjenige den Namensschutz des Art. 29 ZGB beanspruchen, der hierfür ein schutzwürdiges Interesse geltend zu machen vermag. Der Gebrauch eines fremden Namens durch einen dazu nicht Berechtigten reicht nicht aus, um die gesetzlich vorgesehenen Ansprüche auszulösen. Der Kläger muss vielmehr dartun können, dass die in Frage stehende Namensverletzung seine Interessen wirklich und nicht nur dem Scheine nach verletzt. Diese Interessen brauchen nicht vermögensrechtlicher Art zu sein; es genügt der Nachweis einer Beeinträchtigung persönlicher oder ideeller Belange. Eine solche Interessensbeeinträchtigung liegt namentlich dann vor, wenn eine Verwechslungsgefahr besteht, wofür der Nachweis stattgefundener Verwechslungen nicht erforderlich ist, oder wenn ein Namensträger durch Gedankenverbindungen in Beziehungen hineingestellt wird, die er ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf (BGE 102 II 307 f. mit Verweisungen; L. DAVID, Schweiz, Werberecht, Zürich 1977, S. 366).

d) Die Beklagte verwendet die umstrittene Bezeichnung «X» sowohl in der eigenen Firma wie auch für das von ihr geführte Versandgeschäft. Ihr ist darin beizupflichten, dass die Firmen der Parteien als Ganzes zu vergleichen sind. Massgebend ist jedoch der Gesamteindruck, den sie beim Publikum unter Berücksichtigung der im Verkehr üblichen Aufmerksamkeit hinterlassen. Nach der Rechtsprechung ist auf diejenigen Bestandteile der Firmen abzustellen, die von den interessierten Verkehrskreisen als charakteristisch empfunden werden (BGE 80 II 146 und 61 II 123); es genügt also die Übereinstimmung der im Geschäftsverkehr vorwiegend beachteten hervorstechenden und markanten Firmenbestandteile zur Herbeiführung der Verwechselbarkeit (vgl. BGE 82 II 341; BJM 1961 S. 312). Die neben der Bezeichnung «X» in den Namen der Parteien aufgeführten Wörter «Products Ltd.» und «Press-Verlag AG» umschreiben deren Rechtsform sowie – allerdings äusserst vage – deren Tätigkeitsbereiche. Es handelt sich dabei um wenig aussagekräftige Sachbezeichnungen, die kaum in Erinnerung haften bleiben. Die Bezeichnung «X» sticht hingegen in beiden Fällen als charakteristisch hervor. Im mündlichen Verkehr wird man – schon der Einprägsamkeit dieses Ausdruckes wegen – dazu neigen, die anderen Zusätze wegzulassen und nur noch von der Unternehmung «X» zu sprechen. Der Vertreter der Beklagten bestreitet dies; er übersieht aber, dass seine Mandantin – bewusst oder unbewusst – offensichtlich den gleichen Schluss gezogen hat. Sie nennt sich bzw. ihr Versandgeschäft nämlich im Werbeprospekt bloss «X-Versand», ohne ihre vollständige Firma anzuführen; ja sie spricht sogar von «X-Qualität». Es ist somit davon auszugehen, dass die Bezeichnung «X» sowohl in der Firma der Beklagten wie auch im Namen ihres Versandgeschäfts als charakteristischer Bestandteil hervortritt; dieses Wort sticht dem Publikum ins Auge und bleibt in dessen Erinnerung haften. Aber auch im Namen der Klägerin sticht «X» neben der nichtssagenden, fremdsprachigen Bezeichnung «Products» klar hervor.

Der Name «X» ist zur Individualisierung seines Trägers tauglich und stellt nicht Allgemeingut dar; diese Bezeichnung kann daher grundsätzlich von jedermann verwendet werden.

Für das Publikum ist «X» nämlich eine Phantasiebezeichnung, die weder eine Sache, einen Sachverhalt oder gar einen juristischen Begriff umschreibt. Dieser Name weist auch nicht auf eine bestimmte Person oder auf eine besondere Berufs- oder Geschäftstätigkeit hin (BGE 80 II 143). Es liegt kein zwingender Grund vor, und ein solcher ist auch nicht nachgewiesen worden, dass sich die Beklagte so nennen müsse.

Die Namensanmassung durch die Beklagte ist somit erstellt. Auf Grundlage der Akten ist auch ausgewiesen, dass dadurch schutzwürdige Interessen der Klägerin verletzt werden. Diese produziert und vertreibt nämlich unbestrittenermassen Kunststoffartikel. Die Beklagte andererseits, die entgegen dem durch ihre Firma erweckten Anschein nicht nur als Presseunternehmen tätig ist, betreibt bekanntlich ein Versandgeschäft für Sex- und Erotikartikel, die vielfach aus Kunststoff hergestellt werden. Dass unter diesen Umständen das Publikum zur Annahme verleitet wird, die Klägerin produziere und vertreibe Sex- und Erotikartikel, und die Parteien miteinander verwechselt, erscheint offensichtlich. Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.

e) Selbst wenn man annehmen wollte, eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht oder sei nicht liquid nachgewiesen worden, ist die Klage aus einem anderen Grund zu schützen. Wie bereits ausgeführt, ist der Namensträger auf Grund des Art. 29 Abs. 2 ZGB auch dagegen geschützt, durch Gedankenassoziationen in Beziehungen hineingestellt zu werden, die er ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf (BGE 102 II 308). Die Frage, ob der erste Namensträger es ablehnen darf, in bestimmte Beziehungen zum zweiten gestellt zu werden, beurteilt sich nach den konkreten Verhältnissen. Im vorliegenden Fall ist sie wegen der besonderen Art des von der Beklagten geführten Versandgeschäftes zu bejahen. Der Betrieb eines solchen Unternehmens bzw. der Handel mit Sex- und Erotikartikeln wird von einem grossen Teil der Bevölkerung als anstössig empfunden oder mit Spott oder gar Verachtung betrachtet. Es ist der Klägerin auch zuzugestehen, dass es für sie mehr als peinlich ist, mit der von der Beklagten vertriebenen, äusserst freizügig illustrierten Werbebroschüre in Verbindung gebracht zu werden. Vorliegend kann dahingestellt bleiben, ob dieser Prospekt – wie die Klägerin meint – zu den übelsten Erzeugnissen der Pornographie gehöre und ob er – wie die Beklagte dartut – von der Prüfungsstelle der Bundesanwaltschaft für tolerierbar erachtet worden sei. Massgebend ist einzig, dass die Klägerin in Beziehungen zum derbsten und gerade noch tolerierbaren Handel mit Sex- und Erotikartikeln hineingestellt wird. Ihr Interesse, nicht zu den im Sexgeschäft tätigen Unternehmen gezählt zu werden, ist offensichtlich schutzwürdig. So wurde bereits die Verwendung des Namens einer Apparatefabrik für eine FKK-Zeitschrift als unzulässig erachtet (vgl. BJM 1960 S. 83 f.). Demgegenüber haben die Interessen der Beklagten an der weiteren Verwendung der Bezeichnung «X» zurückzustehen; dies um so mehr, als es sich – vom Publikum aus gesehen – um eine Phantasiebezeichnung handelt, auf deren Verwendung die Beklagte nicht angewiesen ist.

#### *AO Art. 1 Abs. 1*

*Ob eine in Aussicht gestellte Vergünstigung vorübergehender und besonderer Natur ist, entscheidet sich nach dem Gesamteindruck einer Ankündigung. Das Fehlen eines Anfangs- und Endtermins, der fehlende Hinweis auf eine mengenmässige Beschränkung, die Art des Warenangebotes sowie die Absenz eines saisonalen Charakters des*

*Angebotes sind einige Indizien dafür, dass kein bewilligungspflichtiger Ausverkauf oder Sonderverkauf vorliegt.*

*Pour dire si un rabais envisagé a un caractère temporaire et spécial, on se fonde sur l'impression générale que fait l'annonce de ce rabais. Lorsque celle-ci ne mentionne pas la date du début ni celle de la fin du rabais et n'indique aucune limitation quantitative, la nature de l'offre de marchandises et le fait que cette offre n'a pas caractère saisonnier sont des indices d'après lesquels il ne s'agit pas d'une vente de soldes ni d'une vente spéciale soumises au régime du permis.*

GVP 1978, 51, Urteil der Strafkammer des Kantonsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 2. Mai 1978.

*AO Art. 1 Abs. 1*

*Bei der Frage, ob ein Ausverkauf oder eine ähnliche Veranstaltung i. S. von Art. 1 Abs. 1 AO vorliegt, ist entscheidend der Gesamteindruck, den die Ankündigung beim Durchschnittsleser erweckt, m. a. W. ob die angesprochene Käuferschicht in den Glauben versetzt wird, die angesprochene Ware später nicht mehr so günstig erwerben zu können wie zur Zeit des Sonderangebots.*

*Pour savoir s'il y a liquidation ou opération analogue, au sens de l'art. 1er al. 1 OL, il faut examiner l'impression générale que l'offre suscite chez le lecteur moyen, en d'autres termes, si cette catégorie de clients peut croire qu'ils ne pourront plus à l'avenir acquérir aussi bon marché la marchandise qui leur est offerte aux prix en cause.*

BJM 1979, 152 und RStrS 1979, 118, Urteil des Appellationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 1. November 1978.

*AO Art. 1 Abs. 1*

*Wer Skis und Skischuhe der abgelaufenen Saison verbilligt anpreist, bietet diese zu ihrem effektiven Marktwert und bietet keine «Sondervergünstigung» i. S. von Art. 1 Abs. 1 AO an, weil Skis und Skischuhe sehr der Mode unterworfen sind, von Saison zu Saison erheblich ändern und somit nach Ablauf der Saison in ihrem Marktwert stark sinken.*

*Ne tombe pas sous le coup de la loi, celui qui met en vente au rabais des skis et souliers de ski de la saison passée, en demande leur contrevalet commerciale effective et n'offre pas d'«avantages momentanés», au sens de l'art. 1er al. 1 OL; en effet, les skis et souliers de ski se démodent très vite, changent chaque saison, si bien qu'à la fin de l'hiver, leur valeur marchande baisse considérablement.*

SOG 1978, 42 und RStrS 1980, 16, Urteil des Obergerichtes des Kantons Solothurn vom 26. Oktober 1978.

*AO Art. 2 Abs. 1 lit. a)*

*Parfümerieprodukte sind heute tägliche Bedarfsartikel für die Körperpflege im Sinne von Art. 3 AO (neu).*

*Gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a) AO ist die Verordnung nicht anwendbar auf Sonderverkäufe von Artikeln des täglichen Bedarfs für die Körperpflege.*

*Les produits de parfumerie sont aujourd'hui des articles de consommation quotidienne servant aux soins corporels, selon l'art. 3 OL nouveau.*

*Selon l'art. 2 al. 1 litt. a) OL, cette ordonnance n'est pas applicable à une vente spéciale d'articles de consommation quotidienne servant aux soins corporels.*

RJN 6 (1973–1977) II 35 und RStrS 1977, 80, Urteil der Cour de cassation pénale des Kantons Neuenburg vom 14. November 1973 i.S. Jean Armand.

## **V. Urheberrecht**

*URG Art. 1 und Art. 5*

*Zur Frage, ob für «künstlerische» Marken neben dem markenrechtlichen der urheberrechtliche Schutz beansprucht werden kann.*

*Urheberrechtlicher Schutz in casu verneint, da trotz der optischen Gefälligkeit des Signets jedenfalls keine genügend originelle Schöpfung vorliege.*

*La législation protégeant le droit d'auteur est-elle applicable, en plus de la législation sur la protection des marques, quant aux marques « artistiques » ?*

*Question résolue par la négative, en l'espèce, car, bien que la marque soit agréable à l'œil, il ne s'agit en tout cas pas d'une création suffisamment originale.*

Urteil der III. Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bern vom 7. März 1979 i. S. J. P. (Switzerland) SA gegen M. di F. (mitgeteilt durch RA Dr. D. C. Maday – kommentiert von Oberrichter Dr. Zollinger in SJZ 75 [1979] 282).

Im Jahre 1970 gab die Muttergesellschaft der Klägerin einer Spezialfirma der Werbe-graphik den Auftrag, ein Signet zu schaffen. Diese verfertigte zahlreiche Entwürfe, aus welchen schliesslich folgendes Signet ausgewählt wurde:



Die Muttergesellschaft der Klägerin liess dieses Signet in der Schweiz als Marke für verarbeiteten und unverarbeiteten Tabak eintragen.

Die Beklagte hat dasselbe Signet sowohl in Italien wie auch international auf dem Gebiete der Textilwaren eintragen lassen. Gegen diese internationale Markeneintragung richtet sich die vorliegende Klage, deren Begründung sich – aus prozessökonomischen Gründen – ausschliesslich auf urheberrechtlichen Werkschutz stützt.

*Aus den Erwägungen:*

2. Nach Ansicht der Klägerin geniesst das Signet JPS deshalb urheberrechtlichen Schutz, weil der Entwerfer eine Leistung erbracht hat, die nicht mehr als eine rein handwerkliche zu bezeichnen ist. Der Grafiker habe das Signet speziell für die Imperial Group Limited geschaffen und dieses besitze Originalität. Es sei dabei zu berücksichtigen, dass gemäss Praxis (BGE 88 IV 123, 100 II 172) und Doktrin im Urheberrecht an die Originalität keine hohen Ansprüche zu stellen seien. Auch weise das Signet JPS, so wie es geschaffen sei, individuelle Züge auf. Ein schützenswertes Signet könne sehr wohl markenrechtlich und urheberrechtlich geschützt werden, es könne gleichzeitig Marke sowie schützenswertes Werk sein. Es gehe nicht an, dass die Beklagte das urheberrechtlich geschützte Werk für ihre eigenen Produkte verwende. Bei einem Konflikt zwischen einer Markeneintragung und einem früheren Urhe-

berrecht habe letzteres den Vorrang. Man könne nicht ein urheberrechtlich geschütztes Werk eines anderen als Marke für sich in Gebrauch nehmen und diesbezüglich durch eine formelle Markeneintragung irgendwelche Rechte in Anspruch nehmen.

Die Beklagte führt demgegenüber aus, es sei ausgeschlossen, das Signet JPS der Klägerin als Kunstwerk zu behandeln und ihm urheberrechtlichen Schutz zukommen zu lassen. Unter jedem denkbaren Aspekt sei das Signet eine Marke und kein Kunstwerk. Es handle sich lediglich um das Neben- bzw. Ineinanderstellen der in absolut geläufiger Schriftart gehaltenen Buchstaben J, P und S und damit eindeutig um blosse Gebrauchsgrafik. Eine solche Kombination von Buchstabenformen liege keineswegs ausserhalb des Rahmens des Bekannten und entbehre somit der Individualität bzw. Originalität. Zum Versuch der Klägerin, auf dem (Um)weg über das Urheberrecht einen generellen Schutz ihrer Marke zu erwirken, gibt die Beklagte zu bedenken, dass dadurch die gesamten Grundsätze des Markenrechts auf den Kopf gestellt und überspielt würden, indem

- der Schutz nun plötzlich für alle Waren gelten würde und nicht nur für diejenigen, für die die Marke eingetragen und gebraucht werde,
- das Erfordernis des Gebrauchs der Marke zur Bewahrung ihrer Gültigkeit (Art. 9 MSchG) umgangen würde,
- auch die weiteren Voraussetzungen des Schutzes nach dem Markenschutzgesetz ausser Kraft gesetzt würden (Kennzeichnungsfähigkeit, kein Verstoß gegen die guten Sitten, kein Verstoß gegen ältere Drittrechte usw.),
- es zudem auf diese Art möglich wäre, ohne Formalitäten und Kosten Markenschutz auf der ganzen Welt zu erlangen. Die betreffenden internationalen Übereinkünfte würden gegenstandslos und das ganze System der internationalen Marken hinterlegung würde aus den Angeln gehoben.

### III.

1. Angesichts dieser Einwände der Beklagten stellt sich in der Tat die Frage, ob für «künstlerische» Markenzeichen neben dem markenrechtlichen der urheberrechtliche Schutz überhaupt noch beansprucht werden kann oder ob das MSchG nicht einfach als *lex specialis* den Vorrang genießt.

Klipp und klar bejaht dies für das deutsche Recht der Kommentar MÖHRING/NICCOLINI zum Urheberrechtsgesetz, N 3 f. zu § 1 UrhG:

«Nicht zu den durch das UrhG geschützten Werkarten gehören Werke der Technik (Erfindungen); für sie besteht ein eigener Rechtsschutz. Auch das Warenzeichen genießt einen besonderen Schutz nach den Vorschriften des WZG; mit Rücksicht auf die besondere Funktion des Warenzeichens als einer gewerblichen Kennzeichnung hat der darauf zugeschnittene Sonderschutz Vorrang vor dem UrhG. Der Schöpfer eines nicht eingetragenen und auch nicht im Verkehr durchgesetzten Warenzeichens eigenschöpferischer Prägung kann einem Dritten die Verwendung des Zeichens also nicht nach § 97 Abs. 1 UrhG untersagen.»

Für das schweizerische Recht lässt sich diese Frage nicht ebenso eindeutig bejahen. So darf nicht übersehen werden, dass z. B. Art. 5 URG ausdrücklich festhält, dass ein unter das URG fallendes Werk, das als gewerbliches Muster oder Modell hinterlegt wird, dadurch vom Urheberrechtsschutz nicht ausgeschlossen ist. Allein daraus, dass die Marken in Art. 5 URG nicht gleicherweise erwähnt sind, darf nicht geschlossen werden, der Vorbehalt des URG gelte nicht für sie. Dies verbietet schon die Entstehungsgeschichte des Art. 5 URG, wieder-

gegeben in BGE 75 II 358. Sodann sprechen auch die spärlichen Hinweise in der Literatur (s. JOSEPH ROTH, «Recht des Markenschutzes», 1884, S. 161, SCHLUEP, «Das Markenrecht als subjektives Recht», 1964, S. 243, R. V. GRAFFENRIED, «Grundlagen und gegenseitiges Verhältnis der Normen des gewerblichen Rechtsschutzes», 1952, S. 96) eher gegen einen solchen Ausschluss des URG für den Markensektor. Bei diesem Stand der Dinge kann nicht von vornherein gesagt werden, es finde der urheberrechtliche neben dem markenrechtlichen Schutz keinen Platz.

2. Die Kammer hat sich daher der Aufgabe zu unterziehen, das JPS-Signet selber unter die Lupe zu nehmen und es auf seine Eignung als urheberrechtlich schützbare Werk zu prüfen.

Ist das von den Grafikern... aus den drei Buchstaben J, P und S zusammengefügte Monogramm, dem wir heute auf allen möglichen Artikeln – von der Zigarettenschachtel bis zum Auto, vom Regenschirm bis zum Toilettenartikel – begegnen, eine «eigenartige Schöpfung» im Sinne von Art. 1 URG? Kann es als eine «eigenartige Geistesschöpfung von selbständigem Gepräge» (vgl. BGE 75 II 359 ff.), als eine Aussage von ausgeprägter Individualität, qualifiziert werden?

Für die Buchstaben des Signets wurde der unveränderte Schrifttypus «Modern 20» verwendet. Von der Möglichkeit, das Monogramm durch Verformung oder Verfremdung der Schrift noch ausgeprägter zu individualisieren, wurde kein Gebrauch gemacht. Dabei zeigen doch berühmte Beispiele, so das Monogramm Albrecht Dürers oder das zeitgenössische Schaffen von Rudolf Mumprecht, welche einzigartigen Wirkungen sich durch das Mittel der Schriftgestaltung erzielen lassen. Das Prädikat einer persönlichen geistigen Schöpfung ausserhalb vorbekannter Formen und Kombinationen kann dem JPS-Signet nicht zuerkannt werden. Es fehlt ihm jede Individualität im Sinne der statistischen Einmaligkeit, wie sie KUMMER («Das urheberrechtlich schützbare Werk», S. 30 ff.) verlangt. So entbehren bereits Auswahl und Reihenfolge der Buchstaben JPS jeder Individualität und können ausser «John Player Special» noch sehr viel anderes bedeuten. Die Anfangsbuchstaben des berühmten Zeitgenossen Jean-Paul Sartre, eines Jean-Paul Staufer oder einer Frau Johanna Peter geb. Saladin lauten beispielsweise gleich. Ebenso könnte man Produkte mit diesen drei Buchstaben bezeichnen, etwa «Jus de Pampelmousse Sucré» oder «Jus de Pommes Spécial». Während die drei ersten Sätze von Kafkas «Prozess» (s. KUMMER a. a. O. S. 31) unwiederholbare Individualität aufweisen, verrät auch die Zusammenfügung der drei Buchstaben, die Darstellungsart, keineswegs die unverkennbare Handschrift des Schöpfers: Das J und der P liegen leicht verschoben nebeneinander, das S, mit seiner Hakenform dazu einladend, an beide angehängt. Ebensovienig kann in der gewählten Kombination von Buchstaben, Schriftart und Darstellung, im Gesamteindruck, eine eigenartige Schöpfung von selbständigem Gepräge erblickt werden. Es besteht nämlich durchaus die Möglichkeit, dass auch andere Personen in- und ausserhalb der grafischen Branche beim Spielen und Kombinieren mit den drei Buchstaben auf die selbe Lösung kommen würden, drängt sich diese doch irgendwie auf. Etwas Einmaliges, eine individuelle Leistung, auf die nur gerade der Entwerfer des JPS-Signets gefallen wäre, liegt nicht vor. Dass der Rahmen des Üblichen und Erwartbaren nicht gesprengt wurde, wird zudem durch die Tatsache erhellt, dass andere Signete – z. B. dasjenige von Yves Saint Laurent oder das JMS-Zeichen von Jean-Marie Siaud – ganz ähnlich konzipiert sind. Das JPS-Signet ist auch soweit verwechselbar, dass nicht mehr von Einmaligkeit gesprochen werden kann. Ein einfaches Experiment beweist bereits, dass ein Durchschnittsbeschauer ein geringfügiges Verschieben, Austauschen oder sogar Auswechseln der Buch-



staben nicht einmal bemerkt. Aus allen diesen Überlegungen kommt die Kammer zum Schluss, dass trotz der optischen Gefälligkeit des JPS-Signets keine genügend originelle Schöpfung vorliegt, die urheberrechtlichen Schutz verdienen würde.

3. Zum klägerischen Einwand, im Urheberrecht seien an die Originalität eines Werkes nur geringe Anforderungen zu stellen, ist ergänzend folgendes auszuführen. TROLLER begründet die minimalen Anforderungen an die Originalität musischer Werke, speziell der Literatur und Musik – insbesondere gegenüber den hohen Anforderungen z. B. an die Erfindungshöhe – damit, dass durch die Anerkennung kleiner Schöpfungen das Schaffen anderer Künstler nicht gehemmt und der Allgemeinheit dadurch nichts genommen werde (vgl. ALOIS TROLLER, «Der schweizerische gewerbliche Rechtsschutz», S. 108).

Andererseits ist zu beachten, dass die Ansprüche erhöht werden, wenn z. B. Werkschutz an Muster und Modellen zur Diskussion steht. Es wird «ästhetischer Überschuss» (RGZ 76 S. 339) oder «die Offenbarung eines besonderen Masses von eigenpersönlicher, schöpferischer Kraft» (GRUR Bd.45 S. 59) verlangt, damit ein kunstgewerbliches Erzeugnis den Bezirk der Kunst erreiche und sich gegenüber dem Geschmackmusterschutz abhebe. Das Anlegen dieses strengeren Massstabes an Werke der angewandten Kunst (Gebrauchsgrafik) rechtfertigt sich dadurch, dass diese auch bei geringem Gehalt an schöpferischer Eigenart im Gegensatz etwa zu literarischen Erzeugnissen immer noch den Schutz des MMG finden können. In diesem Zusammenhang ist ausserdem darauf hinzuweisen, dass sich das Urheberrecht nach der Ansicht KUMMERS nur auf jene Gestaltungen erstreckt, die zweckfrei sind, dass die Zweckfreiheit durchgehende Eigenschaft des urheberrechtlich Schützbaren ist (s. KUMMER, «Das urheberrechtlich schützbare Werk», S. 73/74). Wenn dieses Abgrenzungskriterium auch etwas absolut erscheint, so kann doch gesagt werden, dass jedenfalls dann kein Kunstwerk geschaffen werden kann, wenn vom Gebrauchszweck her für eine eigenschöpferische, zweckfreie Leistung überhaupt kein Platz mehr ist. z. B. wenn die schöpferische Leistung ausschliesslich technisch bedingt ist oder – auf grafisch gestaltete Markenzeichen angewendet – wenn die Funktion die Gestaltung vollständig beherrscht. So dominiert die Kennzeichnungs- und Unterscheidungsfunktion als einziger Zweck der Marke zwangsläufig ihre Gestaltung und die vom MSchG geforderte Individualisierungskraft tritt an die Stelle der Individualität des Werkes. Damit würde man von der Zweckfreiheit her letztlich für schweizerische Verhältnisse doch noch zum gleichen Resultat gelangen, wie MÖHRING/NICCOLINI für das deutsche UrhG, nämlich, «dass mit Rücksicht auf die besondere Funktion des Warenzeichens als einer gewerblichen Kennzeichnung der darauf zugeschnittene Sonder-schutz Vorrang vor dem UrhG hat» (Kommentar MÖHRING/NICCOLINI zum Urheberrechtsgesetz, N 3 lit. f zu § 1 UrhG).

So oder so ist daher die Klage, die sich ausdrücklich auf Urheberrecht stützt, kostenfällig abzuweisen.

*URG Art. 4, 9 und 12; OR Art. 380, 381, 383 und 388*

*Der Arbeitgeber hat keinen gesetzlichen Anspruch auf die Urheberrechte an einem von seinem Angestellten geschaffenen Werk. Er kann solche Urheberrechte nur durch Zession erwerben.*

*Verlagsvertrag. Auslegung nach der Regel des Art. 9 Abs. 2 URG in Verbindung mit Art. 381 Abs. 1 und Art. 383 Abs. 1 OR.*

*Der aus dem Verlagsvertrag Berechtigte kann die erworbenen Rechte nur mit Zustimmung des Urhebers an Dritte weitergeben.  
Wenn die bewilligte Auflage ausgegangen ist und der Verleger eine neue Auflage ohne Zustimmung des Urhebers herausgibt, so verletzt er nicht den (beendeten) Verlagsvertrag, sondern das Urheberrecht.*

*L'employeur n'a aucune prétention sur les droits d'auteur relatifs aux œuvres créées par ses employés. Il ne peut les acquérir que moyennant cession.*

*Le contrat d'édition suppose par essence la cession à un éditeur de droits appartenant à l'auteur.*

*Le titulaire d'un droit d'utilisation, qui lui a été cédé par l'auteur, ne peut à son tour concéder des droits d'utilisation à des tiers que du consentement de l'auteur.*

*Lorsque l'édition autorisée est épuisée et que l'éditeur publie sans droit une nouvelle édition, il viole non pas le contrat d'édition, mais le droit d'auteur.*

SemJ 101 (1979) 325, Urteil der Cour de Justice civile des Kantons Genf vom 14. April 1978 i. S. Kossodo gegen Editions H. Kossodo & Beltone Music SA.

*Droit:*

1. – La loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques (LDA), du 7 décembre 1922, «protège les œuvres littéraires...» (art. 1er al. 1), étant précisé que les traductions «sont protégées comme les œuvres originales» (art. 4 al. 1er ch. 1).

Ainsi, Sieur Kossodo est un auteur au sens de cette loi et, en sa qualité de traducteur des ouvrages présentement en cause, il peut invoquer les dispositions de la LDA.

Plus particulièrement, il bénéficie de la protection de l'art. 12 al. 1 ch. 1 et 2 LDA qui dispose:

«Le droit d'auteur garanti par la présente loi consiste dans le droit exclusif:

1. – De reproduire l'œuvre par n'importe quel procédé;
2. – De vendre, mettre en vente ou mettre en circulation d'une autre manière des exemplaires de l'œuvre...»

La protection de l'art. 12 LDA implique la possibilité pour l'auteur de poursuivre civilement et pénalement celui qui, en violation de l'art. 12 LDA, a reproduit ou vendu des exemplaires d'une œuvre protégée (art. 42 ch. 1 litt. a et b LDA).

2. – a) EKBM n'a d'ailleurs pas contesté que Sieur Kossodo eût pu invoquer la protection de la LDA s'il ne lui avait pas cédé définitivement et sans restriction le droit de reproduction et de vente des traductions protégées.

Sieur Kossodo admet effectivement que, lorsque EKBM a publié ses traductions des ouvrages de Lennon et Delsol, il n'a pas reçu de rémunération spécifique pour son travail de traducteur: la question se pose dès lors de savoir si le fait de n'avoir pas à l'époque réclamé et obtenu le paiement d'une telle rémunération vaut renonciation pour l'avenir à ses droits d'auteur-traducteur.

Le problème étant ainsi posé, la Cour entend d'emblée écarter l'argument de EKBM qui voudrait inclure dans le salaire touché par Sieur Kossodo entre 1971 et 1974 la rémunération des traductions faites par ce dernier. Cela ne serait guère possible pour les traductions des deux ouvrages de Lennon, puisqu'elles ont été faites en 1966 soit avant que Sieur Kossodo ne devienne salarié de la société. Quant à la traduction des «Horoscopes chinois», elle a été faite le soir, en dehors des heures de bureau, et rien dans la procédure n'indique qu'en fixant à Sieur Kossodo un salaire de fr. 3500.– pour ses activités de directeur littéraire de la maison d'édition, celle-ci avait voulu rétribuer également les activités de traducteur de son directeur. En d'autres termes, il n'a été ni allégué ni prouvé que Sieur Kossodo ait été engagé en 1971 à la fois comme directeur littéraire et comme traducteur.

Mais même si tel avait été le cas, Sieur Kossodo, en sa qualité de créateur de la traduction, serait seul devenu titulaire des droits d'auteur y relatifs, et l'employeur n'aurait pu les acquérir que moyennant cession. Ce principe, valable en Suisse de lege lata (TROLLER, *Immaterialgüterrecht*, pp. 814–815 lit. d), est celui adopté par la plupart des Etats de l'Europe continentale (cf. ULMER, *Das Immaterialgüterrecht im internationalen Privatrecht*, p. 41 no 56). Il se trouve énoncé comme suit à l'art. 1er al. 3 de la loi française sur la propriété littéraire artistique:

«L'existence et la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa premier» (cf. aussi DESBOIS, *Le droit d'auteur en France*, 2e éd., pp. 605–606).

Le simple fait que Sieur Kossodo ait été à un moment donné l'employé de EKBM n'est ainsi absolument pas déterminant. Les droits d'auteur n'ont donc pas pu tomber automatiquement dans le patrimoine social de la maison d'édition de sorte que Dame D., en acquérant les actions de la société, n'a pas pu acquérir en même temps les droits sur les traductions.

Il faut se demander, en revanche, si, par un acte de disposition conscient et voulu, Sieur Kossodo a cédé à EKBM ses droits relatifs aux traductions, si, en permettant à EKBM de publier ses traductions sans bourse délier, il a, par un acte concluant, définitivement transféré ses droits à la défenderesse.

b) Au niveau des faits et de la volonté des parties, il est certain qu'à aucun moment les parties n'ont envisagé la situation conflictuelle qui est à la base du présent procès: au moment où EKBM, avec l'accord de Sieur Kossodo, a publié les traductions de ce dernier, les parties n'ont pas songé à ce qui se passerait avec les droits attachés aux traductions si Sieur Kossodo devait un jour quitter la société. Mais lorsque ce jour est arrivé, cette pensée ne les a pas non plus effleurées. Ainsi, rien n'a jamais été fait consciemment en vue de régler le problème tel qu'il se présente actuellement...

En l'absence de faits déterminant la volonté des parties, force est de recourir aux règles du droit pour connaître la portée des actes par lesquels Sieur Kossodo a mis gracieusement ses traductions à la disposition de la société.

3. – a) Si les parties avaient, par hypothèse, prévu ce qui allait se passer et si elles avaient voulu prévenir les difficultés, c'est dans le cadre d'un contrat d'édition au sens des art. 380 ss.

CO qu'elles auraient fixé leurs droits et obligations. En effet, lorsque l'auteur d'une œuvre littéraire cède ses droits, c'est normalement à un éditeur qu'il les cède. Dès lors, «le contrat d'édition suppose par essence la cession à un éditeur de droits appartenant à l'auteur (art. 380 CO)» (ATF 101 II 104 c. 1b = JdT 1976 I 525).

Il s'agit, plus précisément, des droits prévus à l'art. 12 al. 1 ch. I et 22 LDA qui font l'objet du contrat d'édition (SCHÖNENBERGER-TROLLER, Vorbem. zu Art. 380–393, N. 17 al. 3; PEDRAZZINI, Schweiz. Privatrecht, vol. VII/1, p. 568, i. f.).

b) Les contrats par lesquels un auteur cède ses droits sont soumis à la règle d'interprétation de l'art. 9 al. 2 LDA qui dispose ce qui suit: «Le transfert d'un des droits compris dans le droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels à moins que le contraire n'ait été convenu.»

Le même principe (que la doctrine française appelle la «méthode d'interprétation restrictive»: cf. H. DESBOIS, *Le droit d'auteur en France*, 2e éd., pp. 580ss.) se retrouve logiquement dans le contrat d'édition (par ex. art. 381 al. 1, 383 al. 1, 387, etc.). Le législateur a voulu, de la sorte, protéger les auteurs contre la dilapidation de leur patrimoine (DESBOIS, op. cit., p. 580, no 524; TROLLER, *Immaterialgüterrecht*, 2e éd., pp. 894–897; PEDRAZZINI, op. cit., p. 574–575).

TROLLER a préconisé une règle d'interprétation complémentaire (op. cit., p. 585), à savoir que, dans le doute, on doit admettre que l'auteur n'entend pas transférer plus de droits que ne l'exige le but visé par la conclusion du contrat. Cette règle a été reprise par le Tribunal fédéral (ATF 101 II 106 c. 3 = JdT 1976 I 526 c. 3).

C'est donc à l'aide de ces différentes règles de la LDA et du contrat d'édition que les dispositions prises par les parties doivent être examinées.

4. – Plus particulièrement, le Titre douzième du CO contient deux règles qui vont être déterminantes pour la solution du cas d'espèce: ainsi, l'art. 381 al. 1 CO dispose que le contrat transfère à l'éditeur les droits de l'auteur «en tant et aussi longtemps que l'exécution de la convention l'exige». Appliquant cette disposition au cas d'un article scientifique confié à un éditeur en vue de sa publication dans une revue, le Tribunal fédéral a jugé que, sauf convention contraire, le droit que l'auteur cède à l'éditeur d'une revue en vertu d'un contrat d'édition est celui de publier l'article *une seule fois*. Dès lors, si l'éditeur ne s'en est pas réservé le droit, il ne peut, sans l'assentiment de l'auteur, transmettre à un autre éditeur, en vue de la publication, un article bénéficiant de la protection de la LDA (ATF 101 II 106 c. 3 = JdT 1976 I 526 c. 3).

La seconde règle imposée par le législateur est celle insérée à l'art. 383 al. 1er CO, à savoir que, «si le contrat ne prévoit pas le nombre des éditions à faire, l'éditeur n'a le droit d'en publier qu'une seule». Comme l'ont indiqué SCHÖNENBERGER-TROLLER (ad art. 383 N. 3) cette disposition contient une présomption légale: en cas de doute, il faut admettre que l'éditeur ne peut faire et distribuer qu'une seule édition et que son droit s'éteint dès que l'édition est épuisée. Les commentateurs zurichois ajoutent que la présomption doit toujours être appliquée lorsque les parties n'ont pas déterminé le nombre des éditions. La présomption est également valable, concluent-ils, lorsque, après l'épuisement de la première édition, l'éditeur réédite l'ouvrage avec l'accord de l'auteur. Dans un tel cas il y a présomption que l'éditeur n'a de droits que pour l'édition qui est en cours d'impression ou de distribution.

Les droits de l'éditeur sont ainsi limités par l'épuisement de l'édition pour laquelle les droits lui ont été cédés (SCHÖNENBERGER-TROLLER, ad art. 382 N. 5, et ad art. 383, N. 2); les

droits cédés retournent alors au cédant (à l'auteur) et, pour l'éditeur, ils s'éteignent (ad art. 381 N.2).

5. – Dans leur commentaire de l'art. 384 CO, SCHÖNENBERGER-TROLLER se sont demandé si l'éditeur était tenu d'exercer personnellement les droits de reproduction et de vente qui lui ont été cédés ou s'il pouvait transférer ces droits à des tiers (N.11 à 16).

Après avoir relevé que la loi était muette à ce sujet, les commentateurs indiquent (N.13) que la solution prévue par l'avant-projet de la IIe commission d'experts chargée d'élaborer une nouvelle LDA ne faisait que confirmer la tendance actuelle du sentiment juridique dominant en Suisse, à savoir que «le titulaire d'un droit d'utilisation ne peut à son tour concéder des droits d'utilisation *que du consentement de l'auteur*» (art. 23 al. 2 dudit projet de loi). En effet, une telle solution tient compte des rapports de confiance qui existent entre auteur et éditeur (Vorbem. N.25). Dès lors, si un tel transfert n'a pas été prévu, l'auteur doit être consulté (N.13; dans le même sens: PEDRAZZINI, p.576 et note 36, ainsi que p.583).

6. – Enfin, il est utile de préciser que, lorsque l'édition autorisée ou présumée telle est épuisée et que l'éditeur publie sans droit une nouvelle édition, il ne viole pas le contrat d'édition (qui a pris fin avec l'épuisement de l'édition autorisée), mais le droit d'auteur (SCHÖNENBERGER-TROLLER, ad art.383 N.9). La distinction est importante là où, comme à Genève, les litiges basés sur le contrat d'édition et ceux dérivant des droits d'auteur ne relèvent pas de la même juridiction (SJ 1977 p.440 c.1 i.f.).

En l'espèce, ce sont précisément des éditions faites sans l'accord de l'auteur (traducteur) qui sont incriminées; il s'agit, dans ces conditions, de droits d'auteur dont la violation est alléguée, de sorte que c'est à bon droit que Sieur Kossodo a saisi la Cour de céans en sa qualité d'instance cantonale unique au sens de l'art.45 LDA.

7. – Les règles juridiques énoncées ci-dessus permettent d'affirmer qu'à aucun moment Sieur Kossodo n'a pu céder définitivement ses droits d'auteur de traducteur. En renonçant pour certaines éditions à ces droits, Sieur Kossodo n'a renoncé qu'à ses prétentions relatives à l'édition qui alors allait être publiée. En revanche, pour les éditions ultérieures, Sieur Kossodo, faute de convention contraire, a conservé ses droits.

C'est dès lors en violation du droit d'auteur que EKBM a publié plusieurs éditions ou qu'elle a cédé ses droits à des tiers, tels que les éditeurs Zweitausendeins et Bertelsmann.

Dans ces conditions, la demande est en principe fondée.

8. – a) Selon l'art. 388 CO, «celui qui donne une œuvre à éditer est réputé avoir droit à des honoraires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il entendait renoncer à toute rémunération».

Rien n'ayant été convenu entre les parties, il faut ainsi examiner si, d'après les circonstances du cas concret, Sieur Kossodo peut prétendre à des honoraires. Pour trancher cette question, il faut notamment prendre en considération l'usage et le succès prévisible de l'ouvrage (PEDRAZZINI, p.588; BECKER, ad art.388 N.1 et 2). D'après TROLLER (op. cit., p.907 et commentaire ad art.388 N.1), le droit à des honoraires ne peut être exclu que lorsque d'avance l'éditeur doit envisager une perte ou tout le moins ne peut pas compter sur un bénéfice, comme c'est le cas par exemple pour les articles publiés dans les revues scientifiques et les thèses.

b) Il est notoire qu'en général le traducteur d'ouvrages destinés au grand public, comme c'est le cas de ceux présentement en cause, reçoit des honoraires. Dans le cas particulier, l'on peut suivre Sieur Kossodo, lorsqu'il observe qu'il ne réclame des honoraires que pour des rééditions et que l'on ne réédite que des ouvrages qui ont eu du succès.

Il faut ajouter que, tant que Sieur Kossodo et EKBM étaient économiquement liés et avaient des intérêts convergents, Sieur Kossodo avait des raisons plausibles pour ne pas exiger de rémunération pour son travail de traducteur, mais que, depuis que, contre son gré, Sieur Kossodo a dû quitter «sa» maison d'édition, ces raisons n'existent plus.

Dans ces conditions, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de supposer que Sieur Kossodo entendait renoncer à toute rémunération. La présomption de l'art. 388 al. 1er CO joue ainsi en faveur du demandeur.

c) En vertu de l'art. 388 al. 2 CO, les honoraires sont fixés par le juge, à dire d'expert. Il ne s'agit donc pas de fixer un dommage au sens des art. 42 à 44 CO, comme le croit la défenderesse, mais de déterminer la rémunération à laquelle Sieur Kossodo a droit.

D'après SCHÖNENBERGER-TROLLER (ad art. 388 N. 3), le recours à l'expertise peut être évité si le juge connaît la façon habituelle de fixer les honoraires. En cas de doute, les commentateurs proposent de prendre pour base le 10% du prix de vente de l'ouvrage. Ils considèrent que cette règle approximative conduira plus facilement au but que la prise en considération de toutes sortes de méthodes de calcul. Ce 10% est usuel, d'après TROLLER (op. cit., p. 907 n. 82), et fréquemment appliqué, d'après ULMER (Urheber- und Verlagsrecht, 2e éd., p. 346), étant bien entendu qu'il s'agit d'un taux applicable aux auteurs et qu'un traducteur ne pourrait évidemment prétendre qu'à une fraction de ce taux.

La doctrine signale d'autres modes de rémunération, tels que le forfait, la participation proportionnelle aux recettes, etc. (ces mêmes formes sont prévues expressément par la loi française: cf., quant aux traductions, DESBOIS, op. cit., p. 624). Les parties, lors de leur audition par la Cour, ont également insisté sur les divers modes de rémunération; elles ont admis que, pour le traducteur, l'indemnité forfaitaire unique – quels que soient le tirage et le nombre des éditions – constitue un mode fréquent de rétribution.

d) Du moment que Sieur Kossodo réclame une rémunération forfaitaire et que Dame D. considère ce mode comme le plus couramment appliqué, la Cour adoptera le principe du forfait dont il reste maintenant à fixer le montant.

9. – Pour apprécier le travail accompli par Sieur Kossodo, il convient de tenir compte de son originalité: ainsi, l'ouvrage de Dame Delsol a été non pas simplement traduit, mais adapté pour le lecteur allemand: en effet, les personnages célèbres cités à titre d'exemples dans l'œuvre originale ont été remplacés par des célébrités mieux connues du public allemand. Il faut prendre en considération également le succès rencontré par les ouvrages traduits, succès qui, selon les déclarations de Dame D., pourra, pour les «Horoscopes chinois» en tout cas, justifier de nouvelles éditions. Enfin, sans être contredit, Sieur Kossodo a pu affirmer que les honoraires d'un traducteur se calculaient souvent sur la base de fr. 20.– à fr. 25.– la page, ce qui, pour 400 pages traduites, l'a amené à réclamer initialement un montant de fr. 10 000.–. Ce montant doit toutefois être réduit car les pages traduites ne comprennent que peu de lignes et de mots en raison d'une typographie très aérée.

Il se justifie dans ces conditions, de fixer à fr. 7 000.– les honoraires dus à Sieur Kossodo. Cette somme portera intérêt dès l'introduction de la demande, soit dès le 1er juin 1976...

## Buchbesprechungen

BLUM, URS D.E.: *Der Patentschutz für mikrobiologische Erzeugnisse*. Bd. 7, St. Galler Studien zum Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Verlag Ostschweiz AG, St. Gallen, 1979.

Die Besonderheiten der Patentierung von mikrobiologischen Erfindungen werden hier ausführlich behandelt aus der Sicht eines Vergleichs zwischen dem schweizerischen Patentrecht und dem Europäischen Patentübereinkommen (Fassung vor der Revision in 1980 von Regel 28 EPUe). Insbesondere werden beleuchtet:

- Die Beschreibung und Hinterlegung von Mikroorganismen,
- der Patentschutz für mikrobiologische Erzeugnisse einschliesslich die Mikroorganismen selbst,
- der Schutzzumfang der mikrobiologischen Erfindung.

Wenn auch den Ansichten des Verfassers nicht in allen Punkten zugestimmt werden kann (beispielsweise wird in jedem Fall die Deponierung eines der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Mikroorganismus gefordert, was im Widerspruch zur revidierten Fassung von Regel 28 EPUe steht), so werden in sehr klarer und kompetenter Weise die Begriffe erklärt und die Problemstellungen analysiert. Zusammenfassend stellt die Arbeit eine wertvolle Bereicherung der Literatur über ein spezielles Rechtsgebiet dar, das sich gegenwärtig in starker Entwicklung befindet.

B. Martin

LARESE WOLFGANG: *Urheberrecht in einem sich wandelnden Kulturbetrieb*. Schriften zum Medienrecht. Verlag Stämpfli & Cie. AG, Bern 1979, Heft 1, 317 Seiten, Fr. 86.–.

Nach einem breit angelegten methodologischen Einstieg legt Larese einen Vergleich zwischen den Urheberrechtsordnungen Frankreichs und der Schweiz (unter Einbezug der Revisionsvorschläge) vor, der zündet. Die Normen werden aus ihrer geschichtlichen Entwicklung heraus auf ihre

Tauglichkeit als Konfliktregler überprüft. Ausgangspunkt ist das Werk «Kollisionsfall des Urheberrechts». Er macht deutlich, dass in Frankreich und in der Schweiz durch die traditionelle Anknüpfung des Werkbegriffs beim Schöpfungsakt das Urheberrecht ins Persönlichkeitsrecht abdriftet und dieses dabei denaturiert («Der mit dem Schöpfersein gekoppelte Urheberbegriff gestand Irrationalem rechtliche Relevanz zu.») Die Ausleuchtung der Probleme im Zusammenhang mit Werken, die durch das Mitwirken mehrerer entstanden sind, sei es, dass durch die Verbindung einzelner Werke ein Zweitwerk entsteht oder, dass Zusammenarbeit erst ein Werk schafft, macht bewusst, dass die Normen ihren Inhalt mehr beengen als hegen. Larese zeigt anhand der Erfahrungen mit dem 1957 in Frankreich revidierten Urheberrecht – das «*œuvre composite*» und «*œuvre de collaboration*» haben sozusagen in den schweizerischen Vorentwurf II Eingang gefunden – auf, dass die schöpferische Leistung als Grund für den Erwerb des Urheberrechts zu Rechtsunsicherheiten und zufälligen Lösungen führt. Das «*œuvre collective*» – nach Artikel 13 URG/F gilt als Inhaber des Urheberrechts die natürliche oder juristische Person, unter deren Namen ein Werk veröffentlicht worden ist – erweist sich als systemfremde Konstruktion. Larese stellt ernüchternd fest: «Der Schutz der gestaltenden Persönlichkeit erweist sich von Anfang an als Fiktion.»

Eine Chance für die schweizerische Urheberrechtsrevision sieht Larese darin, dass mit dem Schutzkriterium der statistischen Einmaligkeit der Weg zur Unpersönlichkeit des Werkes geöffnet wird. Die den gewandelten Schaffensverhältnissen angemessene Urheberrechtsentstehung sollte demnach konsequent der Maxime folgen: «Nicht der Schöpfer prägt das Werk, sondern das Werk prägt die zu ihm in Verbindung stehende Person.» Wie bei der Aneignung herrenloser Sachen soll dem das Urheberrecht zuwachsen, der sich als Urheber bezeichnet. Danach könnte etwa der Arbeitgeber, auch die juristische Person, originär Urheberrecht erwerben, indem ihm kraft dispositivem Recht das Zeichnungsrecht an vom Arbeitnehmer hergestellten Werken zustehen soll. Miturheberschaften sollen nicht mehr aufgrund des Schaffensaktes entstehen, sondern nur noch, wenn das Werk entsprechend gezeichnet wird. Damit verlagert sich die Problematik der Werkverwendungsbefugnis notwendigerweise auf die Ebene vertraglicher Regelungen. Larese redet denn auch vermehrt dispositivem Recht das Wort, um bei komplexen Werken eine dem Einzelfall gerechter werdende Regelung der Interessenkonflikte unter den Beteiligten zu ermöglichen.

Materialisierung des Urheberrechts, Nivellierung des «Werke» Schaf-



fenden auf die Ebene des «normalen» Arbeiters, mehr Rechtssicherheit – vielleicht –, dahin führt der von Larese in seinen Schlussfolgerungen skizzierte Weg. Es könnte eine systemreine Ordnung werden, doch werde ich heute die Befürchtung noch nicht los, dass sie gegenüber der geltenden Ordnung dem kreativen Menschen weniger bringen wird als der die Werke nutzenden wirtschaftlichen Macht, in welcher Rechtsform auch immer diese auftritt.

*P. Brügger*

LANGE, HANS PETER: *Der Lizenzvertrag im Verlagswesen*. Schriften zum Medienrecht. Verlag Stämpfli & Cie. AG, Bern, 1979, Heft 3, 117 Seiten, Fr. 42.–.

Auch in Deutschland herrscht eine Diskrepanz zwischen wirtschaftlicher Bedeutung und juristischer Formung der Verlagslizenz (Muttener hat dies für das urheberrechtliche Lizenzwesen in der Schweiz bereits 1970 aufgezeigt). Lange versucht einen Beitrag zur Behebung der Rechtsunsicherheit zu liefern. Er grenzt den verlagsrechtlichen Lizenzvertrag ein auf die Einräumung einer Lizenz zur Vervielfältigung und Verbreitung eines Werkes der Literatur- und Tonkunst, wobei der Originalverleger sein Verlagsrecht weder vollständig noch endgültig aus der Hand gibt. Die Kontroversen in der deutschen Lehre um den obligatorischen oder gegenständlichen (dinglichen) Charakter der Verlagslizenz werden gerafft dargestellt. Es erscheint als schlüssig, dass bei entsprechendem Parteiwillen und wenn sich der Lizenzgegenstand als selbständig abspaltbarer Teil des Verlagsrechts erweist, eine ausschliessliche Verlagslizenz als dingliche qualifiziert wird. Die Abspaltbarkeit des Nutzungsrechts wird richtigerweise von seiner wirtschaftlichen Bedeutung im Zeitpunkt der Beurteilung abhängig gemacht. Dinglicher Charakter ist insbesondere Lizenzen für Taschenbuchausgaben, für Buchgemeinschaften sowie beim Reise- und Versandbuchhandel eigen.

Lange beleuchtet sorgfältig die Rechtsstellung des Autors beim Abschluss und der Ausübung der Lizenzverträge sowie im Falle der Geltendmachung des urheberrechtlichen Rückrufsrechts und mögliche Kollisionen zwischen Urheberrechtsgesetz und Verlagsgesetz. Von Bedeutung ist, dass sowohl das dingliche wie das obligatorische Lizenzrecht selbst bei Erlöschen des Verlagsvertrags im Sinn eines Duldungsanspruchs gegenüber dem Autor fortbestehen kann. Wesentlich für die Behandlung von vertragsrechtlichen Lizenzverträgen scheint mit auch der Grundsatz, dass

das Verlagsgesetz nicht ausschliesslich massgebend ist, sondern immer in Verbindung mit den andern schuldrechtlichen Vertragsregelungen des Besonderen Schuldrechts zur Anwendung gebracht wird. Die Arbeit bietet dem Praktiker brauchbares Rüstzeug für Problemlösungen im Lizenzwesen.

*P. Brügger*

# Probleme der Arbeitnehmererfindung im Schweizerischen Recht

ALOIS TROLLER, Luzern

## 1. Gesetzgebung und Praxis

Während einige ausländische Rechte die Probleme der Arbeitnehmererfindungen in Spezialgesetzen zu lösen versucht haben<sup>1</sup>, liess es der schweizerische Gesetzgeber bei Art. 332 OR und der Anerkennung des Rechts auf Erfindernennung in Art. 5 PatG bewenden. Ihm lag vor allem daran festzulegen, wann die Rechte an einer Erfindung, die ein Arbeitnehmer gemacht hat, dem Arbeitgeber und wann sie dem Arbeitnehmer zustehen. Für die Berechnung eines dem Arbeitnehmer grundsätzlich zustehenden Anspruchs finden sich nur Anhaltspunkte.

Der Gesetzgeber hat die Entwicklung dieses komplexen Rechtsgebietes der Praxis überlassen, der gerichtlichen und der industriellen.

Die Gerichte hatten jedoch selten Gelegenheit, ihren Teil beizutragen. Die wenigen Urteile haben das einfachste Problem behandelt, ob eine Erfindung dem Arbeitgeber gehöre. Hingegen kamen sie nicht dazu, die Frage zu beantworten, ob und welche Mitwirkung an der Entwicklung einer patentrechtlich als Erfindung anerkannten technischen Regel erforderlich sei, um als Arbeitnehmererfinder (Allein- oder Miterfinder) gelten zu dürfen, ob jede in einem Unternehmen gemachte technische Entwicklung, die vom Unternehmen durch Patentanmeldung als Erfindung beansprucht wird, einem Arbeitnehmer zuzurechnen sei, oder ob dies unter Umständen eine betriebsinterne erfindungslose Entwicklung und damit eine Betriebserfindung sei. Ebensovwenig hatten sich die Gerichte zur Bedeutung der Beziehung zwischen dem internen Stand der Technik im Unternehmen, der Inanspruchnahme von Unternehmensmitteln und der Entwicklungsleistung des Arbeitnehmers bei der Festsetzung der Vergütung für die Inanspruchnahme der Erfindung zu äussern.

In der industriellen Praxis wurden und werden diese Probleme wohl regelmässig diskutiert und pragmatisch gelöst. Konkurrenten und Juristen

erfahren davon nur Zufälliges und Ungenaues. Die Fälle sind in der Regel so sehr mit der Bedeutung des jeweiligen Arbeitnehmers für das Unternehmen verbunden, dass aus ihnen keine wegweisenden Modelle abzuleiten wären. Doch besteht ein Bedürfnis nach solchen, wie Fragen von ratsuchenden Arbeitnehmern und Arbeitgebern dies dartun. Es lohnt sich daher, in der Schweiz erneut zu überlegen und darüber zu diskutieren, ob trotz der weisen Zurückhaltung des Gesetzgebers oder vielleicht gerade wegen ihr und trotz der fehlenden Gerichtspraxis sich allgemein brauchbare Grundsätze finden lassen.

Die folgenden Überlegungen sind ein Eintretensvotum. Behandelt wird vor allem das Grundproblem, ob alle von einem Unternehmen angemeldeten Erfindungen einem oder mehreren Arbeitnehmern als Arbeitnehmererfindungen zuzurechnen seien, oder ob es unternehmensintern anonyme Entwicklungen gebe, die als Betriebserfindungen zu gelten haben. Oser-Schönenberger und Blum-Pedrazzini hatten mit eingehender Begründung die Kategorie Betriebserfindung bejaht. Diese These wurde in der Folge in der schweizerischen Lehre nicht gründlich diskutiert<sup>2</sup>. Hingegen haben in der Bundesrepublik Deutschland Gerichtspraxis und Lehre dazu Wichtiges gesagt. Es ist an der Zeit, dass dieses Problem auch in der Schweiz nicht länger verdrängt wird. Begonnen wird die Diskussion in den folgenden Überlegungen als Auseinandersetzung mit OSER-SCHÖNENBERGER und BLUM-PEDRAZZINI. Hernach kommt die bundesdeutsche Praxis und Lehre zum Wort, um anschliessend eine These für die Rechtslage in der Schweiz herauszustellen, an die dann die weitere Auseinandersetzung anknüpfen mag. Die Lösung ist entscheidend für die Anwendung von Art. 332 OR, Art. 343<sup>a</sup> OR und Art. 5 PatG. Das weitere Problem der Festsetzung der Vergütung (Art. 332 Abs. 4 OR) wird nur gestreift. Die Lösung kann in den bundesdeutschen Richtlinien und der dazu erarbeiteten Lehre entnommen werden.

## *2. Arbeitnehmererfindung und Betriebserfindung*

### *2.1 Schweizerische Lehre*

Wenn ein Unternehmen ein Patent anmeldet und in der Folge das Patent erhält, so wird dessen Gültigkeit nach dem gesetzlich umschriebenen Stand der Technik beurteilt. Das unternehmensinterne technische Wissen bleibt ausser Betracht. Die Erfindung ist auch dann anzuerkennen, wenn sie den Fachleuten des Unternehmens nahelag. Das entspricht dem Grundsatz, dass es für die Anerkennung einer patentwürdigen Erfindung unerheblich ist, auf welche Weise der Erfinder zu ihr gelangte, ob er sie

intuitiv erfasst hat oder ob sie eine lange Reihe kleiner Entwicklungsschritte abgeschlossen hat. Erfinder im patentrechtlichen Sinne ist jener, der die im Patent als Erfindung definierte technische Regel entwickelt hat. Daran ändert der Umstand nichts, dass er Arbeitnehmer und nicht selbstständig Erwerbender ist. Ebenso ist es unerheblich, ob er von dem im Unternehmen seines Arbeitgebers oder in seinem eigenen Betrieb oder nur in seinem Studierzimmer zusammengebrachten Wissen ausgeht. Das lassen OSER-SCHÖNENBERGER ausser Acht, indem sie die Miterfindung mehrerer Personen abgrenzen gegenüber dem Sachverhalt, wo tatsächlich eine selbständige erfinderische Tätigkeit eines oder mehrerer bestimmten Dienstpflichtigen nicht festgestellt werden kann. Sie ziehen daraus den Schluss:

«Da liegt keine Angestelltenerfindung mehr vor und die Erfindung ist (jedenfalls gewohnheitsrechtlich, Buchli S. 41) dem Dienstherrn zuzuerkennen.» Ferner legen sie dar: «Man kann nach dem Gesagten für unser Recht schliesslich von 'Betriebserfindungen' im Gegensatz zu den allein unter Art. 343 fallenden 'Angestelltenerfindungen' sprechen.»<sup>3</sup>

Das sei unbedenklich, da dieser Begriff im umschriebenen Sinn eng zu fassen sei.

OSER-SCHÖNENBERGER gehen also davon aus, dass es Erfindungen gibt, an denen die Patentrechte dem Unternehmen zustehen, dass aber innerbetrieblich kein Erfinder feststellbar und deshalb Art. 343 nicht anwendbar ist.

Einlässlicher und differenzierter analysieren BLUM-PEDRAZZINI das Problem der Betriebserfindung indem sie schreiben:

«Die Pluralität der mit erfinderischen Aufgaben beauftragten Dienstpflichtigen und die Zusammenarbeit derselben in bezug auf die selbe Erfindung bringen eine beträchtliche Erschwerung der Lösung des Zurechnungsproblems mit sich. Die Erschwerung kann sich bis zur eigentlichen Unmöglichkeit steigern. Das gilt insbesondere in den Fällen, wo mitten in einer erfinderischen Aufgabe Personalwechsel stattfindet oder wo – wie z. B. in der chemisch-pharmazeutischen Industrie oft der Fall – die Forschungsabteilungen aus einer Reihe von an sich unabhängigen Unterabteilungen zusammengesetzt sind. Die Ermittlung des Erfinders stösst in solchen Fällen auf unüberwindliche Schwierigkeiten, da eine Trennung der erfinderischen und der nicht-erfinderischen Beiträge praktisch undurchführbar ist. Dieser Umstand bewirkt aber die Unmöglichkeit der Anwendung von OR Art. 343, da diese Norm eine klare Ausscheidung der eigentlichen Erfindertätigkeit voraussetzt.

Zu der unlöslichen Verflechtung der personellen Beiträge kommt hinzu, dass den Dienstnehmern der sogenannte innere Stand der Technik zur Verfügung steht. Darunter ist die Gesamtheit der technischen Kenntnisse und Erfahrungen zu verstehen, die sich im betreffenden Unternehmen im Laufe der Entwicklung gesammelt haben und die gegenüber dem normalen (patentrechtlich relevanten) Stand der Technik (vgl. Art. 7 Anm. 6) einen erheb-

lichen Überschuss aufweisen kann. Die Diskrepanz zwischen betriebsinternem und ausserbetrieblichem Stand der Technik bewirkt eine entsprechende Reduktion der Erfinderdienste des Dienstpflichtigen im inneren Verhältnis, welche seine Erfindereigenschaft von selbst in eine Miterfinderschaft umwandelt. Als Miterfinder ist weder eine bestimmte Person noch ein bestimmter Kreis von Personen zu betrachten, noch die Gesamtheit der erfinderisch im Betrieb mitwirkenden Kräfte, sondern in einem gewissen Sinne der Betrieb, das Unternehmen selbst, dem der innere Stand der Technik 'gehört'. Wie weit diese Tatbestände von der im OR Art. 343 vorausgesetzten Lage abweichen, ist einleuchtend. Für solche Fälle wurde die Kategorie der sogenannten Betriebserfindungen eingeführt...»<sup>4</sup>

BLUM-PEDRAZZINI kommen zum gleichen Ergebnis wie OSER-SCHÖNENBERGER, zur Anerkennung der Betriebserfindung. Der Gedankenweg ist jedoch nicht so geradlinig wie bei OSER-SCHÖNENBERGER, die nur darauf abstellen, ob der Arbeitnehmer im Verhältnis zum betriebsinternen Stand der Technik eine erfinderische Leistung erbracht hat. BLUM-PEDRAZZINI gehen zwar von dieser Überlegung aus. Sie sprechen jedoch überdies von einer «Reduktion der Erfinderdienste des Dienstpflichtigen im inneren Verhältnis», die seine Erfindereigenschaft in eine Miterfinderschaft umwandle, Miterfinder sei das Unternehmen selbst. Der Dienstpflichtige wäre also doch noch Miterfinder, aber dem widerspricht die Anerkennung der Betriebserfindung. BLUM-PEDRAZZINI sind dementsprechend der Ansicht, dass gemäss Art. 5 PatG auch eine juristische Person als Erfinder genannt werden könne.

Die Thesen von OSER-SCHÖNENBERGER und BLUM-PEDRAZZINI gehen also dahin, dass es für die Anerkennung einer Arbeitnehmererfindung gemäss Art. 343<sup>a</sup> OR nicht darauf ankomme, ob die entwickelte technische Regel die Erfindungshöhe im Verhältnis zum äusseren Stand der Technik aufweise, sondern im Verhältnis zum inneren Stand der Technik. Darnach ist zu fragen, ob dem Arbeitnehmer die Regel, zu der er gelangt ist, durch das betriebsinterne Wissen nahegelegt wurde oder nicht. Das Naheliegen ist anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer die Lücke zwischen dem betriebsinternen Wissen und der entwickelten technischen Regel durch assoziatives und nicht durch intuitives Denken geschlossen hat.<sup>6</sup>

Demnach wäre eine Arbeitnehmererfindung nur dann anzuerkennen, wenn der Arbeitnehmer bei seiner Arbeit von einem Stand der Technik auszugehen hatte, der mit jenem übereinstimmt, der bei der Prüfung des vom Unternehmen beanspruchten Patent es heranzuziehen ist. Der Grundsatz, dass es nicht auf das Wissen, die Arbeit und Mühe des Erfinders ankomme, wäre zwar zugunsten des Unternehmens aufrecht erhalten, aber zulasten des Arbeitnehmers aufgegeben. Immer dann, wenn Arbeitnehmer aus dem internen Stand der Technik heraus assoziativ weiterdenkend eine im patentrechtlichen Sinn anzuerkennende Erfindung

gemacht haben, wäre diese Leistung arbeitsrechtlich nicht als erfinderisch zu qualifizieren. Die Konsequenz ist die Zurechnung zum Unternehmen, die Betriebserfindung. Sie widerspricht jedoch dem Erfinderprinzip (Art. 3–6 PatG). Eine Erfindung ist eine geistige Leistung; nur natürliche Personen können sie erbringen. Das Ergebnis kann durch Gesetz einer juristischen Person zustehen<sup>7</sup>. Die juristische Person aber ist nur eine rechtliche Konstruktion. Geistig tätig sind die Organe, nicht die juristische Person, im Falle der Arbeitnehmererfindung die mit der Entwicklung befassten Arbeitnehmer.

Nichts deutet darauf hin, dass der Begriff «Arbeitnehmererfindung» in Art. 343<sup>a</sup> OR und 332 OR nicht die im patentrechtlichen Sinne verstandene patentwürdige technische Regel zum Gegenstand habe, sondern zusätzlich eine betriebsinterne erfinderische Tätigkeit im Verhältnis zum Unternehmenswissen voraussetze. Einer derartigen Annahme steht auch entgegen, dass Art. 343<sup>a</sup> OR und Art. 332 OR nicht vom Erfinder, sondern von Erfindungen ausgehen. Wenn BLUM-PEDRAZZINI dartun, dass eine betriebsinterne Trennung der erfinderischen und nichterfinderischen Beiträge praktisch undurchführbar sei, da Art. 343<sup>a</sup> OR eine klare Ausschcheidung der erfinderischen Tätigkeit voraussetze<sup>8</sup>, so gehen sie also von dem mit dem schweizerischen Recht wohl nicht zu vereinbarenden doppelten Erfindungsbegriff aus. Hingegen besteht bei der Zurechnung der Erfindung zu dem oder den Arbeitnehmern, die die Regel entwickelt haben, die Schwierigkeit, die für das Erfassen der Regel entscheidenden Leistungen von nicht kausalem Mitwirken zu unterscheiden. Das gleiche Problem ist aber auch zu lösen, wenn um die Beteiligung an einer Mit- oder Gesellschaftererfindung<sup>9</sup> gestritten wird. Das Ausmass der einzelnen Beiträge und des zur Verfügung gestellten unternehmens-internen Wissens und der materiellen Hilfsmittel beeinflusst nicht die grundsätzliche Anerkennung der Leistung als Arbeitnehmererfindung; es fällt hingegen bei der Festsetzung der Vergütung ins Gewicht, wie nachher darzutun ist.

## 2.2 Bundesdeutsche Gerichtspraxis und Lehre

Der deutsche Bundesgerichtshof hat in einem Urteil vom 5. Mai 1966 einen als wegleitend betrachteten Entscheid gefällt. Unter Hinweise darauf, dass das Patentgesetz von 1936 das «Erfinderprinzip» eingeführt habe und ersichtlich davon ausgehe, dass keine Erfindung ohne Erfinder denkbar sei, hat der Bundesgerichtshof es abgelehnt, die Existenz einer Betriebserfindung anzunehmen, bei der sich kein Erfinder mehr feststellen lasse. Er führte aus:

«An die Teilbeträge von Miterfindern können folgerichtig heute keine Anforderungen von solcher Schärfe mehr gestellt werden, dass in einer nicht zu vernachlässigenden Anzahl von Fällen überhaupt kein «Erfinder» mehr feststellbar sein würde. Diese Erkenntnis hat Lüdecke in seiner Monographie 'Erfindungsgemeinschaften' dazu bewogen, anstelle des 'schöpferischen Beitrags' nur eine 'qualifizierte Mitwirkung' zu fordern. Nach seiner Begriffsbestimmung liegt eine 'qualifizierte Mitwirkung', die den Mitwirkenden zum Miterfinder im persönlichkeitsrechtlichen Sinne macht, nur bei dem vor, der am Zustandekommen der Erfindung, nämlich bei der Aufgabenstellung oder der Lösung, durch Gedankengänge mitgewirkt hat, die das Durchschnittskönnen auf diesem Gebiet übersteigen.»<sup>10</sup>

SCHIPPEL hat in seiner Anmerkung zu diesem Urteil<sup>11</sup> dessen Begründung kritisiert und gesagt, es ergebe sich daraus keine Lösung, wenn der Bundesgerichtshof graduell soweit heruntergehe bei der Anwendung der von Lüdecke geprägten Begriffe, wie es ihm für den zu entscheidenden Fall angemessen erscheine, gleichzeitig aber auf die Zufallserfindungen und die Erfindungen aus langwierigen Forschungsaufträgen und planmässigen Versuchsreihen hinweise, bei denen nachweislich keiner der Beteiligten eine überdurchschnittliche Leistung erbringe. Bei der Suche nach der Bestimmung des Begriffs «Miterfinder» werde der Fehler gemacht, Begriffselemente einer Erfindungseigenschaft auf den Erfinder zu übertragen. SCHIPPEL meint sodann, eine echte Lösung habe WUNDERLICH in seiner Schrift über die gemeinschaftliche Erfindung vorgetragen. Nach seiner Auffassung genüge es, wenn die Miterfinder in gemeinsamem geistigem Schaffen an der Konzeption der erfinderischen Idee gearbeitet haben und jeder selbständig und nicht nach den Weisungen eines andern tätig geworden sei. Damit hat SCHIPPEL nur die Zusammenarbeit an der erfinderischen Idee verlangt. Er hat jedoch nicht ausgeführt, ob die erfinderische Idee im Verhältnis zum inneren oder äusseren Stand der Technik festzustellen sei. Es ist wohl davon auszugehen, dass er die patentrechtlich nach dem äusseren Stand der Technik anzuerkennende technische Lehre als Erfindung betrachtet hat. Andernfalls hätte er doch wohl den vom patentrechtlich fixierten Erfindungsbegriff unterschiedenen betriebsinternen Erfindungsbegriff hervorgehoben. In dem Standardwerk des bundesdeutschen Arbeitnehmererfinderrechts wird die Betriebserfindung abgelehnt.<sup>12</sup> Es wird auf das zitierte Urteil des BGH hingewiesen, ferner auf die herangezogenen Aufsätze von Wunderlich und Lüdecke, sowie auf weitere Literaturstellen. In Note 25 wird ausgeführt:

«Angesichts dieser Entwicklung der Rechtsprechung und des Wechsels der Auffassungen im Schrifttum bedarf es kaum noch weiterer Ausführungen. Es sei aber hier bereits darauf hingewiesen, dass sich auch der Begriff des Miterfinders gewandelt hat. Folgt man der Auf-



fassung, dass der Beitrag des Miterfinders für sich allein keine erfinderische, also keine 'schöpferische' Leistung darzustellen braucht, so entfällt die Grundlage für die Annahme einer Betriebserfindung.» Note 27 legt dar: «Die seit 1936 eingetretene Veränderung des allgemeinen Rechtszustandes würde auch praktisch bei einer Anerkennung der Betriebserfindung zu beträchtlicher Unsicherheit führen. Da keine Erfindung eines Arbeitnehmers vorliegen würde, also keine Dienstleistung, würden nicht nur alle Vorschriften des Gesetzes über Inanspruchnahme, Anmeldezwang und Vergütung unanwendbar sein, sondern auch die Vorschriften über die Meldung einer Erfindung. Man müsste die Meldepflicht aus allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsätzen herleiten. Dabei wäre auch das Problem zu lösen, wer melden muss; denn es gäbe ja keinen Erfinder. Dass das aber nicht bejaht werden kann, hat der BGH in dem in Anm. 24 genannten 'Spanplatten'-Urteil vom 5. 5. 1966 klar ausgesprochen.»

NEUMAR schreibt unter Hinweis auf das zitierte Spanplatten-Urteil sowie die erwähnten Auffassungen von SCHIPPEL und WUNDERLICH, dass die Leistung des Arbeitnehmers nichts «Schöpferisches» aufweisen müsse und dass dennoch eine erfinderische Mitwirkung an dem Gesamtergebnis vorliege. Es komme, wie SCHIPPEL richtig hervorhebe, auf die Erfindung, nicht auf die Erfinder an.<sup>13</sup>

Im gleichen Sinn äussert sich WEISS<sup>14</sup>. Ich greife zwei Stellen heraus: «Überzeugend hat auch bereits PA 6. 8. 1951 (Bl. 1951, 294 ff.) ausgesprochen, dass bei einer Gemeinschaftsarbeit die einzelnen Leistungen der beteiligten Personen in einem Zusammenhang verbunden gegenseitig aufeinander einwirken. «Eine Leistung ist nicht ohne die andere denkbar. Es handelt sich nicht um eine Summierung, sondern um eine Integration.» So erklärt sich in der Tat, wie das PA fortfährt, «dass die Gesamtheit der Leistungen eine patentfähige Erfindung sein kann, ohne dass die einzelnen Teilleistungen für sich genommen die nötige Erfindungshöhe aufweisen.»

«Fehlt es hiernach an der Berechtigung, von einem Miterfinder eine besondere geistige Leistung zu fordern, so ist es sicherlich andererseits nicht möglich, jeden Mitarbeiter als Miterfinder zu bezeichnen. Vielmehr wird dies nach dem von WUNDERLICH a. a. O. S. 66 ff. eingehend begründeten Vorschlag nur für diejenigen Mitarbeiter gelten können, die im gemeinsamen geistigen Schaffen an der erfinderischen Idee gearbeitet und dabei einen *selbständigen, nicht nur rein handwerklichen Beitrag* bei der erfinderischen Lösung des gestellten Problems geleistet haben...»

WEISS sagt dann, dass in jedem Fall vermieden werden sollte, den von der Rechtsprechung entwickelten Begriff der «Betriebserfindung» wieder einzuführen. Auch WEISS geht davon aus, dass der Begriff der Betriebserfindung seine Grundlage verloren habe, seitdem das Patentgesetz von 1936 das «Erfinderprinzip» eingeführt habe und ersichtlich davon ausgegangen sei, dass keine Erfindung ohne die geistige Leistung einer natürlichen Person denkbar sei.

### 2.3 *Abschliessende Bemerkung zur Schweizerischen Rechtslage*

BLUM-PEDRAZZINI lassen die für das deutsche Recht vorgebrachten Einwendungen für das schweizerische Recht nicht gelten. Sie führen aus: «Mag für Deutschland diese Überlegung zutreffend sein, so bleibt dennoch die Tatsache, dass es Erfindungen gibt, bei denen der oder die Erfinder nicht angegeben werden können. Es kommt weiter hinzu, dass nach Art. 5 als Erfinder auch eine juristische Person auftreten kann (vgl. Art. 5), so dass hieraus keine Bedenken gegen die Annahme einer Betriebserfindung entstehen. Die Beibehaltung dieser Erfindungskategorie ist aber, wie oben dargelegt, prinzipiell aus dem Grunde berechtigt, dass die darunterfallenden Tatbestände nicht unter OR Art. 343 subsumiert werden können. Wenn das in der Praxis dennoch geschieht, so nur durch Hilfe einer Fiktion, deren Anwendung völlig ungerechtfertigt ist (vgl. Art. 5). Für die Kategorie der Betriebserfindung fällt aber die Tatsache entschieden ins Gewicht, dass die technische Neuerung im Innenverhältnis – also dem Unternehmen gegenüber – sich nicht vom Stande der Technik abhebt. Es erscheint aber ungerechtfertigt, einem einzelnen Betriebsangehörigen eine Leistung als Erfindung zuzuschreiben, die nur im Aussenverhältnis eine solche darstellt. Mit Recht behauptet deshalb Thieme (S. 32), dass diese Tatsache und nicht so sehr die eventuellen Schwierigkeiten in der Eruerung der Erfinderpersion für die Anerkennung der Betriebserfindung spreche.»<sup>15</sup>

Die von Blum-Pedrazzini für die Anerkennung der Betriebserfindung vorgebrachten Argumente gehen auch an dieser Stelle von der Annahme aus, dass eine Arbeitnehmererfindung voraussetze, dass dem Erfinder nur der patentrechtlich massgebliche Stand der Technik und nicht ein unternehmens-internes Wissen, das diesen überschreite, zur Verfügung gestanden habe. Sie begnügen sich jedoch nicht mit der Diskussion darüber, welcher Erfindungsbegriff im OR erfasst sei. Sie geben ihre Antwort auf der Grundlage einer Gerechtigkeitserwägung, indem sie dartun, es schein ungerechtfertigt, einem einzelnen Betriebsangehörigen eine Leistung als Erfindung zuzuschreiben, die nur im Aussenverhältnis eine solche darstelle. Dem gegenüber ist auf das vorn gesagte hinzuweisen, wonach bei der Anerkennung einer Erfindung das dem Erfinder zur Verfügung stehende, nicht zum patentrechtlichen Stand der Technik gehörende Wissen ausser Betracht bleibt. Entscheidend ist, dass der Arbeitnehmer eine geistige Leistung erbracht hat, die dem Arbeitgeber eine rechtlich abgeschirmte Exklusivität verschafft. Welcher Nutzen dem Arbeitgeber erwächst und welchen Anteil das betriebsinterne Wissen am Zustandekommen der Erfindung hatte, ist bei der Festsetzung der Vergütung zu berücksichtigen.

Da wirkt sich das von BLUM-PEDRAZZINI vorgebrachte Gerechtigkeitsargument aus. Darauf hat Art. 343<sup>a</sup> OR hingewiesen («erhebliche wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung»). Detaillierter gibt Art. 332 Abs. 4, OR Auskunft, der bestimmt, dass bei der Festsetzung der Vergütung alle Umstände zu berücksichtigen sind, wie namentlich der wirtschaftliche Wert der Erfindung, die Mitwirkung des Arbeitgebers, die Inanspruchnahme seiner Hilfspersonen und Betriebseinrichtungen sowie die Aufwendungen des Arbeitnehmers und seine Stellung im Betrieb. Diese Stelle lässt zugleich erkennen, dass das Gesetz nicht die innenbetriebliche erfinderische Leistung des Arbeitnehmers als Voraussetzung der Arbeitnehmererfindung verlangt, andernfalls wären wohl nicht die Mitwirkung des Arbeitgebers und die Inanspruchnahme der Hilfspersonen sowie die Aufwendungen des Arbeitnehmers und seine Stellung im Betrieb als für die Höhe der Vergütung entscheidende Faktoren erwähnt worden. Sie könnten gegenüber einer innerbetrieblich erfinderischen Leistung nicht ins Gewicht fallen; zu berücksichtigen wäre nur der wirtschaftliche Wert. In Ausnahmefällen kann der Einbezug dieser Faktoren trotz dem Vorhandensein einer Erfindung den Vergütungsanspruch aufheben.<sup>16</sup>

Aufgrund der hier vorgebrachten Überlegungen wird als Antithese zu Oser-Schönenberger und Blum-Pedrazzini die These vertreten, für das schweizerische Recht sei die Kategorie der Betriebserfindung abzulehnen. Als Erfinder sei der Arbeitnehmer oder seien die Arbeitnehmer anzuerkennen und gemäss PatG Art. 5 zu nennen, deren Leistung zur Entwicklung der als Erfindung beanspruchten technischen Regel entscheidendes beigetragen hat ohne Rücksicht auf den unternehmens-internen Stand der Technik. Dieser sei jedoch bei der Festsetzung des Vergütungsanspruches angemessen in Betracht zu ziehen.

<sup>1</sup> Vgl. Ch. Englert, *L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée*, Basel 1960, XXI f., 160 ff., 204 ff., 231 ff.; F. Neumeyer, *Employees' Right in Their Inventions, A Comparison of National Laws*, *International Labour Review*, Vol. LXXXIII, No 1, 1961, 3 ff.

<sup>2</sup> Englert a.a.O. gibt zwar eine Definition der Betriebserfindung (S. 72) und legt die Schwierigkeiten dar, lehnt jedoch die Existenz einer anonymen Erfindung ab (S. 83). Er befasst sich nicht mit dem zentralen Problem des doppelten Erfindungsbegriffes, von dem Oser-Schönenberger und Blum-Pedrazzini ausgehen.

<sup>3</sup> Oser-Schönenberger, *Obligationenrecht, Kommentar*, 2. A., 1936, Art. 343 N. 7.

<sup>4</sup> Blum-Pedrazzini, *Das schweizerische Patentrecht*, 2. A., Bd. I, Art. 3, Anm. 16, 300.

<sup>5</sup> Blum-Pedrazzini, a. a. O. Art. 3, Anm. 16, 301. Gemäss Auskunft des BAGE hat jedoch noch niemand in einer Patentanmeldung eine juristische Person als Erfinder genannt.

<sup>6</sup> Zur Abgrenzung des assoziativen vom intuitiven Weiterentwickeln: A. Troller, Begriff und Funktion der Erfindung im bürgerlichen und sozialistischen Recht, GRUR Int. 1979, 63.

<sup>7</sup> Vgl. Englert a. a. O., 85: Hinweise auf die vom Gesetz dem Unternehmen zugeteilte Erfindung im dänischen, spanischen und sowjetrussischen Recht. Ferner Franz. PatG Art. 1<sup>ter</sup>.

<sup>8</sup> Blum-Pedrazzini, vorn N. 4

<sup>9</sup> Dazu F. Schönherr, Die Gesellschaftererfindung. Eine Untersuchung der Rechtslage in Österreich unter Berücksichtigung der deutschen Lehre und Praxis, in Wirtschaftspraxis und Rechtswissenschaft, Festschrift für Walther Kastner, Wien 1972, 401 ff.

<sup>10</sup> GRUR 1966, 588 ff.

<sup>11</sup> GRUR 1966, 561.

<sup>12</sup> Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, Kommentar zu dem Gesetz über Arbeitnehmererfindung vom 25. Juli 1957 und deren Vergütungsrichtlinien, 5. A., S 4, N. 24–27, 145 f.

<sup>13</sup> Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. A., § 3, Anm. 10, 207 f.

<sup>14</sup> Lindenmaier, Das Patentgesetz, 6. A., § 3, Anm. 17, 152 f.

<sup>15</sup> a. a. O. Art. 3, Anm. 16, 301.

<sup>16</sup> In bezug auf die Berechnungsgrundsätze und deren Anwendung im einzelnen sind die bundesdeutschen «Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst», vom 20. Juli 1959 heranzuziehen. Ich verweise insbesondere auf Richtlinien Nr. 3–29 betreffend Festsetzung des Erfindungswertes und No. 30–38 betreffend Berechnung des Anteilfaktors des Erfinders, Richtlinie 39 enthält die Formel für die Errechnung der Vergütung.

Besondere Schwierigkeiten ergeben sich bei der Berechnung von ausschliesslich betrieblich genutzten Erfindungen. Vgl. dazu Krekeler, Erfindervergütung nach den Richtlinien bei Lizenzentnahmen. Zugleich ein Beitrag zur Auslegung von No 14 Abs. 3 der Richtlinien, GRUR 1978, 576 ff.; Zur Berechnung bei Miterfindungen vgl. H. Beier, Die gemeinschaftliche Erfindung von Arbeitnehmern, GRUR 1979, 669 ff.

## Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, Zürich

### Investitionsschutzabkommen (ISA)

*Einbezug des geistigen Eigentums in Investitionsschutzabkommen. Kompetenz des Bundesrates zum Einbezug von Immaterialgüterrechten in derartige Abkommen gestützt auf den Bundesbeschluss betreffend den Abschluss von Abkommen über den Schutz und die Förderung von Kapitalinvestitionen?*

*Propriété intellectuelle et accords sur la protection des investissements. Compétence du Conseil fédéral pour soumettre les droits en matière de biens immatériels à un tel accord, fondé sur l'arrêté fédéral concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux?*

PMMBl 19 (1980) I 44, Gutachten des Bundesamtes für Justiz vom 11. April 1979.

1. – Die Botschaft vom 24. Mai 1963 betreffend den Abschluss von Abkommen über den Schutz und die Förderung von Kapitalinvestitionen (BB1 1963 I 1193 ff.) äussert sich zum Begriff der «Investition» nicht näher. Es wird nur ausgeführt, dass man mit den Investitionsschutzabkommen (ISA) lediglich eine Kodifikation von Prinzipien des Völkerrechts anstrebe, welche die Schweiz schon bisher anerkannt habe (BB1 1963 I 1195). Auch den parlamentarischen Beratungen ist nichts darüber zu entnehmen, was als Investition zu gelten hat (Amtl. Bull. N. 1963, S. 411 f. und 501; Amtl. Bull. S 1963, S. 261 und 269).

Man wird indessen davon ausgehen dürfen, dass die Bundesversammlung dem Bundesrat mit dem BB vom 27. September 1963, verlängert am 14. Dezember 1973, betreffend den Abschluss von Abkommen über den Schutz und die Förderung von Kapitalinvestitionen (SR 975 und 975.1) eine Abschlusskompetenz übertragen wollte, die sich inhaltlich mit dem Abkommen deckt, welche die Bundesversammlung kurze Zeit vor Erlass des Bundesbeschlusses genehmigt hat. Zu erwähnen sind hier die Abkommen zwischen der Schweiz und der Republik Niger (AS 1963 47), der Republik Elfenbeinküste (AS 1963 54), der Tunesischen Republik (AS 1964 71), der Bundesrepublik Kamerun (AS 1964 404), der Republik Kongo-Brazzaville (AS 1964 634) und der Republik Senegal (AS 1964 714). Zwar wird der Begriff der «Investition» in diesen Abkommen nicht definiert. Man spricht schlicht von «Investitionen sowie den Vermögensrechten, Rechten und Interessen von Staatsangehörigen, Stiftungen, Vereinigungen oder Gesellschaften einer der Hohen Vertragsparteien». Es

kann jedoch kein Zweifel darüber bestehen, dass Immaterialgüterrechte schweizerischerseits grundsätzlich, das heisst jedenfalls so weit, als sie Gegenstand von Investitionen sind, in den Schutzbereich fallen. Die erwähnten Abkommen statuieren nämlich den Grundsatz der Meistbegünstigung. Und was die Inländer betrifft, geniessen diese aufgrund des schweizerischen Immaterialgüterrechts einen umfassenden Rechtsschutz. Unter diesen Umständen ist es belanglos, ob man die Immaterialgüterrechte als «Investitionen», «Vermögensrechte», «Rechte» oder «Interessen» im Sinne der Abkommenstexte qualifiziert. Die ersten zwei ISA, die der Bundesrat gestützt auf seine Abschlusskompetenz einging, folgten noch der Terminologie der vorstehend erwähnten, von der Bundesversammlung genehmigten Abkommen. Es handelt sich dabei um die ISA zwischen der Schweiz und der Togolesischen Republik (AS 1966 1393) und der Madagassischen Republik (AS 1966 1405). Die später abgeschlossenen Abkommen enthalten demgegenüber unter anderem eine Begriffsbestimmung der «Investitionen» und «Vermögenswerte», welche auch die Urheberrechte, Fabrikmarken, Patente, technischen Verfahren, Handelsmarken und den Goodwill erwähnt. Diese Praxis ist mit dem ISA zwischen der Schweiz und der Republik Costa Rica (AS 1966 1305) aufgenommen und seither beibehalten worden (siehe zuletzt ISA zwischen der Schweiz und der Republik Mali, AS 1979 222).

Der Vollständigkeit halber ist noch auf das BG vom 20. März 1970 über die Investitionsrisikogarantie hinzuweisen (SR 977.0). Artikel 1 Absatz 3 bestimmt, dass die Gewährung der Garantie vom Bestehen eines ISA abhängig gemacht werden kann. Der hier relevante Teil der Begriffsbestimmung der «Investition» findet sich in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a und lautet: «Beteiligungskapital: in Form von Beteiligungen sowie Kapital- und Sacheinlagen in Gesellschaften, Betriebsstätten oder anderen Geschäftseinrichtungen». Die Immaterialgüterrechte sind zwar nicht erwähnt. Indessen steht ausser Frage, dass sie unter dem Titel «Sacheinlage» in Betracht kommen. Dies geht denn auch aus der Botschaft betreffend ein BG über die Investitionsrisikogarantie hervor (BBI 1969 II 967). Aus der Sicht des Bundesgesetzes besteht demnach keine Notwendigkeit, die Immaterialgüterrechte aus der Begriffsbestimmung der «Investition» in den ISA auszuschliessen, im Gegenteil. Aus alledem folgt, dass die Kompetenz des Bundesrates zum Abschluss von ISA sich auch auf Immaterialgüterrechte bezieht. Ausschlaggebend für diese Folgerung ist, dass die Bundesversammlung kurz vor Erlass des BB ISA genehmigt hat, welche Investitionen in Form von Immaterialgüterrechten miteinfassen und dass keine Anhaltspunkte für die Annahme bestehen, die Bundesversammlung habe die Abschlusskompetenz des Bundesrates enger fassen wollen.

2. – (Erwägungen zur Meistbegünstigung: vgl. Auskunft vom 18.5. 1979 nachstehend.)

3. – Zusammenfassend ergibt sich, dass die Kompetenz zum Abschluss von ISA dem Bundesrat auch die Befugnis verleiht, die Immaterialgüterrechte in den Kreis der geschützten Investitionen einzubeziehen. Das bedeutet aber nicht, dass der von Artikel 39 des BG vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (SR 232.14) abweichen und das Kriterium der Meistbegünstigung statt des Kriteriums des Gegenrechts zur Anwendung bringen könnte. Um allfällige Diskussionen zum vorneherein auszuschliessen, wäre es möglicherweise empfehlenswert, in künftigen ISA die Meistbegünstigung einschränkende Bestimmungen zu erweitern, so dass die Abkommen über den wechselseitigen Schutz von Immaterialgüterrechten ausdrücklich vorbehalten wären.

*Meistbegünstigungsklausel in Investitionsschutzabkommen. Keine Geltung für den Schutz von Immaterialgüterrechten.*

*Clause de la nation la plus favorisée dans les accords sur la protection des investissements.*

*Non valable pour la protection des droits en matière de biens immatériels.*

PMMBl 19 (1980) I 42, Gutachten der Direktion für Völkerrecht des EDA vom 18. Mai 1979.

1. – In den von der Schweiz mit einer grösseren Anzahl von Entwicklungsländern abgeschlossenen Investitionsschutzabkommen (ISA) figuriert eine Meistbegünstigungsklausel, auf deren Inhalt weiter hinten ausführlich einzutreten sein wird. Sie ist im sog. «Swiss Standard Draft», der zur Übergabe an potentielle Vertragspartner bestimmt ist und auf den hinfort Bezug genommen wird, wenn generell vom ISA die Rede ist, in Artikel 2 Absatz 2 Satz untergebracht und beschlägt die Behandlung der Investitionen. Letztere werden in Artikel 8 ISA unter anderem definiert als «copyrights, industrial property rights (so as patents for inventions, trade-marks, industrial designs), know-how, tradenames and good-will» (Bst. c/dd). Da nun die Schweiz die Berner Übereinkunft zum Schutze der Werke der Literatur und Kunst (BUe), das Welturheberrechtsabkommen (WUA) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) ratifiziert und zusätzlich bilaterale Verträge abgeschlossen hat, welche den Schutz geographischer Herkunftsangaben vorsehen oder zum Beispiel den Ausübungszwang für Patente beziehungsweise den Gebrauchszwang für Marken für nur einen Vertragsstaat vorschreiben, kann man sich fragen, ob über den Definitionsartikel 8 ISA und die Meistbegünstigungsklausel Artikel 2 Absatz 2 ISA die Schweiz nicht verpflichtet werden könne, ISA-Vertragspartner, die ihrerseits noch keinem oder nur einer beschränkten Anzahl der genannten multilateralen Vertragswerke beigetreten sind und mit denen die Schweiz keine bilateralen Abkommen auf immaterialgüterrechtlichem Gebiet abgeschlossen hat, in den Genuss der den Drittstaaten multi- oder bilateral eingeräumten Rechte kommen zu lassen.

2. – Bei der Beantwortung dieser Frage kann von dem mit «Entendue des droits découlant d'une clause de la nation la plus favorisée» betitelten Artikel 9 Absatz 1 des «Projet d'articles sur les clauses de la nation la plus favorisée» ausgegangen werden, das von der «Commission du droit international» anlässlich ihrer 30. Session im Jahre 1978 angenommen worden ist.

Die genannte Norm reflektiert in prägnanter Weise die entsprechende völkergewohnheitsrechtliche sog. «ejusdem generis»-Regel und hat folgenden Wortlaut: «En vertu d'une clause de la nation la plus favorisée, l'Etat bénéficiaire acquiert, pour lui-même ou au profit de personnes ou de choses se trouvant dans un rapport déterminé avec lui, uniquement les droits qui rentrent dans les limites de la matière objet de la clause.»

Damit wird die Aufgabe gestellt, auf dem Auslegungswege einerseits die den Gegenstand der Meistbegünstigungsklausel im ISA bildende «matière» und andererseits die «droits», die aus den spezifisch immaterialgüterrechtlichen Abreden resultieren, herauszuschälen.

Richtschnur wird dabei die Regel von Artikel 31 Absatz 1 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge sein, welche besagt, dass Verträge nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, ihren Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte ihrer Ziele und Zwecke auszulegen sind. Ergibt die Auslegung eine Übereinstimmung zwischen der «*matière*», die den Gegenstand der Meistbegünstigung bildet, und den «*droits*» aus den immaterialgüterrechtlichen Verträgen, so wird die Meistbegünstigung spielen. Resultiert keine Kongruenz, ist die vorne gestellte Frage mit einem Nein zu beantworten.

3.1 – Die ISA bezwecken eine Förderung der Kapitalinvestitionen, indem sie diesen einen gewissen völkerrechtlichen Schutzrahmen gewähren, beziehungsweise den bereits bestehenden umschreiben. Der «*Standard Draft*», den die Schweiz bislang mit geringen Änderungen durchzusetzen vermochte, enthält Regeln über die Zulassung (Art. 1), die allgemeine Behandlung und den Schutz der Investitionen (Art. 2), den freien Transfer der Investitionserträge, der laufenden Kapitalrückzahlungen und der Liquidationserlöse (Art. 3), die Nationalisierung und die Entschädigung (Art. 4), die Anwendbarkeit des ISA auf Investitionen, die vor dem Abschluss des ISA vorgenommen wurden (Art. 5), den Vorbehalt von günstigeren Abreden zwischen Investor und Gaststaat (Art. 6), stipuliert das Subrogationsprinzip (Art. 7), definiert die wesentlichsten verwendeten Begriffe (Art. 8) und sieht die obligatorische zwischenstaatliche Schiedsgerichtsbarkeit vor (Art. 9). Wie bereits erwähnt, ist die Meistbegünstigungsklausel in Artikel 2 untergebracht, dessen Absätze 1 und 2 folgenden Wortlaut haben:

(1) *Protection*: Each Contracting Party shall protect within its territory investments made in accordance with its legislation by nationals or companies of the other Contracting Party and shall not impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, extension, selling and, should it so happen, liquidation of such investments. In particular, each Contracting Party shall endeavour to grant the necessary permits in connection with such investments and with the carrying out of contracts of licence and technical, commercial or administrative assistance. Each Contracting Party shall also, wherever needed, endeavour to issue the necessary authorizations with regard to the activities of consultants and other qualified persons of foreign nationality.

(2) *Treatment*: Each Contracting Party shall in particular ensure fair and equitable treatment within its territory to the investments of the nationals or companies of the other Contracting Party. This treatment shall be at least equal to that granted by each Contracting Party to investments made within its territory by its own nationals or companies or nationals or companies of the most favoured nation, if the latter is more favourable.

Bei Betrachtung der im zweiten Satz von Absatz 2 figurierenden Meistbegünstigungsklausel fällt auf, dass sie ihren Gegenstand mit «*this treatment*», umschreibt und damit auf den ersten Satz verweist, welcher das «*fair and equitable treatment*» vorschreibt. Das «*in particular*» verbindet diesen letzteren Satz nun aber wiederum mit dem ersten Absatz, der im Sinne der Marginale «*protection*» einen generellen Schutz der Investitionen stipuliert und eine ganze Reihe weiterer Forderungen aufstellt.

Diese Interdependenz der Termini «*protection*», «*fair and equitable treatment*» und «*this treatment*» ist bei der Eruierung des Gegenstandes der Meistbegünstigungsklausel zu berücksichtigen. Sie sind zwar alle auch der Umgangssprache angehörig; im vorliegenden Falle wird jedoch ihr spezifischer semantischer Inhalt nicht gelöst aus ihrem besonderen Zusammenhang zu ermitteln sein.



Obwohl zwar der Aufbau von Artikel 2 ISA die «protection» als Oberbegriff verwendet, was aus der Zielsetzung des Investitionsschutzes verständlich ist, steht rechtslogisch das «fair and equitable treatment» im Zentrum. Diese Stellung wird ihm denn auch in Ziffer 3 der Botschaft des Bundesrates betreffend den Abschluss von Abkommen über den Schutz und die Förderung der Kapitalinvestitionen vom 24. Mai 1963 (BBl 1963 I 1193), in Artikel 1 des *Projet de Convention sur la protection des biens étrangers* der OECD aus dem Jahre 1965 und im Mustervertrag der Bundesrepublik Deutschland für ein ISA eingeräumt.

Die Formel «fair and equitable treatment», beziehungsweise «traitement juste et équitable», ist, ausgehend von einer Reihe von Freundschafts- und Handelsverträgen, welche die USA in den fünfziger Jahren abgeschlossen haben, über die sogenannte *Abs-Shawcross Draft Convention Investments Abroad* und die Vorarbeiten zum erwähnten OECD-Projekt in unseren ISA-Mustervertrag gelangt. Was unter ihr im Zusammenhang mit Investitionen zu verstehen ist, macht namentlich der Kommentar zum erwähnten OECD-Projekt deutlich.

«L'expression 'traitement juste et équitable', qui figure habituellement dans les accords bilatéraux traitant de ces questions, désigne le régime que chaque Etat doit normalement réserver, d'après le droit international, aux biens des ressortissants étrangers.»

Ein früherer Kommentar des OECD-Rechtsberaters sagt sogar noch deutlicher «Ce standard exigé se conforme en fait au 'standard minimum' du droit international coutumier».

Damit wird der klassische völkerrechtliche Grundsatz angesprochen, wonach die Staaten gehalten sind, die sich auf ihrem Gebiet befindlichen Fremden und ihre Eigentum in Übereinstimmung mit dem sogenannten internationalen Mindeststandard zu behandeln, das heisst sie haben dem Ausländer ein Minimum an persönlichen, prozessualen und wirtschaftlichen Rechten zu gewähren.

Was den Inhalt des Mindeststandards betrifft, so kann man sich im vorliegenden Zusammenhang auf die Behandlung des Eigentums beschränken, spricht doch Artikel 2 ISA vom «fair and equitable treatment... to the investments». Folgende Punkte sind dabei wesentlich: Das Eigentum des Ausländers darf nur gegen prompte, adäquate und effektive Entschädigung verstaatlicht oder enteignet werden, wie dies noch speziell Artikel 4 ISA vorsieht. Darüber hinaus soll der Ausländer die Möglichkeit haben, sich gerichtlich privater Angriffe gegen sein Eigentum zu erwehren. Er hat überdies Anrecht auf einen polizeilichen Schutz seiner Person und seiner Güter im Falle von Unruhen, Notstandsmassnahmen usw., wobei es dieser letztere Schutz ist, der zu Beginn von Artikel 2 Absatz 1 ISA angesprochen wird. All dies zusammengenommen visiert nun die Formel «fair and equitable treatment». Doch, nicht nur das. Da sie in einem Vertrag figuriert, der die Behandlung ausländischer Investitionen zum Inhalt hat, und der in diesem Rahmen auch Obligationen enthält, die über die Anforderungen des Mindeststandards hinausgehen (z. B. Art. 3), drückt sie überdies die Verpflichtung zur Beachtung der übrigen einschlägigen Vertragsklauseln nach Treu und Glauben aus. Man kann sich nun allerdings fragen, wo hier noch Raum für eine Meistbegünstigung ist. Es liegt auf der Hand, dass ein Staat sie nicht bemühen muss, um die Anwendung des Mindeststandards zu erlangen. Sie kommt jedoch dann zum Tragen, wenn der Gaststaat einem Drittstaat im Rahmen der Behandlungsweisen des Mindeststandards und der übrigen Klauseln des ISA eine Besserstellung gewährt.

Denkbar wären etwa Zusagen hinsichtlich höherer Entschädigungen bei Verstaatlichungen oder bei Schäden infolge von Unruhen als sie das Völkergewohnheitsrecht vorsieht oder eingeräumte Vorteile bei der Ausstellung von Bewilligungen im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Sätze 2 und 3 ISA.

Bleibt noch abzuklären, was mit dem Terminus «investments» gemeint ist. Was im Rahmen des ISA als Investition gelten soll, ist in Artikel 8 umschrieben. Ein zusätzliches Element, das im vorliegenden Zusammenhang noch wesentlich werden wird, ist die Tatsache, dass der Investition regelmässig der Willensakt zugrunde liegt, einen Wert in einem bestimmten Staat nutzbringend anzulegen. Sinn und Zweck des ISA ist es ja gerade, durch Festlegung völkerrechtlicher Regeln zu einem positiven Investitionsklima beizutragen und damit den erwähnten Willensakt zu erleichtern.

Als Ergebnis der Auslegung wird man mithin festhalten können, dass als «matière» der Meistbegünstigungsklausel in Artikel 2 Absatz 2 ISA zu bezeichnen ist: Die Behandlung von Investitionen, das heisst willentlich angelegter Werte, nach dem völkerrechtlichen Mindeststandard und nach den übrigen einschlägigen Regeln des ISA.

3.2 – Es stellt sich nun die Frage, welches die Rechte sind, die die Mitgliederstaaten der PVUE, der BUe und des WUA sowie die Partner bilateraler Abreden auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts beanspruchen können.

Was zunächst die drei grossen multilateralen Übereinkommen betrifft, so haben auch sie, wie die ISA, eine Schutzfunktion und ein Objekt dieses Schutzes, nämlich die Immaterialgüterrechte. Dieser Schutz wird namentlich deshalb nötig, weil die potentielle Ubiquität der geistigen Güter es ermöglicht, diese in vielen Ländern zu nutzen. Während bei den körperlichen Sachen und bei vertraglichen Beziehungen jeglicher Art die Internationalität der Beziehungen vom Willen des Rechtsträgers abhängt, ergibt sie sich bei den immateriellen Gütern unmittelbar aus ihrem Wesen. Wo immer Immaterialgüter zur Kenntnis gelangen, strecken viele nach ihnen die Hände aus. Der deshalb vorgesehene Schutz soll in möglichst vielen Staaten spielen und zwar unabhängig davon, ob in diesen mit dem Schöpferstaat nicht identischen Staaten eine rechtsbegründende Handlung vorgenommen wird oder nicht. Dies ist das erste Ziel der genannten Übereinkommen. Darüber hinaus soll im Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit der Beziehungen zwischen den Schöpfern von Immaterialgütern und deren Benützern international ein möglichst einheitliches Regelgefüge geschaffen werden. Der diesen Zielen dienende Rechtsschutz ist ziemlich komplexer Natur und beruht im wesentlichen auf den beiden Prinzipien: Inländerbehandlung und vertrageseigenes Recht. Die Inländerbehandlung wurde namentlich deshalb nötig, weil die nationalen Gesetze Ausländern den Erwerb von Rechten an Erfindungen und Werken der Literatur und Kunst nur unter Vorbehalt des Gegenrechts zusprachen. Auch wenn also auch hier die Vertragsstaaten Anrecht auf den Schutz gewisser Güter ihrer Angehörigen auf dem Territorium der anderen Vertragsstaaten haben, so macht ein Vergleich des Schutzsystems der drei Übereinkommen mit demjenigen des ISA grundlegende Unterschiede deutlich. Vorweg ist wesentlich, dass die Übereinkommen anerkanntermassen nicht beanspruchen, Kodifizierungen des einschlägigen völkergewohnheitsrechtlichen Fremdenrechts zu sein. Die Tatsache, dass die nationalen Gesetze Reziprozität vorsahen und es bisweilen immer noch tun, macht dies deutlich, hat doch die Reziprozitätsvoraussetzung im völkergewohnheitsrechtlichen Fremdenrecht keinen Platz. Ein weiterer wichtiger Unterschied liegt in der Methodik, mit der der Schutz verwirklicht wird, nämlich in der umfassenden Stipulierung von relativ detailliertem Konventionsrecht im Sinne einer *loi uniforme*. Diese Regelungsweise findet im ISA keine Parallele. Grundlegend wird nun aber sein, dass die Schutzobjekte verschiedenartig sind. Die Immaterialgüterrechte im Sinne der Übereinkommen sind keine Investitionen im Sinne des ISA, da sie, wie bereits ausgeführt, ihre Internationalität nicht aus einem Willensakt, sondern aus ihrer eigenen Natur schöpfen. Die drei Übereinkommen wurden denn auch nicht geschaffen, damit Immaterialgüter ins Ausland verpflanzt werden, sondern weil sie sich

ungehindert ins Ausland ausdehnen, währenddem die Motivation bei den ISA die ist, einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, der den auf die Investition gerichteten Willensakt positiv beeinflussen soll. Die getroffene Feststellung ist nicht im Widerspruch zur Tatsache, dass Artikel 8 ISA Immaterialgüter als Investitionen bezeichnet, werden doch jene zu Investitionen im Sinne des ISA, wenn Rechte an ihnen an Angehörige des anderen Vertragsstaates oder an dort bereits bestehende schweizerische Anlagen vertraglich, das heisst durch eine Willensäusserung, abgetreten werden.

Was nun das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 (SR 0.232.149.136) angeht, so mildert es den Ausübungszwang dahingehend, dass die Ausübung in einem der Vertragsstaaten durch deren Staatsangehörige als Ausführung im anderen Vertragsstaat gilt. Da die Ausführung wohl die Erteilung einer Lizenz oder eine Direktinvestition mit sich bringt, hat das genannte Übereinkommen demnach eher einen auslandsinvestitionshemmenden Charakter und kann deshalb keinesfalls mit dem Schutzsystem eines ISA auf eine Stufe gestellt werden. Letztere Feststellung dürfte mutatis mutandis namentlich auch auf die Verträge über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen zutreffen.

Durch sie soll verhindert werden, dass auf das Ursprungsland hinweisende Bezeichnungen im anderen Vertragsstaat für Erzeugnisse benützt werden, die nicht aus dem Ursprungsland stammen. Sie tendieren damit zum Gebiet des unlauteren Wettbewerbs, was sie mit den ISA schon gar nicht mehr vergleichbar macht.

3.3 – Zusammenfassend wird deshalb festzuhalten sein, dass sich der Gegenstand, «la matière», der Meistbegünstigungsklausel im ISA mit den aus den bi- und multilateralen Verträgen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums resultierenden Rechten nicht deckt. ISA-Vertragspartner werden deshalb gestützt auf die Meistbegünstigungsklausel auch keine Behandlung nach den genannten bi- und multilateralen Verträgen fordern können.

## I Patentrecht

### *PatG Art. 47 Abs. 1*

#### *Entschuldbarkeit der Fristversäumnis*

- Nichts rechtfertigt, eine Säumnis während des Patenterteilungsverfahrens nachsichtiger zu beurteilen, als nach Erteilung des Patents.
- Es besteht kein Grund, ein einmaliges Versehen einer sonst zuverlässigen Angestellten wegen der europäischen Rechtsharmonisierung zu entschuldigen; auch Art. 122 Abs. 1 EPUe nimmt keine Rücksicht darauf, ob eine Hilfsperson im allgemeinen zuverlässig arbeite.
- Ein Irrtum darüber, ob der schweizerische Vertreter oder der deutsche Zwischenvertreter für die Zahlung der Jahresgebühren Sorge, ist nicht entschuldbar.

*Caractère excusable de l'inobservation d'un délai*

– *Il ne se justifie pas d'apprécier une faute avec plus d'indulgence au cours de la procédure de délivrance du brevet qu'après la délivrance de celui-ci.*

– *L'harmonisation du droit sur le plan européen ne constitue pas une raison d'excuser une erreur unique d'une employée ordinairement fiable; l'art. 122 al. 1 CBE ne prend pas en considération, lui non plus, le fait qu'une employée travaille en général de manière sûre.*

– *Une erreur consistant à ignorer que le mandataire suisse ou de l'intermédiaire allemand est chargé du paiement des taxes annuelles n'est pas excusable.*

PMMBl 19 (1980) I 73, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 11. Juni 1980 i.S. Pfaudler Werke und CX Corporation gegen das Amt (WE 477/78).

*PatG Art. 47 Abs. 1; PatV. Art. 10 Abs. 5 und Art. 40 Abs. 4*

*Sind mehrere Prioritäten beansprucht, so sind alle Prioritätsbelege innert 16 Monaten seit dem frühesten Prioritätsdatum einzureichen.*

*Wiedereinsetzung in die Frist, wenn die Belege vom Erstanmeldeamt trotz mehrmaliger Mahnung nicht rechtzeitig ausgestellt worden sind.*

*Lorsque plusieurs priorités sont revendiquées, tous les documents de priorité doivent être produits dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne.*

*Réintégration dans le délai, l'office auprès duquel la demande de brevet la plus ancienne a été déposée n'ayant pas établi les documents à temps en dépit de sollicitations répétées.*

PMMBl 19 (1980) I 71, Verfügung des Amtes vom 8. August 1980 (WE 498).

*PatG Art. 47 Abs. 1*

*Entschuldbarkeit der Fristversäumnis*

– *Die schweizerische Praxis zu Art. 47 Abs. 1 PatG weicht nicht ab vom Wortlaut des Art. 122 Abs. 1 EPUe; daher besteht kein Grund, diese Praxis wegen der europäischen Rechtsvereinheitlichung zu ändern.*

– *Der entgegenkommende Wortlaut des Art. 47 PatG rechtfertigt keineswegs, diese Bestimmung auch noch besonders nachsichtig anzuwenden.*

– *Dem rechtskundigen Beauftragten des Patentinhabers musste bekannt sein, dass er für die Zahlung der Jahresgebühr keiner Vollmacht*

*bedurfte; daher ist erst recht nicht entschuldbar, dass er die Gebühr nicht vor Ablauf der Zahlungsfrist entrichtete, sondern darüber hinaus die Vollmacht abgewartet hat.*

*Caractère excusable de l'inobservation d'un délai*

– *La pratique suisse relative à l'art. 47 al. 1 LBI ne déroge pas à l'art. 122 al. 1 CBE; l'harmonisation du droit sur le plan européen ne constitue donc pas une raison de modifier cette pratique.*

– *La clémence de l'art. 47 LBI ne justifie aucunement qu'en plus cette disposition soit appliquée avec une indulgence particulière.*

– *Le mandataire du breveté, qui connaît le droit, devait savoir qu'il n'avait pas besoin de procuration pour payer la taxe annuelle; c'est pourquoi il n'est pas excusable d'avoir omis de verser la taxe avant l'échéance du délai de paiement, attendant pour ce faire d'être en possession de la procuration.*

PMMBI 19 (1980) I 75, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 18. Juni 1980 i.S. US-Department of Energy gegen das Amt (WE 481).

*PatG Art. 47 Abs. 1*

*Als zurückgenommen geltende Patentanmeldung*

– *Wiedereinsetzung in den früheren Stand ist auch möglich, wenn die Anmeldung – wie im Falle des Art. 24 Abs. 1 PCT bzw. 124 Abs. 1 PatV – wegen Versäumung der Frist «als zurückgenommen gilt».*

*Zum Begriff der Hilfspersonen*

– *Hilfsperson ist jedermann, dem bei Ausübung der patentrechtlich befristeten Handlung eine Hilfsfunktion zukommt.*

– *Dass die Handlung nicht zum gewünschten Erfolg führt, ändert nichts an der Stellung als Hilfsperson.*

*Demande le brevet considérée comme retirée*

– *La réintégration en l'état antérieur est également possible lorsque la demande est «considérée comme retirée» par suite de l'inobservation d'un délai – comme dans le cas de l'art. 24 al. 1 PCT ou de l'art. 124 al. 1 OBI.*

*Notion de l'auxiliaire*

– *Par auxiliaire il faut entendre toute personne à qui incombe une fonction d'assistance dans l'exécution de l'action assujettie à un délai en vertu de la loi sur les brevets.*

– *Que l'action n'aboutisse pas au résultat souhaité n'altère en rien la qualité d'auxiliaire.*

PMMBl 19 (1980) I 57, Verfügung des Amtes vom 23. Mai 1980 (WE 490).

*PatG Art. 47 Abs. 1*

*Mangelhafte Postbeförderung und Sorgfaltspflicht des Gesuchstellers.*  
– Die Wiedereinsetzung ist gerechtfertigt, wenn die Fristüberschreitung die Folge mangelhafter Beförderung ist und dem Gesuchsteller weder in bezug auf die in Rechnung gestellte Dauer der Postbeförderung noch in bezug auf den Zustand der übermittelten Akten mangelnde Sorgfalt vorgeworfen werden muss.

– Dauer der Postübermittlung.

– Die erforderliche Sorgfalt beurteilt sich nicht nach der günstigsten Dauer der Postübermittlung.

*Transmission postale défectueuse et diligence du requérant.*

– La réintégration en l'état antérieur est justifiée lorsque l'inobservation du délai est due à une transmission postale défectueuse et que la diligence du requérant n'est prise en défaut ni quant à la durée présumée de l'acheminement postal, ni quant à l'état formel du dossier en cause.

– Durée de transmission du courrier: estimation.

– La diligence requise ne s'apprécie pas en fonction d'une durée de transmission postale optimale.

PMMBl 19 (1980) I 59, Verfügung des Amtes vom 9. Mai 1980 (WE 488).

*PatG Art. 50, Art. 58 Abs. 2, Art. 143 Abs. 2 lit. c; PatV Art. 68 Abs. 2*

*Ist die Erfindung im Patentgesuch nicht genügend dargelegt, so kann dieser Mangel unabhängig davon und ohne dass die Prüfungsstelle sich zu äussern braucht, ob die übrigen für die Erteilung des Patentes erforderlichen Bedingungen erfüllt sind, beanstandet werden und die Zurückweisung des Patentgesuches rechtfertigen.*

*Für die am 1. Januar 1978 bereits hängigen Patentgesuche ist Art. 50 PatG gemäss Änderungsgesetz vom 17. Dezember 1976 anwendbar. Art. 143 Abs. 2 lit. c PatG erstreckt sich nicht auf die vorliegende Frage; insbesondere muss die Erfindung in den ursprünglichen Gesuchsunterlagen offenbart sein.*

*Lorsque l'exposé de l'invention est insuffisant, ce défaut peut être notifié et motiver un rejet de la demande, indépendamment des autres conditions à remplir pour obtenir un brevet et sans que l'Examineur se prononce à leur sujet.*

*Pour les demandes de brevet pendantes le 1er janvier 1978, c'est l'art. 50 tel que modifié par la loi du 17 décembre 1976 qui est applicable. L'art. 143 al. 2 litt. c LBI ne s'étend pas à cette question; en particulier, l'exposé de l'invention doit être contenu dans les pièces initiales de la demande.*

PMMBI 19 (1980 I 63, Entscheid der II. Beschwerdekammer vom 22. Juli 1980 i. S. Seiko gegen das Amt.

*Aus den Erwägungen:*

2. – Du contenu des trois notifications émises par l'Examinateur, il appert que les objections formulées ont porté notamment sur deux points:

a) Les pièces techniques primitives ne contiennent pas de matière qui permettrait d'amender la revendication de telle façon qu'elle définisse une invention brevetable par rapport à l'état de la technique mis au jour par la recherche d'antériorités;

b) Les moyens permettant d'atteindre les effets visés ne sont pas exposés dans les pièces de la demande.

Pour la requérante, la conséquence logique de ces deux objections se résumait en l'alternative suivante:

– ou bien elle complétait ses pièces et sa demande avait des chances d'aboutir à la délivrance du brevet moyennant un report de la date de dépôt ordonnée conformément à l'art. 58 LBI;

– ou bien elle cherchait à modifier sa revendication de manière que celle-ci définisse une invention brevetable, mais sans pour cela aller au-delà du contenu des pièces initiales, afin d'éviter le report de la date de dépôt.

C'est cette seconde solution qu'a choisie Seiko, qui confirme du reste dans son acte de recours, son refus de voir la date de dépôt de sa demande reportée. Il faut toutefois remarquer que pour toutes les versions amendées de pièces techniques produites en réponse aux notifications comme pour les pièces originales, l'Examinateur a maintenu l'objection b) ci-dessus, indépendamment de la question du report de la date de dépôt. L'absence même d'un exposé technique suffisant dans la description excluait toute interprétation significative des amendements apportés à la revendication et, partant, toute possibilité d'argumentation précise sur la base de laquelle l'Examinateur aurait été en mesure de prononcer un tel report. On ne saurait dès lors lui tenir grief d'avoir fondé sa décision exclusivement sur l'art. 50 LBI et d'avoir ainsi rejeté la demande dans sa totalité sans régler au préalable la question de la date de dépôt. Au demeurant, un report de la date de dépôt prononcé en raison de modifications apportées à la revendication et tombant sous l'art 58, 2<sup>e</sup> al. LBI n'implique nullement que les dispositions de l'art. 50 LBI s'en trouvent automatiquement satisfaites: même s'il avait pu prononcer ce report, l'Examinateur n'aurait pas pour autant pu se dispenser de voir ensuite si une décision de rejet analogue à celle qui a conduit au présent recours s'imposait ou non. L'exigence selon l'art. 50 LBI est une condition sine qua non de délivrance du brevet, indépendante des autres (art. 68, 2<sup>e</sup> al. OBI), ce que corrobore en quelque sorte l'art. 26, 1<sup>er</sup> al. LBI, puisqu'il contient aux chiffres 3 et 3 bis deux causes bien distinctes de nullité du brevet, correspondant respectivement aux art. 50 et 58, 2<sup>e</sup> al. LBI.

3.1. – C'est le 20 novembre 1978 que l'Examineur a rendu la décision attaquée, c'est-à-dire après que fut entrée en vigueur la loi révisée sur les brevets d'invention (LBI). La demande quant à elle a été déposée en 1974, donc sous l'empire de l'ancienne loi (aLBI); elle est ainsi touchée par l'art. 143 LBI, qui dispose qu'en règle générale les demandes pendantes au 1<sup>er</sup> janvier 1978 sont régies par le nouveau droit, sauf en ce qui concerne certaines situations telles que la brevetabilité, pour laquelle s'applique l'ancien droit si les conditions dont elle dépend sont plus favorables.

L'art. 50 LBI n'impose pas une condition de brevetabilité mais il pose une exigence quant à la présentation et au contenu des pièces de la demande, indispensable à l'octroi du brevet; pour cette raison, l'art. 143, 2<sup>e</sup> al., let. c LBI n'est pas applicable en l'espèce. Cependant, lorsqu'il se penche sur l'utilisation industrielle de l'invention, condition essentielle de brevetabilité selon l'art. 1<sup>er</sup>, 1<sup>er</sup> al. LBI, l'Examineur peut être amené à prendre en compte non seulement la revendication qui définit l'invention, mais aussi la description qui l'expose et qui au besoin le renseigne sur l'interprétation voulue par le requérant (art. 51 LBI). De la nature de cet exposé, de son degré de clarté et d'exhaustivité peut ainsi dépendre le jugement que tout homme de l'art est appelé à porter sur les possibilités d'utilisation de l'invention; l'art. 26, 6<sup>e</sup> al. OBI est significatif à cet égard. Or, si l'on considère l'intention du législateur manifestée par l'adjonction, au projet de loi contenu dans le Message du 24 mars 1976 (FF 1976 II 1), de la disposition selon l'art. 143, 2<sup>e</sup> al., let. c LBI – disposition au reste toute transitoire –, il y a lieu d'interpréter celle-ci de façon large; la 1<sup>e</sup> Cour civile du Tribunal fédéral dans un récent arrêt penche nettement dans ce sens (FBDM 1980 I 28 = ATF 105 II 302, consid. 2 b). Dès lors que l'exposé selon l'art. 50 LBI peut constituer l'une des données décisives pour juger de l'utilisation industrielle et par là même l'une des «conditions» dont dépend la brevetabilité de l'invention, il convient de comparer les deux libellés de cet article.

3.2. – Sur le fond, les versions respectives du premier alinéa des art. 50 LBI et aLBI diffèrent en ce que l'ancienne restreignait l'ampleur de l'exposé à la «description», alors que la nouvelle l'étend à l'ensemble de «la demande de brevet». Quelles que soient l'interprétation à donner à cette dernière expression et l'acception quelque peu floue du terme «description» dans l'ancien droit, il est évident que la teneur actuelle de cet article n'est en tous cas pas plus restrictive que l'ancienne (cf. Message précité, page 81, ad art. 50). Il en résulte que la loi révisée peut être considérée sous ce rapport comme plus favorable au requérant et que c'est elle qu'en tout état de cause il sied d'appliquer.

3.3. – En tant que condition nécessaire à l'octroi du brevet, la disposition selon l'art. 50 LBI oblige le requérant à produire des pièces qui soient à la fois suffisamment claires et complètes pour que l'homme du métier puisse exécuter l'invention. Si seule la clarté des pièces donne lieu à objection, sans que leur contenu matériel soit mis en cause, le requérant peut remédier au défaut signalé en répondant de manière appropriée à la notification ad hoc de l'Examineur; aucune conséquence particulière ne découlera d'une telle régularisation. Mais si l'objection porte sur une insuffisance dans le contenu des pièces, toute adjonction nécessaire au comblement de lacunes entraînera un report de la date de dépôt de la demande en vertu de l'art. 58, 2<sup>e</sup> al. LBI. De la sorte, la disposition de l'art. 50 LBI s'en trouvera réputée satisfaite au jour même du dépôt admis. C'est-à-dire à la date à laquelle il faut se référer pour juger de tous les aspects de la brevetabilité de l'invention.

Tel ne semble pas avoir toujours été le cas sous l'ancien droit. A l'époque en effet, la pratique des Examineurs consistait apparemment à exiger que les pièces techniques répon-



dent à l'exigence de l'art. 50, 1<sup>er</sup> al. aLBI dans leur état au jour de la publication de la demande (art. 98 aLBI), sans plus. A la connaissance de la Chambre de recours et nonobstant un arrêt rendu en 1908 sous l'empire de la loi du 29 juin 1888 (ATF 34 II 338–344), aucun juge saisi d'une action en nullité selon l'art. 26, 1<sup>er</sup> al., 3<sup>e</sup> aLBI ne s'est jamais prononcé sur le bien-fondé de cette pratique ni n'a soulevé la question de la date à laquelle il convenait que l'«exposé d'invention» (aujourd'hui «fascicule du brevet») fût jugé complet sous ce rapport (date de délivrance du brevet ou date de dépôt?). La teneur même de l'art. 58 aLBI paraît expliquer la pratique en usage sous l'ancien droit, par laquelle on tolérait toute adjonction à la description sans report de date aussi longtemps que les revendications (et les sous-revendications) demeureraient intactes; elle ne saurait être cependant approuvée, ne serait-ce qu'en raison des abus qu'elle a pu engendrer: tout requérant n'ayant pas encore été en mesure d'exécuter son invention au jour du dépôt de sa demande se voyait alors arbitrairement concéder un sursis de plusieurs mois pour réaliser concrètement l'idée de base contenue dans la demande, c'est-à-dire pour parfaire son travail et en compléter l'exposé. Aussi cette pratique ne saurait-elle justifier qu'en l'occurrence on en fasse bénéficier la recourante en arguant de son caractère «plus favorable». Rien ne justifie l'abandon, apparent ou réel, du principe de la date unique pour juger tant de la brevetabilité de l'invention que de l'état et du contenu des pièces nécessaires à l'octroi du brevet, d'autant que la doctrine relative au droit des brevets européen abonde dans ce sens (cf. p. ex. F. Panel, «La Protection des inventions en droit européen», page 111). Une exception toutefois s'impose et se justifie: l'exposé de l'état de la technique (art. 26, 2<sup>e</sup> al. OBI) ne peut être objectivement considéré comme connu qu'après l'établissement du rapport de recherche; il doit donc être au besoin complété au cours de l'examen, sans répercussion sur la date de dépôt de la demande.

*PatG Art. 51; VwvG Art. 29; PatV. Art. 67 Abs. 2*

*Untaugliche Definition der beanspruchten Erfindung.  
Keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör.*

*Définition incorrecte de l'invention revendiquée.  
Pas de violation du droit d'être entendu.*

PMMBI 19 (1980) I 30, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 4. Dezember 1979 i.S. F. R. gegen das Amt.

*PatG Art. 76 Abs. 1; Prozessrecht (Wallis)*

*Für Entscheidungen betreffend vorsorgliche Massnahmen ist der Präsident des Kantonsgerichtes zuständig.*

*Les décisions sur requête de mesures provisionnelles ressortissent au Président du Tribunal cantonal.*

Entscheid des Präsidenten des Kantonsgerichtes des Kantons Wallis vom 12. Januar 19793 i.S. H.D. gegen A.SA.

*Aus den Erwägungen:*

1. Quant à la compétence, il est de jurisprudence que les contestations civiles relatives aux brevets d'invention (LBI) sont de la compétence du Tribunal cantonal tant pour l'instruction que pour le jugement (RVJ 1970 p. 25 et LFBI art. 78–75).

Vu l'art. 346 CPCV et considérant que seul le Tribunal cantonal peut être compétent quant au fond, les décisions sur requête de mesures provisionnelles ressortissent au Président du Tribunal cantonal...

*PatG Art. 91, Art. 92 und Art. 94*

*Pflicht zur Amtsverschwiegenheit*

*– Geltung für Mitglieder ausserparlamentarischer Kommissionen, hier der Beschwerdekammern des BAGE.*

*– Zeugenaussagen über Tatsachen, die unter das Amtsgeheimnis fallen, nur mit Ermächtigung der Wahlbehörde, hier des Bundesrates.*

*Devoir de garder le secret de fonction*

*– Portée pour des membres de commissions fédérales extra-parlementaires, ici les Chambres de recours de l'OFPI.*

*– Témoignages sur des faits qui font l'objet du secret de fonction seulement avec l'autorisation de l'autorité qui nomme, ici le Conseil fédéral.*

PMMBl 19 (1980) I 65, Auskunft des Amtes vom 30. Juli 1980.

*PatG Art. 143 Abs. 3 und Art. 144*

*Das Anmeldedatum kann nicht bloss in bezug auf die bisher nicht patentierbaren Teile des Patentgesuches auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des revidierten Gesetzes verschoben werden.*

*Ein Patentgesuch, dessen Anmeldedatum gemäss Art. 144 PatG auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des revidierten Gesetzes verschoben wurde, ist kein beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits hängiges Patentgesuch.*

*La date de dépôt ne peut être reportée au jour de l'entrée en vigueur de la loi révisée que pour les seules parties de la demande de brevet jusqu'à exlues du brevet.*

*Une demande de brevet, dont la date de dépôt a été, conformément à l'art. 144 LBl, reportée au jour de l'entrée en vigueur de la loi révisée, n'est pas une demande de brevet déjà pendante lors de l'entrée en vigueur de cette loi.*

PMMBl 19 (1980) I 39, Entscheid der I. Beschwerdekammer vom 14. März 1980 i. S. Sandoz gegen das Amt.

*Aus den Erwägungen:*

2. – Wie die Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift richtig feststellt, läuft die Beurteilung der Beschwerde auf die Beantwortung der folgenden beiden Fragen hinaus:

– Ist ein vor dem 1. Januar 1978 eingereichtes Patentgesuch, dessen Anmeldedatum wegen Art. 144 Abs. 1 PatG auf diesen Zeitpunkt verschoben wurde, als am 1. Januar 1978

«hängig» zu betrachten oder nicht (wobei bejahendenfalls laut Art. 143 Abs. 3 PatG keine Recherchegebühr zu zahlen wäre)?

– Können Patente mit mehreren Anmeldedaten erteilt werden?

In beiden Fällen geht es nicht um die Gewährung oder Verweigerung von Schutzrechten; vielmehr wirken sich die unterschiedlichen Auffassungen der Prüfungsstelle einerseits und der Beschwerdeführerin andererseits allein in finanzieller Hinsicht aus (Recherchegebühr; zusätzliche Gebühren und Umtriebe im Fall der Einreichung eines Teilgesuches).

3. – Die Beschwerdeführerin räumt ein, dass eine Vorschrift, welche die Erteilung eines Patentes mit mehreren Anmeldedaten gestattete, zwar fehle; doch vertritt sie die Auffassung, dass hier eine echte Gesetzeslücke vorliege.

Dazu ist zu bedenken, dass das Anmeldedatum eines Patentgesuches für viele Fragen ausschlaggebend ist (vgl. die Aufzählung bei Blum-Pedrazzini, Patentrecht, Band III, 321/22). Für gewisse Fragen wäre eine Lösung, welche die Möglichkeit vorsieht, ein Patent mit mehreren Anmeldedaten zu erteilen, durchaus denkbar, wie ja auch verschiedene Prioritätsdaten in Betracht fallen können (Art. 10 Abs. 5 PatG). Es wären hier etwa die Festlegung des Standes der Technik, die Priorität, das Mitbenützungrecht und die Doppelpatentierung zu nennen. Für andere Fragen sind hingegen mehrere Anmeldedaten nicht ohne weiteres denkbar, so etwa für die Schutzdauer (Art. 14 PatG) und für das Fälligkeitsdatum der Jahresgebühren (Art. 42 PatG). Jedenfalls setzen die einschlägigen Vorschriften zweifellos *ein* Anmeldedatum voraus, wie auch Art. 58 Abs. 2 PatG, wonach das ursprüngliche Anmeldedatum bei einer Datumsverschiebung wegen mangelnder Offenbarung einer nachträglichen Änderung eines Anspruches in den ursprünglichen Unterlagen jede gesetzliche Wirkung verliert. Es stellt sich also die Frage, ob Art. 144 Abs. 2 PatG für den Fall einer Datumsverschiebung auf Grund von Art. 144 Abs. 1 PatG als Übergangsrecht eine andere Lösung vorsieht.

Bei einem am 1. Januar 1978 hängigen Patentgesuch mit Patentansprüchen für sowohl nach dem alten wie nach dem neuen Recht patentierbare Erfindungen als auch solchen, die nach dem alten Recht von der Patentierung ausgeschlossene Erfindungen betreffen, würde es eigentlich nahe liegen, das Patentgesuch in bezug auf die vor dem 1. Januar 1978 unzulässigen Patentansprüche zurückzuweisen. Für diese Patentansprüche hätte dann der Patentbewerber nach dem 31. Dezember 1977 ein neues Patentgesuch einzureichen, während das Patentgesuch mit den schon vor dem 1. Januar 1978 zulässigen Patentansprüchen ohne Verschiebung des Anmeldedatums aufrechterhalten bliebe. Anstelle dieser an sich konsequenten Lösung hat der Gesetzgeber in Art. 144 Abs. 2 PatG als Übergangslösung vorgesehen, dass für die vor dem 1. Januar 1978 nicht patentierbare Erfindung kein separates Patentgesuch eingereicht zu werden braucht, sondern dass das Patentgesuch mit dem zwar unzulässigen Patentanspruch unter Verschiebung des Anmeldedatums auf den Zeitpunkt von dem an die Erfindung patentierbar ist, aufrechterhalten werden kann. Bei dieser Lösung ist naturgemäss mit einer grösseren Anzahl von Patentgesuchen mit dem gleichen Anmeldedatum – eben dem 1. Januar 1978 – zu rechnen, und zwar auch von solchen, die gegenseitig älteres Recht im Sinne von Art. 7a PatG darstellen. Unter diesen Patentgesuchen musste deshalb eine Rangfolge bestimmt werden.

Das gleiche Problem hatte sich schon 1954 bei der damaligen Revision des Patentgesetzes gestellt, insbesondere wegen der Streichung des sogenannten «Textilparagraphen». Die damals getroffene Lösung (Art. 113 Abs. 2a PatG) hatte sich offenbar bewährt (sie wurde, wie der Botschaft vom 24. März 1976 ad Art. 144 zu entnehmen ist, «beim Inkrafttreten des Gesetzes von 1954 mit Erfolg angewendet»; vgl. BBl 1976 II 116); und sie wurde deshalb bei

der letzten Revision des Gesetzes übernommen, wobei es sich diesmal bei den «Erfindungen, die nach dem alten, nicht aber nach dem neuen Recht von der Patentierung ausgeschlossen sind», um die in Art. 2 Ziff. 2 bis 4 des PatG von 1954 angeführten Erfindungen handelte.

Die Ausführungen zu Art. 113 Abs. 2 (Art. III des Entwurfes) in der Botschaft von 1950 gelten also mutatis mutandis auch für Art. 144 Abs. 2 PatG. Diese letztere Bestimmung visiert danach nicht das Verhältnis von Patentansprüchen für bereits vor dem 1. Januar 1978 patentierbare Erfindungen zu im gleichen Patentgesuch vorliegenden Patentansprüchen für erst vom 1. Januar 1978 an patentierbare und deshalb eine Verschiebung des Anmeldedatums bedingende Erfindungen, sondern das gegenseitige Verhältnis von mehreren Patentgesuchen mit wegen Art. 144 Abs. 1 PatG verschobenem Anmeldedatum. Das ergibt sich aus folgendem Passus der Botschaft von 1950 ad Art. III (BBI 1950 I 1069), auf die somit auch in bezug auf Art. 144 PatG abzustellen ist: «in dieser Beziehung (Bestimmung des Vorranges) – aber nur in dieser Beziehung – soll das Datum massgebend sein, in welchem das Patentgesuch wirklich eingereicht worden ist». Demnach verliert das ursprüngliche Anmeldedatum eines Patentgesuches mit wegen Art. 144 Abs. 1 PatG verschobenem Anmeldedatum in allen andern Belangen (ausser der Bestimmung des Vorranges im Sinne von Art. 7a PatG) jede gesetzliche Wirkung, und die Erteilung eines Patentbeschlusses mit mehreren Anmeldedaten ist somit auch in diesem Fall nicht möglich.

Die Frage, ob die Erteilung von Patenten mit mehreren Anmeldedaten zulässig ist oder nicht, kann sich naturgemäss nur im Zusammenhang mit einer Verschiebung des Anmeldedatums stellen. Wie sich aus den vorangehenden Überlegungen ergibt, ist die Frage in beiden Fällen, in denen eine Datumsverschiebung überhaupt möglich oder notwendig sein kann (Art. 58 Abs. 2 und Art. 144 Abs. 1 PatG), zu verneinen. Es ist darum ganz allgemein festzustellen, dass das «Fehlen» einer Bestimmung, welche mehrere Anmeldedaten ein und desselben Patentgesuchs zuliesse, eine vom Gesetzgeber bewusst gewählte Lösung und keineswegs eine Gesetzeslücke darstellt, und dass es sich beim Schweigen des Gesetzes um ein sogenanntes «qualifiziertes Schweigen» (vgl. dazu etwa Th. Fleiner, Grundzüge des allg. schweiz. Verwaltungsrechts, S. 92) handelt. Dass der Gesetzgeber bewusst nicht mit einer Mehrzahl von Anmeldedaten rechnete, zeigt Art. 10 Abs. 5 PatV, der sehr wohl eine Regel für die Fristenberechnung im Falle mehrerer Prioritätsdaten enthält, nicht aber eine analoge Regelung für den Fall mehrerer Anmeldedaten. Schliesslich sei auch auf Blum-Pedrazzini, Patentrecht (Band I, Anm. 1 zu Art. 14 und Band III, Anm. zu Art. 56 sowie Anm. 5 zu Art. 58), hingewiesen, wo durchwegs von einem einzigen Anmeldedatum ausgegangen wird.

4. – Aus Erw. 3 hievor folgt ohne weiteres, dass das ursprüngliche Anmeldedatum im Falle seiner Verschiebung in bezug auf die «Hängigkeit» des Patentgesuches keine Wirkung mehr haben kann. Mit dem Eintritt der Rechtskraft der angefochtenen Verfügung wird das damit neu festgesetzte Anmeldedatum (1. Januar 1978) für die Frage der Hängigkeit massgebend. Da das zur Diskussion stehende Patentgesuch der amtlichen Vorprüfung unterstellt ist, muss dafür folglich die im neuen Recht vorgesehene Recherchegebühr (Art. 143 Abs. 3 PatG) entrichtet werden...

#### *PatV. Art. 126*

*Änderung der Patentansprüche vor einer Recherche internationaler Art.*

*– Voraussetzungen, unter denen Änderungen angenommen werden können.*

*Modification des revendications avant une recherche de type International.*

– *Conditions auxquelles des modifications peuvent être acceptées.*

PMMBI 19 (1980) I 77, Auskunft des Amtes vom 24. September 1980.

### *Prozessrecht*

*Zur Qualifikation des gerichtlichen Gutachters.*

*Question concernant la qualification d'un expert judiciaire.*

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 27. September 1979 i.S. L. S. AG gegen J. M. A. P.

### *Aus den Erwägungen:*

4.5. Die weitere Kritik des Beklagten richtet sich gegen die Person des Gutachters: Dieser sei als Patentingenieur einerseits überqualifiziert und andererseits unterqualifiziert und habe grundlegende Probleme verkannt. Es sei daher ein neues Gutachten durch einen Fachmann der Branche einzuholen. – Der hypothetische Fachmann ist zweifelsohne ein massgebliches patentrechtliches Beurteilungskriterium. Der gerichtliche Gutachter muss daher über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen. Mitnichten muss er aber deswegen selber ein Fachmann der einschlägigen Branche sein. Auch dieser kann realiter nicht mit dem hypothetischen Fachmann als Beurteilungskriterium gleichgesetzt werden, da sein Wissen durch den vorbekannten Stand der Technik und sein Können nach Massgabe der Fähigkeiten im Zeitpunkt des massgeblichen Stichtages bestimmt wird. Ein Fachmann der Branche ist für sich allein in der Regel auch nicht als Gerichtsexperte in Patentsachen geeignet, zumal er gleichzeitig über patentrechtliche Kenntnisse verfügen muss, die ihm in Anbetracht der Unbestimmtheit des Rechtsbegriffes der Erfindungshöhe vom Gericht nicht einfach eingegeben werden können. Mit Vorzug werden daher ausgewiesene und erfahrene Patentanwälte, in einfacheren Fällen allein und in fachtechnisch schwierigen Fällen unter Beigabe eines Fachmannes der Branche, als Experten bestellt (vgl. in diesem Sinne auch Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I S. 192/193).

Im vorliegenden Fall geht es um einfache geometrische und rechnerische Probleme. Besondere Fachkenntnisse hinsichtlich des Werkstoffes und der Fertigung waren für die Beurteilung der Erfindung nicht erforderlich, da diese Probleme sich hier nicht anders stellen als bei den vorbekannten Lösungen. Dass der zum Experten bestellte Patentanwalt Fritz A. Bovard, ein ausgewiesener Patentanwalt und erfahrener Gerichtsexperte, über die für die Beurteilung der in Frage stehenden Erfindung erforderlichen Qualifikationen nicht verfüge, kann ernsthaft nicht angenommen werden.

Entscheidend ist im übrigen, dass der Gutachter «sache réduire, pour ainsi dire, ses connaissances et ses capacités au stade de l'homme du métier moyen» (vgl. Pedrazzini, «L'arbitrage et le transfert de techniques: notes de droit suisse», in La Propriété Industrielle, November 1978, S. 278). Dies hat der Gutachter in seinem Gutachten getan. Dem vom Beklagten erhobenen Vorwurf der Über- und Unterqualifikation ist daher der Boden entzogen.

Damit besteht auch kein Grund für die Einholung eines neuen Gutachtens durch einen Fachmann der Branche; ob ein solcher bei der Beurteilung der Erfindungshöhe mitwirkte, ist

unerheblich (vgl. in diesem Sinne auch Entscheid des Bundesgerichtes vom 18. Mai 1976 i.S. L. gegen B., abgedruckt in Schweiz. Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1976, S. 167 ff.). Der Beklagte selber widerspricht sich, wenn er die Bestellung eines neuen Gutachters beantragt für den Fall, dass die Klage nicht gestützt auf das vorliegende Gutachten und die Akten abgewiesen werden sollte. Im übrigen legt er nicht dar und ist nicht ersichtlich, welche grundlegenden Probleme der Gutachter bei der Begutachtung verkannt haben soll. Dass es keine Lehrbücher zur Herstellung solcher Spielzeuge gibt, ist nicht entscheidend. Die Kenntnisse des Fachmannes auf Grund der Vorveröffentlichungen haben im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatentes ein Niveau erreicht, das für die Gewährung des Patentschutzes anstatt geringere sogar eher grössere Leistungen erwarten liesse. Demgegenüber hat der Gutachter jedenfalls keine zu hohen Anforderungen an den massgeblichen Fachmann gestellt, und seinen Schlussfolgerungen stimmen die fachkundigen Richter des Handelsgerichtes mit den vorstehend dargelegten Ergänzungen zu...

## II Muster- und Modellrecht

### *MMG Art. 2 und Art. 3*

*Künstliche Zähne, die aus zahntechnischen Gründen nicht der Natur entsprechen, sind keine gewerblichen Modelle im Sinne des Gesetzes.*

*Des dents artificielles dont la forme diffère de la forme naturelle pour des raisons de technique dentaire ne constituent pas des modèles industriels au sens de la loi.*

PMMBl 19 (1980) I 51, Verfügung des Amtes vom 14. April 1980

#### *Erwägungen:*

1. – Ein gewerbliches Muster oder Modell im Sinne des Gesetzes ist eine äussere Formgebung, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll (Art. 2 MMG). Es mag dahingestellt bleiben, ob die individuelle Anfertigung künstlicher Zähne bzw. von Zahnprothesen aller Art durch den Zahnarzt und Zahntechniker eine «gewerbliche Herstellung eines Gegenstandes» darstellt oder nicht.

2. – Durch die Stellungnahme des Hinterlegers wird nämlich bestätigt, dass die eingereichten Gebissmodelle bzw. künstlichen Zähne, als was sie im Hinterlegungsgesuch bezeichnet sind, auch sonst dem Gesetz nicht entsprechen. Soweit sie nämlich von der Natur abweichen, wird damit ein zahntechnisches Ziel, die Behebung von Beschwerden oder mindestens die Verbesserung der Kauwirkung verfolgt. Auch wenn damit in gewissen Fällen eine ästhetische Wirkung einhergehen mag, geht es doch in allererster Linie um die Erzielung eines Nützlichkeitszwecks, einer technischen Wirkung im Sinne des Art. 3 MMG, eines Ziels also, das vom Muster- und Modellschutz ausdrücklich ausgeschlossen ist.

Nachdem P. B. weder sein Hinterlegungsgesuch zurückgezogen hat, noch die Einwände des Amtes zu entkräften vermochte, sondern sie in seiner Stellungnahme vielmehr noch bekräftigte, wird

*verfügt:*

Das Hinterlegungsgesuch vom 14. Januar 1980 betr. «künstliche Zähne» wird zurückgewiesen.

### III Markenrecht

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

*Bezeichnung «Black & White» als Wortmarke*

– *Der Ausdruck «Black & White» bildet im Zusammenhang mit Kleidern und Schuhen eine beschreibende Angabe im Sinne eines Hinweises auf die Farbkombination «schwarz und weiss» oder «hell und dunkel».*

– *Eine aus zwei Farbbezeichnungen bestehende Wortmarke kann bezüglich Tabakwaren schutzfähig sein, bei Verwendung für Kleider jedoch wegen des klar erkennbaren Hinweises auf eine bestimmte Eigenschaft der Ware selbst zum Gemeingut gehören.*

– *Ein absoluter, von der Frage der Schutzfähigkeit unabhängiger Anspruch auf Eintragung einer berühmten Marke besteht nicht.*

*Marque verbale «Black & White».*

– *L'expression «Black & White» constitue, en rapport avec des habits et des chaussures, une indication descriptive dans le sens d'un renvoi à la combinaison de couleurs «noir et blanc» ou «clair et foncé».*

– *Une marque verbale consistant en l'indication de deux couleurs peut être susceptible de protection en rapport avec des produits de tabac et appartenir au domaine public lorsqu'elle est utilisée pour des habits, le renvoi dans ce cas à une qualité déterminée du produit étant clair.*

– *Un droit absolu à l'enregistrement d'une marque de haute renommée, indépendamment de sa capacité de protection n'existe pas.*

PMMBl 19 (1980) I 60, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 25. April 1980 i.S. Gruppo finanziario tessile gegen das Amt.

*Aus den Erwägungen:*

3. – Marken, die als wesentlichen Bestandteil ein zum Gemeingut gehörendes Zeichen enthalten, werden nicht geschützt; ihre Eintragung ist zu verweigern (Art. 3 Abs. 2 und 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, Eigenschaften oder Beschaffenheit hinweisen, also Sachbezeichnungen sind und als solche die erforderliche Kennzeichnungskraft nicht besitzen. Dass eine Marke aus Wörtern einer Sprache besteht, die in der Schweiz weder Amts- noch Nationalsprache ist, und daher nicht von jedermann als Bezeichnung einer Eigenschaft oder Warenart verstanden wird, schliesst ihre Würdigung als Gemeingut nicht aus (BGE 104 Ib 66 und 139 mit Hinweisen).

Die Beschwerdeführerin ficht diese Rechtsprechung nicht an. Sie macht jedoch geltend, die streitige Marke sei nicht als Gemeingut anzusehen. Die Durchschnittskäuferin erwarte beim Anblick dieser Marke kein Kleidungsstück in Schwarz-Weiss, und die Liebhaberin von Kleidern in dieser Farbkombination werde sie nicht unter dem Zeichen «Black & White» suchen. Dies schon deshalb nicht, weil sog. Trends im Bereich der Bekleidung ausgesprochen kurzlebig seien.

Darauf kommt es indes nicht an. Es fragt sich allein, ob der für das schweizerische Publikum allgemein verständliche englische Ausdruck «Black & White» ohne besondere Gedankenarbeit auf die Färbung, die farbliche Musterung oder jedenfalls die vorherrschenden Farbtöne der damit gekennzeichneten Artikel schliessen lässt. Angesichts der Tatsache, dass es schwarz-weiss gefärbte oder gemusterte Kleider gibt und schon immer gegeben hat, trifft dies zweifellos zu. Ob mit «Black & White» versehene Ware in Wirklichkeit stets den Vorstellungen entspricht, die diese Bezeichnung erweckt, ist ohne Belang. Es genügt, dass die streitige Marke im Zusammenhang mit Kleidern und Schuhen eine beschreibende Angabe im Sinne eines Hinweises auf die Farbkombination «Schwarz und Weiss» oder «hell und dunkel» darstellt. Obschon der Frage, welche Moderichtung im Augenblick vorherrschend ist, keine grosse Bedeutung zukommt, sei darauf hingewiesen, dass die Farbkombination Schwarz/Weiss nicht zeitgebunden ist.

4. – Aus den Erwägungen in BGE 103 Ib 268 ff. vermag die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Dort hatte das Bundesgericht darüber zu befinden, ob die Bezeichnung «RED & WHITE» auf die Beschaffenheit von Tabakwaren hinweise, während es hier um Kleidungsstücke geht. Die Art der Erzeugnisse aber spielt bei der Frage, ob ein Zeichen dem Gemeingut zuzurechnen sei, eine gewisse Rolle. So kann eine aus zwei Farbbezeichnungen bestehende Wortmarke bezüglich Tabakwaren schutzfähig sein, bei Verwendung für Kleider jedoch wegen des beschreibenden Charakters und des klar erkennbaren Hinweises auf eine bestimmte Eigenschaft der Ware selbst zum Gemeingut gehören.

Inwiefern die Marken «JET SET» und «BANQUET» mit dem Ausdruck «BLACK & WHITE» vergleichbar sein sollen, erläutert die Beschwerdeführerin nicht näher und ist auch nicht ersichtlich.

5. – Die Beschwerdeführerin macht geltend, dem Eintragungsgesuch müsse auch deshalb entgegengehalten werden, weil es sich bei der Marke «Black & White» um eine sog. berühmte Marke oder Weltmarke handle. Sie weist dabei auf den weltweit unter diesem Zeichen verkauften Whisky der Firma James Buchanan & Company Ltd., London, hin. Es kann dahingestellt bleiben, ob «Black & White» eine berühmte Marke ist. Denn selbst wenn dies zuträfe, so könnte die streitige Marke deswegen nicht geschützt werden. Die Whisky-Marke «Black & White» hat sich zwar als blosser Phantasiebezeichnung im Verkehr durchgesetzt und wird vom kaufenden Publikum auch als solche aufgefasst (BGE 193 Ib 271). Doch lässt sich dies nur mit Bezug auf Whisky sagen, keineswegs aber für Kleidungsstücke, bezüglich denen das Zeichen zum Gemeingut gehört. Ein absoluter, von der Frage der Schutzfähigkeit



unabhängiger Anspruch auf Eintragung einer berühmten Marke besteht nicht (BGE 87 II 48).

6. – Die Beschwerdeführerin wendet schliesslich ein, das Bundesamt für geistiges Eigentum habe in den vergangenen Jahren zahlreiche Marken trotz Hinweisen auf die Beschaffenheit der Ware als schutzfähig erachtet. Beständen diese Marken zu Recht, so sei es nicht gerechtfertigt, ihr Gesuch zurückzuweisen.

Abgesehen davon, dass keine der in der Beschwerdeschrift genannten Eintragungen mit dem streitigen Zeichen vergleichbar ist, kann die Beschwerdeführerin daraus nichts für sich ableiten, da jeder Fall nach den ihm eigenen Umständen zu würdigen ist. Auch hat das Bundesgericht nicht zu entscheiden, ob andere Marken zu Recht zugelassen wurden. Aus einer möglicherweise verfehlten früheren amtlichen Anordnung kann niemand Anspruch auf gesetzwidrige Behandlung in eigener Sache erheben (BGE 96 I 757 E. 2, 91 I 359 E. 6 mit Hinweisen; PMMBI 1976 I S. 58 f.).

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

*Täuschungsgefahr bei geographischen Angaben*

– *Ob sich eine geographische Angabe in der Marke zur Täuschung des Publikums eignet, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.*

*Phantasiebezeichnung / geographischer Hinweis*

– *Die Marke gilt als Phantasiebezeichnung, wenn ein Zusammenhang zwischen dem geographischen Namen und dem beanspruchten Warenbereich nicht ersichtlich ist.*

– *Dagegen verleitet die Marke den Käufer zu Rückschlüssen auf die Warenherkunft, wenn eine weitergehende Beziehung zwischen dem geographischen Namen und der Ware auf der Hand oder nahe liegt. Diesfalls wird eine geographische Angabe trotz langen und intensiven Gebrauchs nicht zur Phantasiebezeichnung.*

– *Zurückhaltung in der Zulassung von geographischen Bezeichnungen mit täuschendem Hinweis drängt sich schon wegen des Freihaltebedürfnisses zugunsten ortsansässiger Hersteller und wegen der bilateralen und internationalen Bestrebungen zum Schutz von Herkunftsangaben auf.*

*Der Name «LIMA» als Markenbestandteil*

– *Eine den Namen «LIMA» enthaltende Marke für Spielzeugeisenbahnen wird vom schweizerischen Käufer als Hinweis auf eine peruanische Herkunft verstanden.*

*Risque de tromperie pour les indications géographiques*

– *La question de savoir si une indication géographique contenue dans la marque est de nature à tromper le public dépend des circonstances du cas d'espèce.*

*Indication de fantaisie / renvoi géographique*

- *La marque constitue une indication de fantaisie lorsqu'un rapport entre le nom géographique et le genre des produits revendiqués n'est pas perceptible.*
- *En revanche, la marque conduira l'acheteur à penser à une origine des produits lorsqu'une relation continue entre le nom géographique et les produits est perçue d'emblée ou est aisée à concevoir. Dans ce cas, en dépit d'un usage long et intensif, une indication géographique ne devient pas une désignation de fantaisie.*
- *Il s'impose d'observer de la retenue dans l'admission d'indications géographiques susceptibles de tromper le public, d'une part en raison du besoin de maintenir ces indications à la libre disposition des fabricants locaux et, d'autre part, compte tenu des efforts consentis sur le plan bilatéral et multilatéral en vue de la protection des indications géographiques.*

*Le nom «LIMA» en tant qu'élément de marque*

- *Une marque contenant le nom «LIMA» destinée à des trains miniatures sera comprise par l'acheteur suisse comme un renvoi à une origine péruvienne des produits.*

PMMBl 19 (1980) I 52, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 19. Februar 1980 i.S. L.I.M.A. gegen das Amt.

*Aus den Erwägungen:*

2. – Zwischen Italien und der Schweiz gelten das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe) gemäss den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (AS 1970 S. 620 und 1698, 1977 I S. 222, 1978 II 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 Ziff. 3 PVUe namentlich zu, wenn die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst, insbesondere geeignet ist, das Publikum zu täuschen.

Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 14 Ziff. 2 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgründen, wonach Marken der gesetzliche Schutz zu verweigern ist, wenn sie gegen bundesrechtliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten verstossen. 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 eine offene oder unschwer erkennbare geographische Angabe enthält, die den Käufer zur Annahme verleiten kann, die Ware stamme aus dem Land, auf das die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft. Anders verhält es sich nur, wenn die geographische Angabe offensichtlich blossen Phantasiecharakter hat oder aus anderen Gründen nicht als Herkunftsbezeichnung aufgefasst werden kann (BGE 97 I 80, 96 I 254, 95 I 474, 93 I 571, 91 I 54, 89 I 51, 293 und 301, 79 II 101, 76 I 170, 72 I 240).

3. – Nach Auffassung der Beschwerdeführerin ist im vorliegenden Fall eine solche Täuschungsgefahr zu verneinen, weil die Marke «Lima» seit 1965 in der Schweiz in grossem Umfang für die Werbung und auf Packungen, in denen Modelleisenbahnen dieser Marke über Spielwarengeschäfte, grosse Warenhäuser und Grossverteiler an die Endabnehmer gelangten, verwendet werde. Aus dem Wort Lima würden, wie mehrere Verkäuferfirmen bestätigten, keine Schlüsse auf die Herkunft der Ware gezogen, da es nicht als Ortsangabe verstanden werde.

a) Ob eine geographische Bezeichnung, die als Wortmarke oder Bestandteil einer kombinierten Marke gebraucht wird, zur Täuschung des Publikums geeignet sei, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geographische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser Angabe und dem beanspruchten Warenbereich, Art und Menge der Erzeugnisse, die unter dem streitigen Zeichen abgesetzt werden, sowie Ausgestaltung der Marke und zusätzliche Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können.

Ist ein Zusammenhang zwischen dem geographischen Namen und dem beanspruchten Warenbereich nicht zu ersehen oder bloss symbolischer Art (BGE 89 I 295 und 79 II 101 mit Beispielen), so gilt die Marke als Phantasiebezeichnung und ist daher schutzfähig. Wenn eine weitergehende Beziehung dagegen auf der Hand oder nahe liegt, führt die Marke erfahrungsgemäss beim Käufer zu einer Ideenverbindung und versetzt ihn in den Glauben, die Ware stamme aus dem Land oder der Gegend, die mit dem in der Marke vorkommenden Namen bezeichnet werden. Diesfalls wird eine geographische Angabe, die mit der Herkunft der Ware nichts zu tun hat, selbst nach einem intensiven und langjährigen Gebrauch nicht zu einer Phantasiebezeichnung. Fragen kann sich bloss, ob das Wort durch einen solchen Gebrauch im Verkehr eine so allgemeine (zweite) Bedeutung erlangt habe, dass es trotz seines scheinbaren Hinweises nicht mehr als Ortsangabe, sondern gemäss den Funktionen der Marke nur noch als Kennzeichen für Waren aus einem bestimmten Betrieb verstanden wird (vgl. BGE 99 II 108/9); etwas anderes ist auch Art. 6 quinquies lit. C PVUe nicht zu entnehmen (Bodenhausen, Kommentar zur PVUe, S. 99, lit. l und m). Wie es sich damit verhält, beurteilt sich zudem nicht nach der Auffassung von Händlerkreisen, die sich in der Regel schon vor der Bestellung über die Herkunft einer Ware vergewissern, weil sie in grossen Mengen einkaufen; entscheidend ist vielmehr, ob der Letztabnehmer sich täuschen könne oder das Zeichen nur noch als Warennamen auffasse.

b) «Lima» ist weltweit als Name der peruanischen Hauptstadt bekannt, die sich seit dem zweiten Weltkrieg zu einer modernen Welt- und Industriestadt entwickelt hat und heute über 4 Mio. Einwohner zählt; ihre Industrie umfasst insbesondere Betriebe für Textilien, Metall- und Lederwaren, Möbel, Nahrungsmittel und chemische Produkte (Brockhaus-Enzyklopädie und Encyclopaedia Britannica, je unter dem Stichwort «Lima»). Dass das Wort Lima auch als Name kleinerer Städte oder Ortschaften in anderen Ländern vorkommt und in der italienischen und spanischen Sprache für «Feile» steht, fällt demgegenüber nicht in Betracht. Die Beschwerdeführerin und das Amt leiten daraus denn auch nichts mehr ab.

Die Beschwerdeführerin beharrt dagegen darauf, dass der Gedanke an eine peruanische Herkunft ihrer Erzeugnisse zum vorneherein abwegig und unwahrscheinlich sei, wenn man die Besonderheiten der Spielzeuge sowie die Wortkombination und graphische Gestaltung der Marke mitberücksichtige. Nach der angeführten Rechtsprechung genügt indes, dass die streitigen Marken wegen des allgemein bekannten Namens der peruanischen Hauptstadt geeignet sind, beim schweizerischen Käufer der damit gekennzeichneten Ware eine Ideenverbindung mit Lima oder Peru hervorzurufen und die geographische Bezeichnung als

Herkunftsangabe zu verstehen. Dass sich ein solcher Eindruck geradezu aufdränge, wie die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, ist nicht erforderlich; denn entscheidend ist die durch die Marken bewirkte Gedankenverbindung und nicht, ob in Lima tatsächlich gleichartige Modelleisenbahnen hergestellt werden (vgl. BGE 97 I 81, 96 I 254 E. 4, 89 I 295).

Eine Gedankenassoziation mit der Grosstadt Lima lässt sich bei einem nicht unerheblichen Teil der Käuferschaft aber schon deshalb nicht verneinen, weil in den streitigen Marken jeder Hinweis auf Italien, wo die Beschwerdeführerin ihre Ware herstellt, fehlt. Das Wort «models» ist in englischer Sprache beigefügt, spricht daher nicht für, sondern eher gegen eine Herkunft der Ware aus Italien. Die graphische Ausgestaltung der Marken sodann erschöpft sich im wesentlichen im Grossbuchstaben L, der ebenfalls nichts für eine solche Herkunft ergibt. Um so weniger kann die Beschwerdeführerin im Ernst behaupten, der Name Lima sei heute wegen der weiten Verbreitung jedem Kind ein Begriff und als Hersteller italienischer Modelleisenbahnen bekannt. Dass Händlerkreise dieser Auffassung sind, weil sie selber genau Bescheid wissen und Kunden ohne Kenntnisse oder mit falschen Vorstellungen sogleich aufklären können, hilft darüber nicht hinweg.

Die abgekürzte Firma der Beschwerdeführerin (L.I.M.A.) lautet rein phonetisch zwar gleich wie die Ortsbezeichnung, wird jedoch selbst in der Werbung nicht zusammen mit den Marken verwendet; in dieser Schreibweise, wenn auch in kleinen Buchstaben, ist das Wort übrigens 1974 als Marke zugelassen worden, weil diesfalls eine Täuschungsgefahr nicht besteht. Auf einigen Katalogen und einer Verpackungshülle, die den Akten beiliegen, ist unter je einer Marke die Adresse der Herstellerin «Via Giovanni Imperiali 77 36100 Vicenza (Italy)» in Kleinschrift angeführt. Dass sämtliche Drucksachen deutliche Hinweise auf die Herstellerfirma und die italienische Herkunft der Waren enthielten, wie in der Beschwerde behauptet wird, trifft aber offensichtlich nicht zu. Aus zahlreichen Beilagen ist dafür im Gegenteil überhaupt nichts zu entnehmen. Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass die Beschwerdeführerin ihre Ware in der Werbung als den «VW der Eisenbahnen», als besonders «preisgünstig» oder als «das preisgünstigste Angebot» ausgeben liess, sich also an ein breites Publikum wendet. Um so weniger kann für die Beurteilung der Täuschungsgefahr etwas darauf ankommen, dass aus Lima oder Peru angeblich keine «hochdifferenzierten Erzeugnisse» zu erwarten sind.

Gewiss ist die Täuschungsgefahr vorliegend nicht besonders gross. Es handelt sich eher um einen Grenzfall, wie bei dem in BGE 97 I 79 ff. veröffentlichten, wo es um die Marke «Cusco» und eine gleichnamige peruanische Stadt ging. Zurückhaltung in der Zulassung von geographischen Bezeichnungen, die einen täuschenden Hinweis ergeben, ist indes schon deshalb geboten, weil bei Ortsnamen regelmässig ein Freihaltebedürfnis zugunsten ansässiger Hersteller anzunehmen ist, die damit auf die Herkunft ihrer Ware hinweisen möchten. Zu bedenken ist ferner, dass durch bilaterale Verträge und internationale Bestrebungen heute in vermehrtem Masse versucht wird, geographische Herkunftsangaben nach Möglichkeit vor unrichtiger Verwendung zu schützen, weil in vielen Ländern ein wachsendes Interesse an der Wahrheitspflicht der Fabrikanten festzustellen ist (Bussmann, Herkunftsangabe oder Gattungsbezeichnung, in GRUR 1965 S. 285 ff.). Solche Verträge hat die Schweiz seit etwa 10 Jahren denn auch bereits mit mehreren europäischen Staaten abgeschlossen (SR unter 0.232.11). Diese anhaltenden Tendenzen dürfen bei der Beurteilung der Täuschungsgefahr ebenfalls berücksichtigt werden.

*MSchG Art. 3 Abs. 4 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2*

*Unzulässigkeit einer Marke, die geeignet ist, das Publikum über die Herkunft der fraglichen Waren irrezuführen.*

- *Es genügt, dass der Käufer einer objektiven Täuschungsgefahr ausgesetzt ist.*
- *Massgebend für die Herkunft einer Ware ist der Ort der Herstellung und nicht, woher die der Fabrikation zugrunde liegende Idee stammt (Bestätigung der Rechtsprechung).*
- *Eine das Wort «ITALIA» enthaltende Marke kann nicht eingetragen werden für Erzeugnisse – im vorliegenden Fall für Schallplatten, Kassetten und andere bespielte Tonträger –, die nicht in Italien, sondern unter Verwendung von aus Italien stammenden Vorlagen in einem anderen Land hergestellt wurden.*

*Inadmissibilité d'une marque qui est de nature à induire le public en erreur sur l'origine de la marchandise.*

- *Il suffit qu'il y ait un risque objectif de tromperie de l'acheteur.*
- *Ce qui est déterminant pour la provenance d'une marchandise, c'est le lieu où elle a été fabriquée et non l'idée qui a présidé à sa fabrication (confirmation de la jurisprudence).*
- *Une marque comportant le mot «ITALIA» ne saurait être enregistrée lorsqu'elle est destinée à des produits, en l'espèce des disques, cassettes et enregistrements, qui sont fabriqués non pas en Italie mais dans un autre pays, à partir d'originaux provenant d'Italie.*

PMMBl 19 (1980) I 16, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 31. Oktober 1979 i.S. Fonit Cetra gegen das Amt.

*Erwägungen:*

1. – a) Selon l'art. 5 al. 1 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce (ci-après: l'Arrangement), dont le texte de Stockholm (RO 1970 p. 601 et 1694) a été ratifié par la Suisse et l'Italie, l'enregistrement d'une marque inscrite au Bureau international ne peut être refusé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle (ci-après: la Convention), à une marque déposée à l'enregistrement national. Le texte de Stockholm de 1967 de la Convention (RO 1970 p. 601 et 620) a également été adopté par la Suisse et l'Italie. L'art. 6 al. 1 de la Convention dispose 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. Selon la jurisprudence (ATF 100 II 161, 99 Ib 29, 98 Ib 182 s. consid. 2, 73 II 132), l'obligation d'admettre au dépôt et de protéger «telle quelle» la marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine (art. 6<sup>quinq</sup>ues de la Convention) ne vaut que pour la forme extérieure de la marque; la question de savoir si une marque objet de l'enregistrement international est susceptible d'être protégée, eu égard à son contenu et à sa fonction, doit être tranchée d'après la législation de l'Etat dans lequel la protection est requise. Cet Etat détermine si une marque doit être refusée parce qu'elle est contraire à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public.

b) Les motifs de refus prévus à l'art. 14 LMF concordent avec ceux de l'art. 6<sup>quinièmes</sup> de la Convention (Message du Conseil fédéral concernant les actes convenus par la Conférence de Lisbonne, du 5 juin 1961, FF 1961 I p. 1289). Aux termes de l'art 6<sup>quinièmes</sup> lettre B ch. 3 de la Convention, les marques de fabrique ou de commerce peuvent être refusées à l'enregistrement ou invalidées lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public. Quant à l'art. 14 al. 1 ch. 2 LMF, il dispose que l'enregistrement d'une marque doit être refusé en particulier lorsqu'elle est contraire à des prescriptions de la législation fédérale ou aux bonnes mœurs. Ce principe est exprimé également à l'art. 3 al. 4 LMF, selon lequel les signes qui portent atteinte aux bonnes mœurs ne doivent pas figurer dans une marque.

Est notamment contraire aux bonnes mœurs, selon la jurisprudence (ATF 82 I 49, 56 I 469), une marque qui n'est pas conforme à la vérité, c'est-à-dire qui est de nature à créer des erreurs et à tromper les consommateurs. Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque ait l'intention de tromper le public, ni que des acquéreurs aient subi réellement un dommage pour que la marque soit contraire aux bonnes mœurs et que son enregistrement doive être refusé. Il suffit qu'il y ait un risque objectif de tromperie de l'acheteur (ATF 96 I 758 n° 113).

Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a jugé qu'une marque qui contient une indication géographique ou ethnique éveille normalement dans l'esprit du public l'idée que le produit auquel elle est appliquée provient du pays qu'elle évoque; si ce produit provient d'un autre pays, la marque est trompeuse et donc immorale parce que contraire à la vérité, sauf si les consommateurs peuvent se rendre compte d'emblée qu'il s'agit d'un terme de fantaisie sans rapport avec la provenance de la marchandise (ATF 95 I 474, 93 I 571 consid. 3, 89 I 51, 301 consid. 3 et les arrêts cités).

c) Comme le relève avec raison le Bureau dans ses observations, la question de savoir si la marque «ITALIA» constitue aussi une indication de provenance au sens de l'art. 18 LMF peut rester indécise: la distinction entre indications de provenance et autres noms géographiques n'a pas d'importance, puisque l'enregistrement des uns et des autres doit être refusé s'ils sont de nature à tromper le public; leur emploi serait illicite tant en vertu de la loi fédérale sur les marques que de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (Troller, Précis du droit de la propriété immatérielle, p. 95).

2. – a) La marque litigieuse est formée du mot «ITALIA» surmonté d'une représentation stylisée de la crosse d'un instrument à cordes. Le terme «ITALIA» est propre à éveiller dans l'esprit de l'acheteur suisse l'idée que les produits auxquels la marque est appliquée proviennent d'Italie, c'est-à-dire sont fabriqués dans ce pays. Or, selon l'expérience générale de la vie, le lieu de provenance d'un produit est important pour les acheteurs, soit en raison des qualités différentes qu'il présente suivant qu'il provient d'un pays ou d'un autre, soit encore pour d'autres motifs (ATF 89 I 53). S'agissant plus particulièrement de disques ou de cassettes, le Bureau relève à juste titre que «le lieu de provenance, de production n'est pas indifférent, lorsqu'on sait, à dire d'expert, que la matière du disque, le procédé de galvanisation, le processus de presse sont autant de facteurs déterminants dans la qualité finale du produit», raison pour laquelle les disques ou cassettes sont munis de mentions indiquant le pays de Production (made in France, Holland, Germany, Austria, etc.).

b) Dès lors que le mot «ITALIA» figurant dans la marque litigieuse fait naître d'emblée l'idée chez l'acheteur que le disque, la cassette ou les rubans enregistreurs proviennent d'Italie, son enregistrement pour des produits fabriqués dans un autre pays doit être refusé, en raison du caractère trompeur de la marque.

La limitation de la marque à des produits fabriqués en Italie est partant justifiée. Elle est admissible, car, en droit suisse, une protection partielle peut être accordée à une marque lorsque sa protection complète serait contraire aux bonnes mœurs (ATF 56 I 471). Il ne suffit pas que le titulaire de la marque fournisse dans sa publicité des renseignements pour éviter le risque de tromperie du public au sujet du pays de provenance du produit (cf. ATF 69 II 203 s. consid. 4).

c) Contrairement à ce que prétend la recourante, une marque comportant le mot «ITALIA» ne saurait être enregistrée dans la mesure où elle est destinée à s'appliquer à des produits qui sont fabriqués non pas en Italie, mais dans un autre pays, à partir d'originaux provenant d'Italie. Il ne suffit pas, dans ce cas, pour que la marque «ITALIA» soit admissible, que les disques ou cassettes produits dans un autre pays que l'Italie se rapportent à de la musique italienne exécutée par des orchestres italiens sous la direction de chefs italiens ou avec le concours de solistes italiens. Ce qui est déterminant pour la provenance d'une marchandise, c'est le lieu où elle a été fabriquée et non l'idée qui a présidé à la fabrication (cf. ATF 89 I 54, où le Tribunal fédéral a jugé qu'un article fabriqué en Suisse sous licence étrangère doit être considéré comme suisse, et une marque manufacturée à l'étranger sous licence suisse comme étrangère). La marque remplit une fonction d'indication de provenance (fabricant, commerçant, entreprise); elle ne sert pas à désigner ou à qualifier une prestation, contrairement à ce que suggère la recourante (cf. ATF 78 II 172).

d) La recourante invoque en vain l'ordonnance du Conseil fédéral, du 23 décembre 1971, réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres (RS 232.119), car elle ne s'applique pas en l'espèce (cf. arrêt de la Cour de céans du 8 Juin 1971 dans la cause Tour de Suisse-Rad A.G., paru dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques, 31 décembre 1971, p. 86 consid. 3). Au surplus, comme le relève pertinemment le Bureau dans ses observations sur le recours, les conditions fixées à l'art. 2 de cette ordonnance sont cumulatives: pour être considérée comme suisse, la montre doit avoir un mouvement qui a été assemblé en Suisse (a), a été mis en marche, réglé et contrôlé par le fabricant en Suisse (b), est de fabrication suisse pour 50% au moins de la valeur de toutes les pièces constitutives mais sans le coût de l'assemblage (c) et est assujetti au contrôle technique légal en Suisse (d).

e) Contrairement à ce que prétend la recourante, il n'y a pas en l'espèce de circonstances particulières, ni exceptionnelles, qui puissent permettre l'admission de la marque «ITALIA» pour des enregistrements de musique italienne exécutée par des orchestres italiens, dirigés par des chefs italiens ou avec le concours de solistes italiens, alors que les disques ou cassettes sont fabriqués à l'étranger. Une telle marque serait trompeuse et partant contraire aux bonnes mœurs. C'est dès lors avec raison que le Bureau a limité la protection de la marque «ITALIA» à des produits de provenance italienne.

#### *MSchG Art. 2 und Art. 6*

*Verwechselbarkeit der Firmenmarke AQUASANT mit den Marken AQUASANA, WAGNER-AQUASANA und WAGNER-AQUASANA INTERNATIONAL (in casu bejaht).*

*Risque de confusion (admis, en l'espèce) entre la marque de fabrique AQUASANT et les marques AQUASANA, WAGNER-AQUASANA ainsi que WAGNER-AQUASANA INTERNATIONAL.*

Auszug aus dem Urteil des Obergerichtes des Kantons Thurgau vom 22. April 1980 i.S. AQUASANT AG und AQUASANT-OELABSCHIEDER AG gegen WAGNER UMWELTSCHUTZ AG (mitgeteilt von RA Dr. Rolf Fischer).

*Aus den Erwägungen:*

4. a) Die Beklagte ist registermässig Inhaberin der Wortbildmarke Nr. 298 744 mit dem Wortbestandteil AQUASANA, sowie der Wortmarken Nr. 298 766 und 298 767 Wagner-AQUASANA und Wagner-AQUASANA INTERNATIONAL.

Die Klägerinnen gebrauchen als Marken gemäss Art. 2 MSchG ihre Geschäftsfirmen mit Eintrag im Handelsregister. Sie behaupten Verletzung ihrer Markenrechte durch widerrechtliche Nachahmung mit verwechselbaren Zeichen.

b) Obwohl im MSchG nicht ausdrücklich erwähnt, stehen den Inhabern verletzter Marken im wesentlichen zu: Feststellungs-, Nichtigkeits-, Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadenersatzklage (Troller, Lehrbuch S. 150 ff.).

Die vorliegende Klage umfasst Begehren auf Feststellung der Nichtigkeit, Unterlassung und Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes (Löschung im Markenregister) sowie auf vorsorgliche Massnahmen nach Art. 31 MSchG, nicht aber Schadenersatzansprüche.

5. a) Die Beklagte hat am Vermittlungsvorstand noch sämtliche Klagebegehren bestritten, in der Klageantwort dann jedoch sinngemäss eine partielle Klageanerkennung erklärt: Sie werde in Zukunft für das Gebiet der Schweiz verzichten auf Führung und Benützung der Bezeichnung AQUASANA für die von ihr bisher oder in Zukunft fabrizierten oder vertriebenen Ölabscheider und Ölsperren sowie andere Geräte zur Behebung von Ölverschmutzungen und Hilfsgeräte hiefür.

b) Entgegen den kläg. Beanstandungen erscheint diese Verzichtserklärung sowohl inhaltlich wie umfangmässig genügend eindeutig. Die Beklagte hat sie heute zudem noch dahin präzisiert, dass sie sofort nach Prozesserledigung die im bisherigen Markenregistereintrag erwähnten Verwendungsarten, soweit in obiger Verzichtserklärung umschrieben, löschen werde. Damit ist von ihr anerkannt, dass sie jede weitere Führung und Benützung der Wortmarke AQUASANA, sei es allein oder in Verbindung mit andern Wort- oder Bildzeichen, ab sofort unterlassen werde mit dem Vorbehalt, AQUASANA weiterhin zu verwenden für die von ihr bisher oder künftig fabrizierten oder vertriebenen Ölbinder.

Im Umfang dieses beklaglichen Vorbehaltes bleiben die kläg. Ansprüche streitig und sind weiterhin zu beurteilen.

6. Nach Art. 6 Abs. 1 MSchG ist die ausreichende Unterscheidbarkeit neuer von bereits registrierten Marken Gültigkeits- und Schutzvoraussetzung. Negativ ausgedrückt darf somit die neue Marke mit den bereits eingetragenen nicht verwechselbar sein.

Für die Auslegung dieser Rechtsbegriffe in Lehre und Praxis sei der Kürze halber auf Troller (Immaterialgüterrecht und Kurzlehrbuch), Kommentar David und die einschlägigen Entscheide des Bundesgerichts verwiesen. Die allgemeinen Grundsätze dieser Abgrenzung sind unter den Parteien nicht streitig und dürfen als bekannt vorausgesetzt werden. Es geht im Prozess vielmehr nur noch um deren Anwendung auf die Marken der Parteien.

7. a) Zunächst stellt sich die Frage, ob letztere überhaupt schutzfähig sind. Die Beklagte hat dies zwar für das kläg. Zeichen AQUASANT nicht förmlich bestritten, aber mit ihren



heutigen Ausführungen zu den von ihr neu eingereichten Benelux-Markenlisten indirekt doch mehr oder weniger in Zweifel gezogen. Wäre dieser Einwand begründet, so hätte dies aber notwendig zur Folge, dass auch die bekl. Zeichen nicht eintragungsfähig und daher nichtig wären. Dieser Konsequenz weicht die Beklagte verständlicherweise aus und begnügt sich mit der Behauptung, die Marken beider Parteien seien zwar nicht geradezu schutzunfähige Gemeinbezeichnungen, aber immerhin nur sehr schwache Markenzeichen, weshalb an ihre genügende Unterscheidbarkeit geringe Anforderungen zu stellen seien.

b) Richtigerweise sind jedoch die Marken der Parteien diesbezüglich nicht gleich zu qualifizieren:

Die bekl. Marke AQUASANA enthält im Grunde genommen formell wie materiell reine Sachbezeichnungen. Nicht nur im romanischen Sprachkreis, sondern auch in der deutschen Schweiz muss die Bezeichnung «Gesundes Wasser» als Gemeingut gelten und entbehrt jedes Fantasiegehaltes ebenso wie jeder Unterscheidungskraft. Eintragungsfähig war sie überhaupt nur darum, weil obige Eigenschaft nicht die von der Beklagten mit diesem Namen bezeichneten Waren der Ölwehrbranche kennzeichnete und somit keinen direkten Bezug auf die Eigenschaften dieser Waren als solcher hatte, sondern nur im übertragenen Sinne Bezug auf deren Auswirkung für das von Öl zu reinigende Wasser (David N. 21 zu Art. 3 MSchG; BGE 104 Ib 67, 139).

c) Dasselbe könnte an sich auch für die kläg. Marke AQUASANT gelten. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch darin, dass hier nur der erste Wortteil AQUA als Gemeingut zu gelten hätte, nicht aber die Endsilbe SANT. Diese bildet mehr nur eine Fantasieform. Sie überlässt es dem Hörer und Leser, ob er darin einen Anklang an SANA oder eine verkürzte Anspielung auf das französische Santé oder das lateinische Sanitas sehen will (BGE 104 Ib 139 ff. bietet eine einlässliche linguistische Betrachtung speziell zum Wortstamm SAN (SANO, SANA, SANTÉ usw.), welche auch im vorliegenden Falle bedeutsam ist). Durch diese eigenständige Endsilbe gewinnt somit AQUASANT eine grössere Unterscheidungskraft als das weit schwächere bekl. AQUASANA. Es wäre daher nicht gerechtfertigt, unter diesem Gesichtspunkt weniger streng als normalerweise die Unterscheidbarkeit zwischen diesen beiden Marken zu prüfen.

8. Für letztere Frage ist namentlich auf die Kriterien bei Troller Lehrbuch 50–53 zu verweisen. Daraus sowie aus der reichhaltigen bundesgerichtlichen Praxis ergibt sich:

a) Die Marken der Parteien unterscheiden sich einzig durch die Schlussbuchstaben T/A. Wohl wird daraus, wie dargetan, materiell etwas Verschiedenes, nämlich im einen Fall der Wortteil SANT, im andern SANA. Dieser Unterschied ist aber doch sehr gering und schafft eine bedeutende Verwechslungsgefahr bei der Kundschaft. Es darf dabei nicht auf das gleichzeitige Vergleichen abgestellt werden, sondern nur auf das Erinnerungsbild im Umfang des Erinnerungsvermögens eines Durchschnittskäufers (BGE 95 II 194). Sieht die Kundschaft vor sich nur das Markenzeichen AQUASANT oder nur dasjenige AQUASANA im Zusammenhang mit der Ölwehrbranche, so unterscheiden sich diese beiden Zeichen zu wenig, um Identifizierungen im Erinnerungsbild mit genügender Sicherheit auszuschliessen. Daran ändert nichts, dass bei gesprochener Verwendung der beiden Zeichen der Wortteil SANT einsilbig, SANA zweisilbig ist. Auch das sind Feinheiten, die sich praktisch sehr rasch verwischen, wenn man die beiden Zeichen nicht gleichzeitig und unmittelbar nebeneinander vor sich hat, was in der Praxis eher selten sein wird.

b) Diese ungenügende Unterscheidbarkeit wird durch das Vorwort Wagner und das Nachwort INTERNATIONAL bei den bekl. Marken nicht ausreichend behoben. Auch das

sind nur sekundäre Zusätze, welche in der Erinnerung des Kunden weit weniger haften bleiben als AQUASANT bzw. AQUASANA (hiez David N. 14 zu Art. 6).

c) Bei der Frage der Verwechslungsfähigkeit ist auch die grössere oder geringere Ähnlichkeit der damit versehenen Waren zu berücksichtigen (BGE 84 II 319, David N. 1), und je nach Art der Ware ist dem Verbraucher mehr oder weniger Aufmerksamkeit und Unterscheidungsfähigkeit zuzumuten (95 II 194). Diese Frage ist bei jener nach der Verschiedenheit der Warengattung zu behandeln, aber schon hier festzustellen, dass die Waren der Parteien auch auf dem Gebiet, wo die Klage noch streitig bleibt (Ölbinder), sich doch auf relativ sehr ähnlichem Gebiet bewegen und nicht derart deutlich zu trennen sind, dass allein schon durch Verschiedenheit dieser Waren Verwechslungsgefahr wirksam genug ausgeschaltet wäre.

9. Nach Art. 6 Abs. 3 MSchG entfällt die Frage der genügenden Unterscheidbarkeit bei Marken für Erzeugnisse oder Waren, die ihrer Natur nach von den schon hinterlegten Marken gänzlich abweichen (hiez David N. 33 ff.). Diese Einrede ist von der Beklagten erhoben, jedoch aus folgenden Gründen abzuweisen:

a) Wohl trifft zu, dass der Abnehmerkreis für die Waren der Parteien begrenzt ist auf Unternehmungen und öffentliche Institutionen, welche sich irgendwie mit prophylaktischen oder Korrekturmassnahmen auf dem Gebiete der Wasserverschmutzung durch Kohlehydrate zu befassen haben, also insbesondere auch mit der Ölwehr. Somit ist zu prüfen, ob bei diesem begrenzten Abnehmerkreis eine Verwechslungsgefahr aus den streitigen Marken besteht. Die Frage ist durch die Prozessklärung der Beklagten bereits entschieden für diese sämtlichen Fachgebiete mit Ausnahme der Ölbinder. Hier macht sie geltend, dass nur sie solche führe, während die Klägerinnen Überwachungs- und Reinigungsgeräte und Anlagen unter dem Sammelbegriff der Ölwehrgeräte produzierten oder vertrieben (vgl. speziell Klageantwort S. 4/5 Ziff. 4). Ölbinder gehörten denn auch nicht zu den Zwecken der kläg. Firmen laut Handelsregister.

b) Dieser Standpunkt muss schon daran scheitern, dass der Begriff «Geräte» sehr vieldeutig ist und in einem weitern Sinne nicht nur mechanische Instrumente und Anlagen, sondern auch Chemikalien und sonstige Stoffe umfassen kann; sind doch beide Arten Hilfsmittel für Vorbeugung und Bekämpfung von Ölunfällen. Die Umschreibung im Handelsregister für die AQUASANT AG mit «Fabrikation von und Handel mit Geräten für Umweltschutz» (kläg. act. 18) und für die AQUASANT-Ölabscheider AG mit «Entwicklung, Fabrikation und Vertrieb von Abscheideanlagen für Kohlenwasserstoffe oder verwandte Produkte sowie *Behebung sämtlicher Schäden, welche durch Kohlenwasserstoffe entstanden sind*» (kläg. act. 26) ist denn auch namentlich für die Klägerin 2 derart weit, dass sie durchaus auch Fabrikation und Vertrieb von Ölbindern umfassen kann, da auch diese zu den Produkten und Methoden zählen, welche der Behebung von Ölschäden dienen, so gut wie die Ölbinder der Beklagten.

Somit kann nicht von gänzlich verschiedenen Warengattungen der Parteien die Rede sein.

c) Hinzu kommt ein weiterer Umstand: Gerichtsurteile müssen gerade auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes eindeutig sein und Unklarheiten für die Zukunft nach Möglichkeit ausschliessen. Hier aber wäre mit Sicherheit mit neuen Abgrenzungstreitigkeiten und Prozessen zu rechnen, wenn die Klage, soweit die Prozessklärung der Beklagten übersteigend, abgewiesen würde. In der Praxis liesse sich dann nämlich eine saubere Abgrenzung zwischen weiterer Verwendung der Marke AQUASANA für Ölbinder und der Nichtverwendung für sonstige bekl. Waren und Produkte nicht erreichen. Es wäre mit Bestimmtheit zu erwarten, dass die Beklagte zwar vielleicht nur noch Ölbinder mit der Wort- oder

Wortbildmarke AQUASANA versehen, zugleich aber in möglichst enger Verbindung damit auch ihre übrigen Waren bei der Kundschaft anpreisen und präsentieren würde. So etwa würde sie zweifellos weiterhin Inserate, Prospekte usw. für beide Arten ihrer Produkte zuhanden der Kundschaft verwenden. Wenn dabei, was wiederum zu erwarten wäre, das Zeichen AQUASANA graphisch dominierend verwendet würde, so bliebe die Gefahr äusserst gross, dass die Kundschaft dieselbe Marke im Erinnerungsbild auch auf die übrigen Produkte der Beklagten ausdehnen würde, mit entsprechend hoher Verwechslungsgefahr. Neue Rechtsstreitigkeiten würden damit unvermeidlich. Auch aus diesem Grunde kann nur ein Verbot der Verwendung der drei AQUASANA-Marken für sämtliche Produkte der Beklagten auf dem Gebiet der Vermeidung und Bekämpfung von Ölunfällen eine klare Rechtslage schaffen und ginge es unter dem Gesichtspunkt genügenden Markenschutzes zu weit, noch mehr subtile Differenzierungen im Sinne des bekl. Standpunktes zu treffen, wonach Ölbinder und Ölwehrgeräte gänzlich verschieden seien.

10. Die Klage ist daher grundsätzlich voll zu schützen, soweit durch die Beklagte nicht bereits anerkannt.

Die kläg. Kostennote beträgt Fr. 8065.20. Sie geht, wie eingangs dargetan wurde, nunmehr von einem Streitwert von Fr. 50000.– aus. Im Hinblick auf Umfang und Art des Streitfalles erscheint jedoch nach thurg. Anwaltstarif nur eine ausserrechtliche Entschädigung von Fr. 5000.– einschliesslich Barauslagen angemessen.

*MSchG Art. 6 und Art. 24 lit. a; UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d; Firmenrecht (OR Art. 951 Abs. 2, Art. 953 und Art. 956); Abgrenzungsvereinbarung.*

*Die Firmenbezeichnungen «Bolex International S. A.» und «Folex Dr. H. Schleussner AG» unterscheiden sich nicht deutlich im Sinne von Art. 951 Abs. 2 OR.*

*Umwandlung einer Kommanditgesellschaft in eine Aktiengesellschaft; macht die neu gegründete Aktiengesellschaft, die das Geschäft einer Kommanditgesellschaft übernimmt, nicht von der in Art. 953 Abs. 2 OR erwähnten Möglichkeit Gebrauch, den bisherigen Namen unter Hinweis auf das Nachfolgeverhältnis beizubehalten, dann kann sie sich gegenüber Dritten nicht auf die Priorität der Firma der Rechtsvorgängerin berufen.*

*An die Unterscheidbarkeit zweier Marken ist ein um so strengerer Massstab anzulegen, je geringer der Warenabstand ist, für den die Marken gebraucht werden.*

*Die Verwechslungsgefahr ist um so mehr zu bejahen, als das ältere Zeichen sehr bekannt ist und das jüngere Zeichen im Verkehr um so leichter mit jenem in Verbindung gebracht wird.*

*Die Marke «Folex» unterscheidet sich nicht deutlich von der älteren Marke «Bolex».*

*Zwischen photographischen und kinematographischen Apparaten einerseits und Filmen, Filmunterlagen sowie Erzeugnissen der Diazo-*

*typie andererseits besteht nicht gänzliche Warenverschiedenheit im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG.*

*Einrede aus einer Vorrechts- und Verpflichtungserklärung:*

*Abgrenzungsvereinbarungen sind nicht Lizenzverträgen gleichzusetzen. Zur Rechtsgültigkeit von Abgrenzungsvereinbarungen. Bewirkt die vorbehaltlose Annahme einer nur einseitig formulierten und unterzeichneten Vorrechts- und Verpflichtungserklärung eine gegenseitig verbundene Pflicht des Erklärungsempfängers, die Marke des Erklärenden zu dulden und den Verwendungsbereich seiner eigenen Marke nicht in denjenigen des Erklärenden auszudehnen? Auslegung einer Vorrechts- und Verpflichtungserklärung bei späterer Ausdehnung des Anwendungsgebietes der jüngeren Marke. Gegenseitige Unterlassungspflichten zur Abgrenzung der je eigenen Rechtsposition haben stark vergleichs- und verzichtsähnlichen Charakter und laufen deshalb nicht auf eine übermässige Einschränkung der persönlichen Freiheit gemäss Art. 27 ZGB hinaus. Auflösung des Dauervertragsverhältnisses aus wichtigen Gründen.*

*Eine Markenrechtsverletzung in Sinne von Art. 24 lit. a MSchG wird gemäss ständiger Rechtsprechung nur im markenmässigen Gebrauch eines verwechselbaren Zeichens erkannt. Die Verwendung auf Prospekten, Geschäftspapieren und Inseraten stellt indes unlauteren Wettbewerb dar.*

*Les raisons sociales «Bolex International S.A.» et «Folex Dr. H. Schleussner AG» ne se distinguent pas nettement l'une de l'autre au sens de l'art. 951 al. 2 CO.*

*Transformation d'une société en commandite en une société anonyme. Lorsque la société anonyme fondée récemment et qui a repris les affaires d'une société en commandite n'use pas de la faculté que lui donne l'art. 953 al. 2 CO de maintenir l'ancienne raison de commerce en y apportant une adjonction exprimant qu'elle en est le successeur, elle ne peut pas se prévaloir à l'égard des tiers de la priorité de la raison de son prédécesseur.*

*Les éléments permettant de distinguer deux marques l'une de l'autre doivent être appréciés d'après une norme d'autant plus rigoureuse que la différence entre les marchandises pour lesquelles on utilise les marques est plus minime.*

*Le risque de confusion doit être reconnu d'autant plus facilement que la marque antérieure est plus connue et que l'on établit plus facilement*

*une corrélation, dans le trafic commercial, entre cette marque-là et la nouvelle marque.*

*La marque «Folex» ne se distingue pas nettement de la marque «Bolex».*

*Il n'y a pas de différence essentielle au sens de l'art. 6 al. 3 LMF entre les marchandises que sont les appareils photographiques et cinématographiques et, d'autre part, les films, les supports de films et les produits de la diasotypie.*

*Exception fondée sur une déclaration de priorité et d'engagement: Les conventions de délimitation ne sont pas assimilables aux contrats de licence. Validité des conventions de délimitation. L'acceptation sans réserve d'une déclaration de priorité et d'engagement formulée et signée unilatéralement a-t-elle pour effet d'imposer à son destinataire une obligation réciproque de tolérer la marque de l'auteur de la déclaration et de ne pas étendre le champ d'utilisation de sa propre marque de façon qu'il déborde sur celui de l'auteur de la déclaration? Interprétation d'une déclaration de priorité et d'engagement en cas d'extension ultérieure du champ d'utilisation de la marque la plus récente. Les obligations réciproques des contractants tendant à délimiter leur position juridique ont un caractère nettement similaire à une transaction et une renonciation, et, pour cette raison, n'aboutissent pas à une restriction excessive de la liberté individuelle selon l'art. 27 CCS. Dissolution, pour de justes motifs, des rapports découlant d'un contrat de longue durée.*

*Selon la jurisprudence constante, une violation du droit des marques au sens de l'art. 24 litt. a LMF n'est reconnue que dans les cas où un signe prêtant à confusion est utilisé comme marque. Par conséquent, l'utilisation de celui-ci sur des prospectus, sur des papiers d'affaires et dans des annonces constitue de la concurrence déloyale.*

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 19. Juni 1980 i. S. Bolex International S. A. gegen Folex Dr. H. Schleussner AG (die hiergegen eingelegte Berufung ist zurückgezogen worden).

*Erwägungen:*

1.1. Die Klägerin, eine im Jahre 1970 gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in Ste-Croix, beschäftigt sich gemäss Eintrag im Handelsregister mit «fabrication et vente d'appareils et d'accessoires cinématographiques des prises de vues et de projection». Sie übernahm bei ihrer Gründung das vollständige Lager an kinematographischen Apparaten der Marke BOLEX, deren Bestandteilen und Zubehörteilen der Paillard S. A. in Ste-Croix (deren Firmenbezeichnung im Mai 1974 in Hermes Precisa International S. A. geändert wurde) und den Vertrieb der BOLEX-Kameras und Projektoren samt Zubehörteilen. Am 27. November 1975 wurde

zwischen der Klägerin und der Hermes Precisa International S. A. auch die Übernahme der bei der letzteren bis dahin verbliebenen Fabrikation von Kameras, Projektoren, deren Bestandteilen und Zubehörteilen vereinbart und vollzogen. Durch Vertrag vom 22. April 1976 erwarb die Klägerin ferner die Rechte an der Marke BOLEX im In- und Ausland und wurde damit Inhaberin der Schweizer Marke BOLEX 178 612, erstmals eingetragen am 29. September 1927. Der Registereintrag wurde am 4. Juni 1976 auf die Klägerin umgeschrieben. Die Klägerin gebraucht diese Marke seither als Markeninhaberin auf eigene Rechnung. Die Verteilung der BOLEX-Produkte an die Detaillisten erfolgt in der Schweiz durch die im Jahre 1962 gegründete BOLEX S. A. mit Sitz in Yverdon als Alleinagentin.

Die Beklagte ist seit dem 7. Oktober 1970 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Bei ihrer Gründung übernahm sie Aktiven und Passiven der Kommanditgesellschaft «FOLEX», Imfeld & Cie.» Sie zeichnete zunächst als FOLEX AG und änderte später ihre Firma in «FOLEX Dr. H. Schleussner AG». Gemäss Handelsregistereintrag beschäftigt sie sich mit der Fabrikation und dem Handel von chemisch-technischen und pharmazeutischen Produkten, den entsprechenden Import- und Exportgeschäften, der Übernahme von Vertretungen sowie der Errichtung und dem Erwerb von gleichartigen Unternehmen oder der Beteiligung an solchen. Sie übernahm bei ihrer Gründung auch die von ihrer Rechtsvorgängerin, der «FOLEX, Imfeld & Cie.» am 26. April 1965 unter Nr. 209 939 für «Chemische Produkte für Industrie, Photographie und Wissenschaft; Kunstharze, vor allem in Form von Folien und Filmen für graphische und photographische Zwecke, Verpackung, für Landwirtschaft und Gartenbau; Firnisse, Lacke, Klebstoffe für gewerbliche und nicht gewerbliche Zwecke» hinterlegte Marke FOLEX.

Im Jahre 1968 kam es zwischen der Paillard S. A. und der «FOLEX, Imfeld & Cie.» zu einer Auseinandersetzung, weil letztere die Marke FOLEX für Waren gebrauchte, die auf dem Gebiet der Photographie Anwendung fänden. Hierüber entwickelte sich zwischen jenen Parteien eine Korrespondenz, die namens der «FOLEX, Imfeld & Cie.» durch das Patentanwaltsbüro Brühwiler, Meier & Co. geführt wurde. In der Folge unterschrieb die «FOLEX, Imfeld & Cie.» am 20. Dezember 1968 eine sogenannte «Vorrechts- und Verpflichtungserklärung» (nachstehend VuV genannt).

Im Zuge der Übernahme der Akten betreffend die Marke BOLEX von der Hermes Precisa International (= Paillard S. A.) will die Klägerin von dieser Korrespondenz Kenntnis erlangt haben. Gleichzeitig habe sie festgestellt, dass die Beklagte «neuerdings» auch andere Produkte als ausschliesslich lichtunempfindliche Filmunterlagen (Folien) unter dieser Marke auf den Markt bringe, so die Lichtpausgeräte «FOLEX Diazoprinter», die Entwicklungsgeräte «FOLEX Diazomat» und «FOLEX Metomat». Ferner werde die Firma der Beklagten nicht mehr nur für Lichtpausfolien, sondern zum Teil auch unter dieser Marke für die Transparent-Folien FOLACOLOR für die Arbeits- (Overhead) Produktion und für die Kopiergeräte FOLA-LUX verwendet.

Mit Schreiben vom 7. Juli 1976 forderte die Klägerin die Beklagte unter Berufung auf die älteren Rechte an der Marke BOLEX auf, auf die Eintragung und Verwendung der Bezeichnung FOLEX als Marke, Firma, Firmenschlagwort oder sonstwie im Geschäftsverkehr ganz zu verzichten; eventuell erklärte sie sich bereit, die weitere Verwendung der Bezeichnung FOLEX als Marke innerhalb eines bestimmten Rahmens gemäss dem Brief der Beklagten vom 15. November 1968 zu dulden, wenn die Verletzungshandlungen unverzüglich ihr Ende nähmen und die Bezeichnung in dem präzisen eingeschränkten, engen Rahmen verwendet werde. Hierüber entwickelte sich eine umfangreiche Korrespondenz der Parteien. Am 4. Oktober 1977 reichte die Klägerin Klage mit den eingangs genannten Rechtsbegehren ein. Das Hauptverfahren wurde am 11. Januar 1979 abgeschlossen.

3. Die Klägerin stützte ihre Klage zunächst nur auf das Marken- und Wettbewerbsrecht. In der mündlichen Verhandlung begründete sie die Rechtsbegehren Ziffern 3 (Unterlassungsbegehren) und 4 (Gebot zur Entfernung des Bestandteils FOLEX aus der Firma) weiter mit Ansprüchen aus Firmen- und Namensrecht. Sie bringt in diesem Zusammenhang vor, die Firma BOLEX sei im Februar 1970 gegründet worden und damit älter als die im Oktober 1970 gegründete Firma der Beklagten. Die im Jahre 1957 gegründete Kommanditgesellschaft «FOLEX, Imfeld & Cie.» sei nach dem Ableben von Frau Erna Imfeld aufgelöst und gelöscht worden, somit untergegangen und nicht auf die neu gegründete juristische Person, die Beklagte, übergegangen. Die Beklagte beruft sich demgegenüber auf die Übernahme der Aktiven und Passiven der «FOLEX, Imfeld & Cie.» Ferner bestreitet sie eine Verwechslungsgefahr zwischen der Firmenbezeichnung «FOLEX Dr. H. Schleussner AG» und derjenigen der Klägerin. Beide Einwände halten nicht stich.

Die Geschäftsübernahme durch die Beklagte beruht auf der Umwandlung einer Kommanditgesellschaft in eine Aktiengesellschaft. Die neue Firma wurde gemäss Art. 953 Abs. 1 OR unter Bindung an die allgemeinen Vorschriften gebildet. Darnach kann zwar der bisherige Name beibehalten werden, wenn der Rechtsvorgänger ausdrücklich oder stillschweigend zustimmt und auf das Nachfolgeverhältnis hingewiesen wird. Hiervon machte die Beklagte nicht Gebrauch; vielmehr bildete sie die Firma neu. Damit kann sie sich nicht auf die Priorität der Firma ihrer Rechtsvorgängerin gegenüber derjenigen der Klägerin berufen.

Die Firmenbezeichnungen «BOLEX International» und «FOLEX Dr. H. Schleussner AG» unterscheiden sich sodann nicht deutlich voneinander im Sinne von Art. 951 Abs. 2 OR. Entscheidend ist der Gesamteindruck der beiden zu vergleichenden Firmen, wobei an die Unterscheidbarkeit von juristischen Personen ein strenger Massstab anzulegen ist. Dabei genügt, dass Verwechslungen in Anbetracht der Umstände des einzelnen Falles im Bereiche der Wahrscheinlichkeit liegen. Die Wortbestandteile BOLEX und FOLEX sind verwechselbar, wie nachstehend mit Bezug auf die gleichlautenden Marken näher ausgeführt wird. Sie sind zweifelsohne auch die hervorstechenden Bestandteile in beiden Firmen.

Der Zusatz «Dr. H. Schleussner AG» in der Firma der Beklagten, worauf diese sich vor allem beruft, tritt demgegenüber ebenso wie der Zusatz «International» in der Firma der Klägerin in den Hintergrund. Die Beklagte selber spricht in ihrer Eingabe vom 21. Juni 1978 und anderswo zutreffend vom Firmenschlagwort FOLEX, das sie künftighin in der Werbung für Apparate nicht mehr in Alleinstellung für gewisse Waren verwenden wolle. Abgesehen davon, dass sie die Bezeichnung FOLEX nach wie vor auch allein verwendet, hindert eine solche Erklärung nicht, dass sich ein solches Zeichen vor allem im mündlichen Verkehr als schlagwortartige Kurzbezeichnung durchsetzt. Die Klägerin braucht sich auch nicht gefallen zu lassen, dass jemand annehmen könnte, zwischen den beiden Firmen bestünde ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Zusammenhang, was bei Verwechslung der beiden hervorstechenden Bestandteile sehr wohl der Fall sein könnte. Wenig zur Sache tut, ob sich die Beklagte im Unterschied zur Klägerin vor allem an Druckereibetriebe und den Fachhandel wende. Die beiden Firmen brauchen sich sachlich und örtlich nicht ins Gehege zu kommen; die Klägerin hat vielmehr Anspruch darauf, im Verkehr mit allen Personen, die mit ihr in Berührung kommen, geschützt zu werden. Im übrigen gelangt die Klägerin mit ihren Erzeugnissen wenigstens teilweise an die gleiche Abnehmerschaft wie die Beklagte.

4. Die Klägerin kann sich auch gegenüber der Marke FOLEX der Beklagten auf ihre noch ältere Marke BOLEX berufen, die erstmals am 29. September 1927 hinterlegt wurde und heute auf sie eingetragen ist. Sie ist berechtigt, den besonderen Markenrechtsschutz geltend

zu machen (Art. 4 MSchG). Ihren Einwand dagegen, die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die Paillard S. A. (= Hermes Precisa International S. A.), sei eine reine Holding-Gesellschaft und daher gemäss Art. 7 MSchG nicht zur Hinterlegung der Marke berechtigt gewesen, hat die Beklagte mit Recht fallen gelassen. Weiter hielt die Beklagte der Marke BOLEX zunächst eine Anzahl von ähnlichen, älteren und jüngeren Drittmarken entgegen, nämlich die Marken SOLEX, BULEX, OLEX, ROLEX und BROMEX. Die Klägerin brachte dagegen vor, älter seien nur die Marken SOLEX und ROLEX; diese Marken würden aber entgegen der weiter gefassten Warenlisten nur für Velomotoren bzw. Uhren gebraucht, also für gänzlich verschiedene Waren im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG. Die übrigen Drittmarken seien jüngeren Datums. Wenn die Beklagte behaupten wolle, die Marke BOLEX sei deswegen geschwächt, so sei sie darauf hinzuweisen, dass nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung das Vorhandensein jüngerer Drittzeichen keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke habe, aus der geklagt werde; zudem seien die jüngeren Marken ebenfalls nur für gänzlich abweichende Waren gebraucht worden. Daraufhin erklärte die Beklagte, es sei der Klägerin darin zuzustimmen, dass die Existenz der ähnlichen älteren und jüngeren Drittmarken in markenrechtlicher Hinsicht ohne Bedeutung sei. Dabei ist sie zu behaften.

4.1. Zu prüfen ist, ob sich die Marke FOLEX von dem Zeichen BOLEX durch wesentliche Merkmale unterscheide (Art. 6 Abs. 1 MSchG). Noch mit Schreiben vom 15. November 1968 anerkannte das Patentanwaltsbüro Brühwiler, Meier & Co. namens der Beklagten, dass sich die Marken BOLEX und FOLEX in ihren Klangbildern recht nahe kommen. Dieses Zugeständnis liegt im wesentlichen auch der VuV zugrunde, indem die Beklagte darin die älteren Rechte der damaligen Markeninhaberin Paillard S. A. an der Marke BOLEX in vollem Umfange anerkannte und auf Einspruch verzichtete, wenn diese ihr Zeichen BOLEX und «damit verwechselbare Ausdrücke (mit Ausnahme von FOLEX selbst)» verwenden sollte. In der Tat sind sich sowohl das Klang- als auch das Schriftbild der beiden Marken BOLEX und FOLEX sehr ähnlich. Die beiden zweisilbigen Wortmarken unterscheiden sich nur gerade durch die Anfangsbuchstaben, beides leicht stimmhafte Lippenlaute. Beide Marken sind zudem Phantasiezeichen. Der Sinngehalt des re-latinisierten Wortes FOLEX, nämlich der Hinweis auf Folien, tritt in dieser Verfremdung, wenn für den Laien überhaupt erkennbar, keineswegs deutlich in Erscheinung und verliert sich vollends im Gebrauch dieses Zeichens für andere Waren als Folien. Die beiden Marken unterscheiden sich auch nicht deshalb deutlich, weil beide Wörter auf dem gleichen Wortstamm «-olex» beruhen und dieser Wortstamm noch in anderen Marken vorkomme; dies ist eine willkürliche Zergliederung. Dass die zahlreichen ähnlichen Marken die Unterscheidungskraft des Publikums förderten und die Verwechslungsgefahr derart «wettbewerbsrechtlich» als geringer erscheine, kann bei der gegebenen Ähnlichkeit der beiden Marken nicht angenommen werden.

Die Beklagte macht geltend, sie wende sich mit den mit der Marke FOLEX bezeichneten Waren nur an Druckereien und den Fachhandel für den Druckerei- und Zeichenbedarf, während die Klägerin ihre Erzeugnisse über ein ganz anderes Vertriebsnetz an das Publikum bringe. Zumindest die Abnehmerkreise für Hellraumprojektoren und andere Projektoren sind jedoch dieselben, nämlich Schulen, Institute und dergleichen. Ebenso ergeben sich im Bereich der Reprographie gewisse Überschneidungen, beispielsweise in der Lithographie, wo photographisch hergestellte Filme auf eine mit lichtempfindlicher Schicht versehene Platte übertragen werden. Im übrigen anerkennt die Beklagte, ihre Kundenkartei umfasse heute über tausend Anschriften. Damit werden verschiedenste Betriebe der Druckereibranche aller Grössen angesprochen, somit auch ein Publikum, das sich für die Photographie interessiert.



Dafür, dass alle diese Interessenten eine erhöhte Aufmerksamkeit hinsichtlich der Bezeichnung der angebotenen Produkte aufwenden, wie die Beklagte behauptet, besteht keinerlei Gewähr; insbesondere besteht bei diesem weiten Kundenkreis die Gefahr, dass Erzeugnisse der Marken FOLEX und BOLEX demselben Hersteller zugeschrieben werden.

Mit dem Einwand schliesslich, die Abnehmer hätten infolge der gänzlichen Warenverschiedenheit keine Veranlassung, die beiden Marken miteinander in Verbindung zu bringen, geht die Beklagte von der unzutreffenden Annahme aus, sie verwende ihre Marke FOLEX für gänzlich verschiedene Waren im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG. Zwischen der Warenverschiedenheit und Verwechslungsgefahr besteht sodann, falls die Beklagte dies meinen sollte, nur insofern eine Wechselwirkung, als an die Unterscheidbarkeit zweier Marken ein umso strengerer Massstab anzulegen ist, je geringer der Warenabstand ist, für den die Marken gebraucht werden. Die Verwechslungsgefahr wird aber nicht schon dadurch ausgeschlossen, dass zwei ähnliche Marken nicht für identische Waren gebraucht werden. Sie ist im vorliegenden Fall umso mehr zu bejahen, als das Zeichen BOLEX sehr bekannt ist und daher das Zeichen FOLEX im Verkehr umso leichter mit jenem in Verbindung gebracht wird.

4.2. Für die Anwendung von Art. 6 Abs. 3 MSchG ist nicht entscheidend, ob die mit den beiden Marken versehenen Erzeugnisse technisch gleich oder verschieden zu bewerten sind; massgebend ist vielmehr, ob die jeweiligen Abnehmer nicht auf den Gedanken kommen könnten, die mit den beiden (verwechselbar ähnlichen) Zeichen versehenen Erzeugnisse kämen aus dem gleichen Betrieb. Die beiden in Frage stehenden Warengattungen dürfen nicht so nahe zueinander in Beziehung stehen, dass die Abnehmer sie dem gleichen Produzenten zuschreiben könnten.

Die Marke BOLEX ist eingetragen für «tous appareils de prise de vues et de projection photographiques, cinématographiques muets ou sonores... films ou bandes, lentilles objectifs et leurs parties» und wird gebraucht für photographische und kinematographische Apparate und Zusatzgeräte (Projektoren, Objektive, Beleuchtungsmesser, Tonabnehmer usw.) und Bestandteile hierfür. Die Klägerin führt auch Filme mit dem Zeichen BOLEX auf den Verpackungen, bietet diese aber, nach den vorliegenden Akten zu schliessen, nicht zum Verkauf an, sondern verwendet sie firmenintern als Werbe- und Demonstrationsfilme. Die Marke FOLEX ist eingetragen für «Produits chimiques pour usages industriels, photographiques et scientifiques; résines artificielles surtout sous forme de feuilles ou de lamelles et de films pour les arts graphiques et la photographie, pour rubans d'enregistrement magnétique...» Die Beklagte verwendet die Marke u. a. für Filmunterlagen (nicht lichtempfindliche Polyester- oder Triacetatfolien als Filmunterlagen) – ein Rohprodukt zur Herstellung von Filmen-, für Montage- und Lichtpausfolien und allgemein für die Diazotypie – ein Lichtpausverfahren für transparente Strichvorlagen, das sich die Lichtempfindlichkeit sogenannter Diazoverbindungen zunutze macht. In diesem letzteren Bereich vertreibt oder vertrieb sie bis anhin unter der Marke FOLEX auch das Lichtpausgerät FOLEX-Diazoprinter – ein Kopiergerät zur Übertragung von Unterlagen im Diazokontaktverfahren auf Folacolor-Folien (Diazofolien) – die Entwickler FOLEX-Diazomat und FOLEX-Metomat-Geräte, in denen die im Kontaktverfahren belichteten Diazo-Folien mittels Ammoniakdämpfen entwickelt werden – und das Kopiergerät Folalux – ein Kontakt-Kopiergerät, bei dem die Vorlage auf Diazotypiefolien übertragen werden kann. Ferner vertreibt sie Folacolor-Folien für die Hellraumprojektion und für entsprechende Geräte.

Photographische Apparate und Filme sind schon vom funktionellen Zusammenhang her gesehen nicht gänzlich warenverschieden. Kameras und Filme werden denn auch oft unter ein und derselben Marke verkauft. Auch zwischen photographischen und kinematographi-

schen Apparaten und Filmunterlagen – ein Roh- oder Zwischenprodukt zur Herstellung von Filmen – besteht nicht gänzliche Warenverschiedenheit, so wenig wie beim Photographieren der chemische Grundprozess von der damit verbundenen Optik gänzlich losgelöst betrachtet werden kann.

Hinsichtlich der Erzeugnisse für die Diazotypie anerkennt die Beklagte, der Begriff Photographie im weitesten Sinne des Wortes umfasse sämtliche Verfahren, bei denen die Lichteinwirkung zur Abbildung «in irgendeinem Sinne mit irgendeiner Technik zu irgend welchen Zwecken» benützt wird. «Die Photographie im engeren Sinne», so macht sie jedoch geltend, umfasse lediglich «den Teilbereich der Photographie im weitesten Sinne», in dem mittels einer optischen Vorrichtung (Linsen) eine Abbildung gewonnen werde. Abgebildet würden hierbei Gegenstände der Natur. Die Diazotypie diene demgegenüber der Abbildung transparenter Vorlagen auf Diazofolien im Masstab 1:1 positiv/positiv. Im Sortiment der Klägerin sei kein Produkt enthalten, das in irgendeinem Sinne in Konkurrenz zu irgendeinem Material oder Apparat stehe, die in der Diazotypie Verwendung fänden. Seit 1955 bestehe eine klare Diversifikation der Diazoprodukte und der Produkte der Photographie. Dies ist jedoch nicht entscheidend. Photographische und kinematographische Apparate, wofür die Klägerin die Marke BOLEX verwendet, sind nach dem herkömmlichen Begriff wohl nur optische Geräte zur Aufnahme von photographischen Bildern und im weiteren Sinne Geräte zur Vergrösserung, Projektion usw. Schon der Umstand, dass die Diazotypie wissenschaftlich zur Photographie gerechnet wird und an einem photographischen Kolloquium besprochen wird, ist zumindest ein Hinweis für die nicht gänzliche Warenverschiedenheit dieser Erzeugnisse. Hieran ändert die Zuteilung der Diazotypie zur Reprographie (vgl. Graphisches Lexikon E. Born, S. 574) nichts. Die Beklagte selber muss für den Bereich der Abbildung von flächigen Bildern und Texten den gleichen Verwendungszweck des Photokopierens und der Reproduktionsphotographie anerkennen. Dies gilt ungeachtet der Herstellungskosten auch für Hellraumprojektoren, die übrigens ebenfalls mit einer gewissen Optik (Prismen) ausgestattet sind. Gleichfalls schliesst die Tendenz zur Erweiterung des Geräteangebotes an Photoausstellungen auf visuelle und audiovisuelle Geräte gänzliche Warenverschiedenheit aus, auch wenn sich die Beklagte selber zurzeit von solchen Ausstellungen fernhält. In Anbetracht der technischen (photochemischen und optischen) Zusammenhänge zwischen Photographie und Diazotypie bzw. Reprographie und Diazotypie, die vor allem für das Kopieren und die Druckformenherstellung Bedeutung erlangt hat, kann schliesslich selbst für das Fachpublikum nicht ausgeschlossen werden, dass es für die verschiedenen Erzeugnisse insbesondere auf dem Apparatesektor eine Diversifikation durch ein und denselben Produzenten annimmt. Der Einwand der Beklagten, der Vertrieb von Apparaten habe lediglich Hilfs- und Stützungsfunktion hinsichtlich des Vertriebes von Folien, ist ebenso unbehelflich wie unbegründet; nicht nur lässt sich umgekehrt argumentieren, sondern es kann zwischen der Photochemie und dem Apparatebau keine deutliche Grenzlinie gezogen werden. Der weitere Einwand, die Klägerin habe durch Entgegennahme der VuV selber die gänzliche Warenverschiedenheit anerkannt, beruht schliesslich auf einer Fehldeutung des Entgegenkommens der Klägerin; daraus können umso weniger Schlussfolgerungen gezogen werden, als für die Anwendung von Art. 6 Abs. 3 MSchG objektive Kriterien in Betracht fallen. Demgemäss kann von einem Gebrauch der Marke FOLEX für gänzlich verschiedene Waren im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG nicht gesprochen werden.

4.3. Die Klägerin kann somit ausser dem Schutz ihrer Firma auch den Schutz der gleichlautenden Marke gegen Verwendung des Zeichens FOLEX durch die Beklagte bean-

spruchen. Darüber hinaus kann sie sich ergänzend auf den Schutz aus Wettbewerbsrecht stützen.

5. Die Beklagte erhebt gegenüber den Ansprüchen der Klägerin aus Marken-, Firmen- und Wettbewerbsrecht die Einrede aus der VuV vom 20. Dezember 1968; darnach sei ihr die Verwendung des Zeichens FOLEX als Marke und Firma für Filmunterlagen, die nicht für die breite Abnehmerschaft bestimmt seien, und für Diazo-Produkte gestattet worden. Die Klägerin stellt die Rechtmässigkeit einer solchen Vereinbarung in Frage. Die Vereinbarung sei jedenfalls nur einseitig für die Beklagte verbindlich; ihrerseits könne darin höchstens eine Ermächtigung, eine unverbindliche Zusage erkannt werden.

5.1. Abgrenzungsvereinbarungen sind nicht Lizenzverträgen gleichzusetzen (a. A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II S. 963). Inhalt einer solchen Vereinbarung ist nicht die Übertragung oder Überlassung eines Zeichens zum Gebrauch, sondern es soll hierdurch ermöglicht werden, ein vom älteren Zeichen unabhängiges eigenes Markenrecht zu begründen.

Nach BGE 99 II 114 vertragen sich allerdings derartige Vereinbarungen, wenn sie «ungetört» getroffen werden können, nicht mit dem (allgemeinen) Interesse des kaufenden Publikums. Bedenken in dieser Hinsicht bestehen in der Tat dort, wo Abnehmer der mit gleichen oder ähnlichen Zeichen versehenen Waren diese trotz der entsprechenden Aufmerksamkeit und ungeachtet der von den Markeninhabern getroffenen Vereinbarungen nicht auseinanderhalten können (vgl. Troller, a. a. O.). In der Regel dienen aber Abgrenzungsvereinbarungen zur Sicherung der Herkunftsfunktion der Marke. In diesem Bereich die Dispositionsbefugnis der Parteien einzuschränken, besteht kein Grund. In diesem Sinne ist die vorliegende VuV nicht als widerrechtlich (im Sinne von Art. 20 OR) zu betrachten, wenn die vertragsgemässe Benutzung der beiden ähnlichen Zeichen nicht zu einer Irreführung des Publikums und Täuschung des Verkehrs führt. Eine derartige Irreführung und Täuschung durch die VuV behauptet die Klägerin selber nicht.

5.2. Die Beklagte macht geltend, die Klägerin habe sich zu einem «mindestens impliziten Gewährenlassen» des Zeichens FOLEX verpflichtet, und zwar in dem Umfange, der nicht durch ihre eigene Unterlassungspflicht gemäss Ziffer 2 der VuV abgedeckt sei. Der rechtlich relevante Sinn der VuV act. 18 a in Verbindung mit den Schreiben act. 14 und 18 sei es gewesen, die Klägerin zu einer Erklärung zu veranlassen, das Zeichen FOLEX in dem darüber hinaus freibleibenden Raum zu dulden. Die Klägerin bestreitet eine solche Verpflichtung. Sie behauptet eine einseitige Verpflichtung der Beklagten, die zudem jede Verwendung des Zeichens FOLEX über den seinerzeitigen Geschäftsbereich der «FOLEX, Imfeld & Cie.» als vertraglich unzulässig ausschliesse. Dies wiederum wird von der Beklagten bestritten.

Unbestreitbar ist die Beklagte gemäss Ziffer 2 der VuV verpflichtet, das Zeichen FOLEX nicht als Marke und Firma im Zusammenhang mit optischen, photographischen und kinematographischen Apparaten und Instrumenten, sowie von photographischem und kinematographischem Filmmaterial, das zum Verkauf an die breite Abnehmerschaft bestimmt ist, zu gebrauchen. Eine Gegenverpflichtung der Klägerin, die Benutzung des Zeichens FOLEX durch die Beklagte zu dulden, kann der VuV zumindest nicht unmittelbar entnommen werden. Auch die einleitende, in Ziffer 3 der Erklärung bestätigte Formel, die Verpflichtung der Beklagten erfolge «unter der Voraussetzung, dass die Firma Paillard S. A. . . . als Inhaberin der älteren Marke BOLEX gegen unsere Markeneinträge FOLEX und den Firmenteil

FOLEX und deren Verwendung im unten beschriebenen Umfang nichts unternimmt», stellt zunächst lediglich eine (auflösende) Bedingung für die Verpflichtung der Beklagten dar. Diese Voraussetzung konnte aber in guten Treuen auch als Grund für die Verpflichtung der Beklagten überhaupt verstanden werden. Dieser Schluss folgt eindeutig aus der mit der VuV zusammenhängenden Korrespondenz, wonach es der Beklagten darum ging, das Zeichen FOLEX weiterhin als Marke und Firma verwenden zu dürfen. Dem stimmte die Klägerin zu, indem sie bestätigte, sie wolle der Beklagten keine Schwierigkeiten machen, und sie hoffe, ihr mit der vorgeschlagenen Verpflichtungserklärung einen Dienst zu erweisen. Darauf durfte die Beklagte in guten Treuen vertrauen, als sie der Klägerin die VuV zustellte und diese die Verpflichtungserklärung der Beklagten vorbehaltlos entgegennahm. Daran ändert nichts, dass die VuV nur einseitig von der Beklagten unterzeichnet ist und diese hierdurch das Vorrecht der Klägerin an der Marke BOLEX anerkannte. Treu und Glauben legen unter den gegebenen Umständen die Annahme einer mit der Unterlassungspflicht der Beklagten gegenseitig verbundenen Duldungspflicht der Klägerin nahe.

Streitig ist, für welchen Bereich die Klägerin der Beklagten die Benutzung der Marke und Firma FOLEX freigeben wollte. Die Verpflichtung der Beklagten gemäss Ziffer 2 der VuV ist in der Tat enger gefasst, als es die Klägerin wahrhaben will, indem der Beklagten hierdurch nur gerade die Verwendung des Zeichens FOLEX für den umschriebenen Verwendungsbereich der Marke BOLEX verboten wurde. Nach der Umgangssprache sind unter optischen, photographischen und kinematographischen Apparaten technische Geräte zur Aufnahme von photographischen Bildern mittels eines optischen Systems, Kameras und dergleichen zu verstehen; im weiteren Sinne fallen darunter auch Geräte zur Vergrösserung, Projektion, sowie Zusatzgeräte dazu und Bestandteile solcher Geräte. Geräte zu Sonderzwecken wie zum Lichtpausen und zur Kontaktkopie sind hingegen keine solchen Geräte. Auch Filme sind im herkömmlichen Sinne und Wortgebrauch nur lichtempfindliche Materialien für Bildaufnahmen mit solchen Apparaten auf der klassischen Grundlage des Halogensilberverfahrens. Dies deckt sich auch mit der von der Klägerin hinterlegten Warenliste und ihrem Warensortiment. Mit dieser von der Rechtsvorgängerin der Klägerin selber vorgeschlagenen (negativen) Umschreibung des Verwendungsverbotes des Zeichens FOLEX durch die Beklagte wäre daher eine Auslegung der Verpflichtung der Beklagten auf den von ihr der Klägerin mit Schreiben vom 15. November 1968 bekannt gegebenen effektiven Verwendungsbereich (lichtempfindliche Montagefolien, Lichtpausfolien für die Diazotypie-Kopie, nichtlichtempfindliche Filmunterlagen), kaum vereinbar. Auch aus dem weiten gesetzlichen Schutzbereich der hinterlegten Marke BOLEX gemäss Art. 6 Abs. 3 MSchG kann in Anbetracht der deutlichen Verpflichtungserklärung der Beklagten nicht einfachhin auf eine weitergehende vertragliche Verpflichtung der Beklagten geschlossen werden, zumal kaum anzunehmen ist, die Parteien hätten damals die Verwendung des Zeichens FOLEX auch für einen allfälligen gänzlich verschiedenen Warenbereich regeln wollen. Im Grunde liegen heute streitige Verhältnisse vor, die von den Parteien damals nicht vorausgeplant und daher auch nicht geregelt wurden.

Aber selbst wenn die Verpflichtung der Beklagten gemäss Ziffer 2 der VuV wörtlich eng gefasst würde, so könnte daraus nicht abgeleitet werden, die Klägerin habe der Beklagten ungeachtet ihres besseren Markenrechtes den ganzen übrigen, nicht durch die (enge) Verpflichtungserklärung der Beklagten abgedeckten Verwendungsbereich, insbesondere für die damals mit Ausnahme der Lichtpausfolien nicht aktuelle Diazotypie in ihrer gesamten künftigen Produktionsentwicklung zur Benützung des Zeichens FOLEX als Marke und Firma freigeben wollen. Dies liefe auf einen Verzicht der Klägerin auf ihr älteres Markenrecht hinaus, was schon der Anerkennung ihrer Vorrechtsstellung durch die Beklagte und der

damaligen Sachlage widersprüche. Mit ihrem Vorbringen, die Klägerin habe für sich «vorausschauend» (nur) den gesamten Gerätesektor der Photographie und Kinematographie vorbehalten wollen, missdeutet die Beklagte einmal mehr ein Entgegenkommen der Klägerin. Sie kann ernsthaft nicht behaupten, sie habe schon damals unter dem Zeichen FOLEX Diazo-Geräte und Diazo-Folien für die Hellraumprojektion vertrieben und dies der Klägerin mitgeteilt. Sollte schon damals eine solche Umstrukturierung geplant und im Gange gewesen sein, wie sie an anderer Stelle vorträgt, so hätte sie dies nach Treu und Glauben der Klägerin anzeigen sollen.

Demzufolge kann zwar die Beklagte den Ansprüchen der Klägerin aus Marken- und Firmenrecht sowie ergänzend aus Wettbewerbsrecht die Einrede aus Vertrag entgegenhalten, dies aber nur im Umfang der Verwendung des Zeichens FOLEX als Marke und Firma für den damals bekanntgegebenen Verwendungsbereich, d. h. für lichtempfindliche Montagefolien für Druckereibetriebe und das graphische Gewerbe, für Lichtpausfolien für die Diazotypiekopie und die nicht lichtempfindlichen Polyester- und Triacetfolien. Darüber hinaus stehen jedoch der Klägerin ihre Rechte aus Marken- und Firmenrecht ungeschmälert zu.

5.3. Dies ergibt sich übrigens, wenn nur eine einseitige Verpflichtung der Beklagten angenommen würde. Auch diesfalls ist der Schutzrechtsinhaber bei der Ausübung seiner Markenrechte an die Grundsätze von Treu und Glauben gebunden. Daher ist ihm unabhängig von einer Verwirkung wegen Zeitablaufes eine grundlose Beeinträchtigung des mit seiner Zustimmung geschaffenen Besitzstandes des Verpflichteten ebenso versagt wie die Ausdehnung des eigenen Verwendungsbereiches in denjenigen der Gegenpartei.

Andererseits vermag die Beklagte gegenüber den Ansprüchen der Klägerin aus dem weiteren Schutzbereich aus Marken- und Firmenrecht mit dem ebenfalls erhobenen Verwirkungseinwand nicht durchzudringen. Die Beklagte sagt nicht und wagt nicht zu behaupten, wann sie den Gebrauch des Zeichens FOLEX über den seinerzeit der Klägerin bekannt gegebenen Bereich hinaus ausgedehnt und die Klägerin hiervon erfahren habe, bevor diese sie deswegen im Jahre 1976 verwarnte. Es fehlt damit schon an der für die Annahme einer Verwirkung erforderlichen Voraussetzung einer langjährigen Duldung durch die Klägerin bzw. ihre Rechtsvorgängerin mit Bezug auf diesen erweiterten Gebrauch des Zeichens FOLEX.

6. Die Klägerin erhebt dagegen den Einwand, sie sei berechtigt gewesen, das Vertragsverhältnis aus wichtigen Gründen aufzulösen. In der Tat sind derartige Vereinbarungen als Dauerschuldverhältnisse zu betrachten. Sie sind daher unabhängig davon, ob ein Auflösungsgrund nach Art. 107 OR gegeben ist, aus wichtigen Gründen auflösbar, wobei je nach den Umständen des Einzelfalles eine einzige Vertragsverletzung ausreichen, es aber auch genügen kann, dass mehrere Vorwürfe gegen die fehlbare Partei zusammen geeignet sind, das gegenseitige Vertrauen zu zerstören (vgl. BGE 92 II 300 f.; ferner Entscheid des Bundesgerichtes i. S. C. AG gegen S. AG vom 21. August 1978, abgedruckt in Schweiz. Mitt. für gewerblichen Rechtsschutz 1979 (I) S. 68 ff.).

Im vorliegenden Falle träfe dies zu, wenn die Beklagte das in sie gesetzte Vertrauen in die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtung und die Respektierung der besseren Rechte der Klägerin derart arg enttäuscht hätte, dass dieser eine weitere Duldung des Gebrauches des Zeichens FOLEX durch die Beklagte billigerweise (Art. 4 ZGB) nicht mehr zugemutet werden konnte. Zweifelsohne ist der Bereich, für den die Klägerin das Zeichen FOLEX zu dulden bereit war, enger, als die Beklagte dies wahrhaben will. Dies bedeutet jedoch nicht, die Beklagte habe durch den weiteren Gebrauch dieses Zeichens das in sie gesetzte Vertrauen

zerstört. Die Benützung des Zeichens FOLEX für Geräte der Diazotypie und für Transparentfolien zum Zwecke der Hellraumprojektion fällt zumindest wörtlich nicht unter das Verbot, es nicht im Zusammenhang mit optischen, photographischen und kinematographischen Apparaten und Instrumenten und solchen Filmen zu gebrauchen. Denkbar wäre eine Ergänzung der Verpflichtungserklärung auf diese sich erst später ergebenden Verhältnisse. Wollte man dies annehmen, so hätte ein derartiger mutmasslicher Parteiwille zumal in Anbetracht der seitens der Klägerin nicht unverschuldeten Unklarheit billigerweise doch erst einmal verbindlich festgestellt werden müssen, bevor die Beklagte mit dem Verlust der zugestandenen Rechtsposition belastet wird. Jedenfalls kann nicht angenommen werden, die Beklagte habe absichtlich und in schwerwiegender Weise gegen ihre Verpflichtung verstossen. Ebenso wenig stellt der erst nunmehr verbindlich festgestellte Eingriff in die weitergehenden Marken- und Firmenrechte der Klägerin einen Grund dafür dar, der Beklagten den zugesicherten und jahrelang gewährten Besitzstand wieder zu entziehen; dieser Verstoß ist nicht offenkundig. Gerechter- und billigerweise kann der Beklagten wenigstens bis zum heutigen Tage nicht vorgehalten werden, sie hätte den Verlust der ihr gewährten Rechtsposition selber zu vertreten.

Die Klägerin kann dem schliesslich nicht mit Erfolg entgegenhalten, eine solche Bindung liefe auf eine übermässige Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit gemäss Art. 27 ZGB hinaus. Sinngemäss macht sie damit geltend, eine solche Bindung sei wegen der langen Dauer selbst dann unverbindlich, wenn keine wichtigen Gründe für die Auflösung der VuV bzw. die Beendigung der weiteren Duldung des Gebrauches des Zeichens FOLEX im vorstehend umschriebenen Rahmen vorlägen. Wohl können obligatorische Verträge nicht «ewig» abgeschlossen werden (vgl. BGE 93 II 300 ff.). Im Unterschied zu jenem Entscheid geht es jedoch im vorliegenden Fall nicht um eine Verpflichtung zu einem Tun, sondern um gegenseitige Unterlassungspflichten zur Abgrenzung der je eigenen Rechtsposition. Solche Vereinbarungen haben stark vergleichs- und verzichtsähnlichen Charakter und sind nicht zu beanstanden, soweit es den Parteien unbenommen ist, auf ihre Positionen ein für allemal auch ganz zu verzichten. Da letztlich die Wahrung von erworbenen Besitzständen im Vordergrund steht, sind sie naturgemäss auf lange Dauer angelegt, ja es kann sogar, wie dargelegt, gegenteils ihre grundlose Auflösung gegen Treu und Glauben verstossen. Von einer übermässigen Bindung der Klägerin im Sinne von Art. 27 ZGB kann offensichtlich nicht gesprochen werden.

7.1. Der Beklagten kann bei dieser Sach- und Rechtslage keine uneingeschränkte Verletzung der Firmen- und Markenrechte der Klägerin vorgeworfen werden. Zu prüfen ist daher, inwiefern die Klage teilweise zu schützen sei. Das Handelsgericht ging in seinem aufgehobenen Urteil davon aus, da die Klägerin (nur) alles begehre, sei ein Weniger nicht Streitgegenstand; die konkreten Verletzungshandlungen wären diesfalls auch nicht genügend bestimmt. Das Kassationsgericht hielt in seinem Entscheid fest,

- dass die Klägerin an einer Teilguthetung der Klage interessiert ist,
- dass es Sache des Handelsgerichtes ist, den Teilbereich zu bezeichnen, in welchem es die Klage als begründet betrachtet, wobei es von der in seinem Urteil entwickelten (obenstehenden) Rechtsauffassung auszugehen hat.

Daran ist das Handelsgericht gebunden. Entgegen der Auffassung der Beklagten besteht damit auch keine weitere Pflicht des Richters (§ 55 ZPO), die Klägerin aufzufordern, Eventualanträge zu formulieren, inwiefern sie hinsichtlich der von der Beklagten vertriebenen Produkte konkrete Feststellungs- und Unterlassungsbegehren stellen wolle. Der begründete Teil der Klage ist sachlich in dem zu weit gehenden Klageantrag (als «minus») enthalten. Inwiefern die Klage teilweise begründet ist, ist auf Grund der Akten festzustellen.

Die Beklagte macht ferner geltend, der Richter dürfe jedenfalls nicht über die von der Klägerin im Kassationsverfahren gestellten Eventualanträge hinausgehen. Diese Frage kann offen gelassen werden. Die von der Klägerin dort gestellten Eventualbegehren Ziffern 2 und 4 decken sich mit den entsprechenden ursprünglichen Klagebegehren. Mit den Eventualbegehren Ziffern 1 und 3 verlangte die Klägerin aber, die Beklagte sei auf den im Schreiben vom 15. November 1968 bekanntgegebenen Verwendungsbereich des Zeichens FOLEX zurückzubinden. Mehr wird ihr bei nicht gänzlicher Gutheissung der Klage nicht zugesprochen.

7.2. Das ursprüngliche und das im Kassationsverfahren formulierte eventuelle Feststellungsbegehren ist ausdrücklich auf Ansprüche aus Marken- und Wettbewerbsrecht beschränkt. Eine derartige Beschränkung auf bestimmte Anspruchsgrundlagen ist zulässig und verbindlich.

Eine Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 24 lit. a MSchG wird gemäss ständiger Rechtsprechung nur im markenmässigen Gebrauch eines verwechselbaren Zeichens erkannt. Ein solcher Gebrauch ist auf Grund der von der Klägerin eingereichten Akten festzustellen, nachdem eine widerrechtliche Benützung des Zeichens FOLEX im Umfang der vorstehend umschriebenen Duldungspflicht der Klägerin entfällt, mit Bezug auf die Geräte der Diazotypie, nämlich den «FOLEX Diazoprinter», den «FOLEX Diazomat» und den «FOLEX Metomat». Dagegen können dem von der Klägerin eingereichten Prospekt keine Anhaltspunkte für einen solchen Gebrauch des Zeichens FOLEX (als Stammmarke) auf den Transparentfolien FOLACOLOR für die Arbeitsproduktion und Kopiergeräte FOLA-LUX entnommen werden.

Die Verwendung der verwechselbaren Marke FOLEX auf Prospekten, Geschäftspapieren und Inseraten für solche Waren stellt indes unlauteren Wettbewerb dar. Dies gilt auch für eine solche Verwendung für die Transparentfolien «FOLACOLOR», da nicht anzunehmen ist, dass die Beklagte hier ihren Namen und das Schlagwort FOLEX unterdrückt.

Im übrigen können dem Vorbringen der Klägerin keine konkreten und schlüssigen Anhaltspunkte dafür entnommen werden, dass und inwiefern die Beklagte das Zeichen FOLEX in der Schweiz bzw. mit der Schweiz – durch Dritte – «verwenden lässt». Sollte die Klägerin damit die Überlassung dieses Zeichens durch die Beklagte an ausländische Tochter- und Schwestergesellschaften meinen, so wäre dies unbeachtlich; zu beurteilen ist die Rechtslage in der Schweiz.

7.3. Der fehlbaren Partei kann die Benützung eines Zeichens über die konkrete Verletzung hinaus verboten werden, wenn und soweit zu befürchten ist, dass sie das Zeichen für einen weiteren, zur Zeit nicht bekannten Warenbereich verwendet. Diese Gefahr kann im vorliegenden Fall für den nicht genau absteckbaren Produktionsbereich der Diazotypie nicht ausgeschlossen werden. In diesem Sinne ist das Unterlassungsverbot weit zu fassen.

Gestützt auf das Firmenrecht (Art. 956 Abs. 2 OR), das die Klägerin zur Begründung des Unterlassungsbegehrens anruft, ist der Beklagten zudem die Verwendung der Bezeichnung FOLEX als Firma in der Geschäftskorrespondenz, als Briefkopf, Unterschrift und dergleichen, mit Ausnahme des Gebrauches im oben umschriebenen, vertraglich zugesicherten Bereich, verboten.

Die Beklagte bestreitet ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin an einem Unterlassungsverbot. Bereits mit Eingabe vom 21. Juni 1978 (Widerruf des Vergleiches) brachte sie zur Begründung hierfür vor, sie verwende die Marke FOLEX nicht mehr unmittelbar im Zusammenhang mit Lichtpauseräten, Entwicklungsgeräten und Kopiergeräten des Diazoverfahrens; sie werde diese Geräte nur noch unter den Bezeichnungen «Diazoprinter»,

«Diazomat» und «Metomat» vertreiben, und im Zusammenhang damit werde sie auch das Firmenschlagwort FOLEX nicht mehr allein, sondern nur noch im Wortzusammenhang «FOLEX Dr. H. Schleussner AG» gebrauchen. Mit Eingabe vom 24. März 1980 verwies sie unter dem Titel «zu möglichen Teilguthweisungen des Teilantrages der Klägerin» erneut auf diese «freiwillig eingegangene Verpflichtung». Ferner machte sie unter Berufung auf § 115 Ziff. 3 ZPO (Novenrecht) geltend,

- ein Verkauf des Diazoprinters habe in den Jahren 1976–1979 weder im In- noch im Ausland stattgefunden und Werbematerial hierfür liege nicht vor,
- der Diazomat würde ohne Verwendung des Schlagwortes FOLEX vertrieben und das Verkaufsvolumen hierfür sei 1979 nur gering gewesen,
- der Metomat habe praktisch schon 1978 keinen Absatz gefunden und sei 1979 nicht verkauft worden; auch hierfür liege kein Prospektmaterial vor,
- das Gerät «Folalux» würde nicht in direkter Verbindung mit der Marke FOLEX vertrieben; auch diesbezüglich seien nur geringe Verkaufszahlen erzielt worden,
- für die Trägerfolie Folacolor sei nur der Verwendungsbereich für die Hellraumprojektion neu; solche seien 1978 bis 1979 nicht verkauft worden (vgl. act. 85 S. 8 ff.).

Mit diesen Einwendungen und ebenso mit der Berufung auf § 88 ZPO, wonach der Richter dem Urteil den Sachverhalt im Zeitpunkt der Entscheidung zugrunde zu legen hat, geht sie jedoch an der Sache vorbei. Der Unterlassungsanspruch folgt unmittelbar aus dem materiellen Bundesrecht und ist darnach grundsätzlich ohne zusätzliche Erfordernisse zu bejahen, wenn der Anspruch begründet ist; dies trifft zu bei Vorliegen einer Rechtsverletzung und Wiederholungsgefahr. Keinesfalls kann das Rechtsschutzinteresse (und die Wiederholungsgefahr) schon auf Grund einer «freiwilligen Verpflichtung» verneint werden, wenn sich die beklagte Partei wie im vorliegenden Fall dem begründeten Begehren der Klägerin nicht verbindlich und sicher unterwirft, sondern sich gegenteils auch dem begründeten Teil der Klage unter Berufung auf einen erworbenen Besitzstand entschieden widersetzt. Die «Verpflichtung» der Beklagten beschränkt sich zudem nur darauf, die Marke FOLEX für gewisse Apparate nicht mehr markenmässig zu gebrauchen. Die neu eingereichten Prospekte (vgl. act. 86/1 und /2), die übrigens nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Werbematerial der Beklagten darstellen dürften, lassen sodann erkennen, dass die Beklagte gerade auf das systematisch aufgebaute Schlagwort FOLEX auch im Zusammenhang mit derartigen Apparaten zu verzichten nicht bereit ist. Unerheblich ist, in welchem Umfange die Beklagte die genannten Erzeugnisse seit 1976 vertreibt. Schon der Umstand, dass sie nach ihrem statutarischen Geschäftszweck solche Geräte jederzeit vertreiben kann, reicht für ein umfassendes Unterlassungsverbot im dargelegten Sinne aus.

7.4. Mit Bezug auf die Rechtsbegehren Ziffern 2 und 4 hält die Klägerin auch im Falle, dass ihre Klage nur teilweise begründet sein sollte, an einer vollumfänglichen Gutheissung der Klage fest. Diese Klagebegehren sind aber ganz abzuweisen.

Nur die Eintragung der Marke im Markenrechtsregister kann ganz oder teilweise als nichtig festgestellt werden. Eine teilweise Nichtigkeit könnte mithin nur mit Bezug auf einen bestimmten Bereich der hinterlegten Warenliste erkannt werden. Dies scheidet vorliegend schon daran, dass die Warenliste, für welche die Beklagte ihre Marke hinterlegte, entweder nur Waren aufweist, die von denjenigen, für welche die Klägerin ihre Marke hinterlegte und gebraucht, gänzlich verschieden sind, oder Waren, für welche die Klägerin den Gebrauch des Zeichens FOLEX durch die Beklagte innerhalb bestimmter Grenzen zu dulden hat, hingegen keine Waren, für welche die Beklagte das Zeichen FOLEX unrechtmässig verwendet.



Die Beklagte kann schliesslich nicht verpflichtet werden, ihre Firma im Handelsregister löschen zu lassen, da sie das Zeichen FOLEX als Firma in einem bestimmten Umfang gebrauchen darf.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kann ihr vielmehr nur verboten werden, das Zeichen FOLEX als Marke und Firma über den beschriebenen Rahmen hinaus zu verwenden. Eine andere Lösung ist nicht ersichtlich und könnte auch nur bei Vorliegen entsprechender Hilfs- (nicht Eventual-) anträge in Betracht gezogen werden...

*Demgemäss erkennt das Gericht:*

1. In teilweiser Gutheissung der Klage wird festgestellt, dass die Beklagte die Marke BOLEX der Klägerin verletzt und unlauteren Wettbewerb begangen hat dadurch, dass sie die Bezeichnung FOLEX in der Schweiz verwendete als Marke für die Lichtpausgeräte «FOLEX-Diazoprinter», die Entwicklungsgeräte «FOLEX Diazomat» und den «FOLEX Metomat» und im Geschäftsverkehr hierfür sowie für die Transparentfolien FOLA-COLOR für die Arbeits-Produktion und die Kopiergeräte FOLA-LUX.

2. Der Beklagten wird unter der Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im Zuwiderhandlungsfalle verboten, die Bezeichnung FOLEX in der Firma und als Marke oder in anderer Form im Geschäftsverkehr in der Schweiz im Zusammenhang mit anderen Waren als lichtempfindlichen Montagefolien für Druckereien und das graphische Gewerbe, für Lichtpausfolien für die Diazotypie-Kopie und die nicht lichtempfindlichen Polyester- und Triacetat-Folien zu benutzen oder benutzen zu lassen.

3. Im übrigen wird die Klage abgewiesen . . . .

*MSchG Art. 29; Prozessrecht (Basel-Stadt)*

*Nach baselstädtischem Recht ist eine Willkürbeschwerde gegen in Markensachen ergangene vorsorgliche Verfügungen ausgeschlossen.*

*D'après la législation du canton de Bâle-Ville, une plainte pour arbitraire contre des ordonnances provisionnelles prises en matière de marques est inadmissible.*

Urteil des Appellationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 31. März 1980 i. S. S. AG gegen B. G. S. P. A. (mitgeteilt von RA Dr. Felix H. Thomann)

*Aus den Erwägungen:*

## II.

Die Beschwerde richtet sich gegen einen Entscheid, mit dem ein auf Markenrecht gestütztes Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Verfügung abgewiesen worden ist. Es ist deshalb zu prüfen, ob in einem solchen Fall eine Beschwerde an das Appellationsgericht zulässig ist.

Das Bundesgericht hat verschiedentlich, neuestens in BGE 104 II 122 (E. 2 Abs. 2) befunden, dass die Kantone durch Art. 29 Abs. 1 MSchG nicht daran gehindert würden, eine

Überprüfung von vorsorglichen Verfügungen betreffend Markenschutz durch eine obere kantonale Instanz vorzusehen. Es stellt sich aber die Frage, ob das baselstädtische Recht eine solche Weiterziehung kennt. Das Appellationsgericht hat in einem Entscheid vom 13. April 1967 (BJM 1967 S. 153 f.) ausgeführt, die Bestimmung von Ziff. I des Gesetzes vom 17. Mai 1945 betreffend Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes und des Vollziehungsgesetzes zum Urheberrechtsgesetz sowie betreffend Vollziehung des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb sei dahin auszulegen, dass jedenfalls eine *Willkür*-Beschwerde gegen in Patentsachen ergangene vorsorgliche Verfügungen ausgeschlossen sei. Im vorliegenden Fall geht es um Markenschutz, doch stellt sich dabei die Frage analog. Jener Entscheid des Appellationsgerichts ist mit staatsrechtlicher Beschwerde weitergezogen worden. Das Bundesgericht hat sie aber mit Urteil vom 22. November 1967 abgewiesen. Es hat dabei durchblicken lassen, dass auch eine andere Auslegung denkbar wäre, aber erklärt, diejenige des Appellationsgerichts sei nicht willkürlich. Es besteht kein Grund, von dieser Praxis abzuweichen. Soweit sich die vorliegende Beschwerde auf Willkür stützt, ist somit auf sie nicht einzutreten.

Nun macht aber die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde auch Verfahrensmängel geltend; sie rügt «die unrichtige Beweislastverteilung im angefochtenen Entscheid, welche als wesentlicher Verfahrensmangel für die Beschwerdeführerin einen Rechtsnachteil herbeigeführt hat». Die unrichtige Beweislastverteilung stellt aber keinen Verfahrensmangel, sondern einen «error in iudicando» dar, der nur unter dem Gesichtspunkt der Willkür berücksichtigt werden könnte. Auch dies wurde im bereits erwähnten Urteil des Appellationsgerichts vom 13. April 1967 festgehalten und vom Bundesgericht in seinem Entscheid vom 22. November 1967 gegen den Vorwurf der Willkür geschützt. Auf die Rüge der unrichtigen Beweislastverteilung kann daher ebenfalls nicht eingetreten werden.

#### IV Wettbewerbsrecht

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

*Nur ein Modell, das origineller Schöpfung entspringt, vermag als Werk der angewandten Kunst urheberrechtlichen Schutz zu erlangen.*

*Die Nachahmung eines Modells, welches nicht gültig hinterlegt worden ist, stellt grundsätzlich keinen unlauteren Wettbewerb dar.*

*Un modèle n'est protégé comme œuvre des arts appliqués, au sens de l'art. 1<sup>er</sup> al. 2 LDA, que s'il constitue une création originale.*

*L'imitation d'un modèle qui n'a pas été valablement déposé n'est en principe pas un acte de concurrence déloyale.*

BGE 105 II 297, JT 128 (1980) I 258 und Praxis 69 (1980) 220, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 27. November 1979 i. S. Van Cleef et Arpels S. A. gegen Sarcar S. A.

*Faits:*

A. – Pierre Arpels, joaillier à Paris, a conçu en 1949 une montre-bracelet caractérisée par une attache centrale en forme de plot sphérique, au travers de laquelle passe la barrette de

fixation du bracelet. Aux extrémités de la barrette sont soudés deux autres plots semblables, indépendants de la boîte. Les deux lanières de cuir du bracelet sont fixées entre les plots et masquent la barrette. La finesse de l'attache au boîtier par le plot central, le volume restreint des plots et leur apparente indépendance doivent donner à la montre élégance et légèreté.

Pierre Arpels n'a pas déposé de modèle pour sa montre. En 1950, il a cédé ses droits à Van Cleef et Arpels S. A., à Paris. Les sociétés Van Cleef et Arpels S. A., à Paris, et Van Cleef et Arpels S. A., à Genève, ont commercialisé la montre de Pierre Arpels sous le nom de «Monsieur Pierre» ou «P. A. 49». Le 9 octobre 1972 et le 4 novembre 1975, elles ont déposé un modèle sous pli cacheté.

Sarcar S. A. a mis sur le marché une montre, qui, à quelques détails près, est pareille au modèle «Monsieur Pierre». Ce modèle lui avait été proposé par la société Pierre Nardin et Cie qui le fabriquait pour Van Cleef et Arpels.

B. – Le 5 octobre 1977, les sociétés Van Cleef et Arpels S. A., à Paris et Genève, ont ouvert action contre Sarcar S. A. devant la Cour de justice du canton de Genève. Elles ont demandé qu'interdiction fût faite à Sarcar S. A. de fabriquer, de faire fabriquer ou de commercialiser des contrefaçons du modèle «Monsieur Pierre». Elles ont conclu au paiement de 200 000 fr. de dommages et intérêts et ont requis la publication du jugement.

En cours d'instance, Sarcar S. A. a cessé la fabrication de montres pourvues des attaches litigieuses; les demanderesses ont alors réduit à 100 000 fr. leur action en dommages et intérêts.

Sarcar S. A. a conclu au rejet de l'action.

Par arrêt du 25 mai 1979, la Cour de justice a débouté les demanderesses.

La défenderesse conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

#### *Extrait des considérants:*

2. – Les demanderesses n'ont à juste titre pas invoqué les droits que la loi sur les dessins et modèles industriels attache au dépôt d'un modèle. Elles ont elles-mêmes allégué avoir, depuis 1950, commercialisé la montre «Monsieur Pierre» dans le monde entier, à grand renfort de publicité. A la date des dépôts, le 9 octobre 1972 et le 4 novembre 1975, le modèle était connu du public et des milieux industriels commerciaux. Les dépôts sont donc nuls et de nul effet (art. 12 ch. 1 LDMI).

3. – Les demanderesses invoquent les dispositions de la loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques, du 7 décembre 1922. Elles soutiennent que la montre «Monsieur Pierre» est une œuvre des arts appliqués au sens de l'art. 1<sup>er</sup> al. 2 LDA.

a) Aux termes de l'art. 5 LDA, «le dépôt comme dessin ou modèle industriel d'une œuvre, achevée ou en projet, visée par la présente loi, n'exclut pas la protection accordée par celle-ci». Rien ne s'oppose donc à ce que la protection de la loi sur le droit d'auteur soit attachée à un dessin ou à un modèle industriel, c'est-à-dire à une «disposition de lignes» ou à une «forme plastique, combinées ou non avec des couleurs, devant servir de type pour la production industrielle d'un objet» (art. 2 LDMI). Il ne s'ensuit pas que toute forme qui, après dépôt, serait protégée comme modèle soit aussi protégée d'emblée par la loi sur le droit

d'auteur. Un modèle ne constitue une œuvre des arts appliqués que s'il répond à la notion générale de l'œuvre d'art (ATF 75 II 358, 68 II 56 s. consid. 3).

Pour être élevé au rang d'œuvre d'art, un ouvrage doit être une création originale, une œuvre nouvelle de l'esprit; il doit incorporer une idée créatrice ou contenir l'expression personnelle d'une pensée. Le critère n'est pas la nouveauté, mais l'originalité de la production. L'œuvre doit avoir son cachet propre, porter la marque de l'activité créatrice et de la personnalité de l'auteur. A cet égard, il importe peu que la création corresponde au sentiment esthétique de quelques-uns ou du grand nombre, qu'elle soit un chef-d'œuvre ou appartienne aux productions de second ordre (ATF 76 II 100, 75 II 359 s., 68 II 58 s., 59 II 402 ss). La nouveauté, condition de protection du modèle déposé (art. 12 ch. 1 LDMI), ne suffit pas pour qu'il y ait œuvre d'art. L'œuvre des arts appliqués doit s'imposer d'elle-même par son originalité et être reconnaissable comme telle. Dans le doute sur la qualification d'un objet comme œuvre des arts appliqués ou simple modèle industriel, on doit trancher dans ce dernier sens (ATF 68 II 61).

Pour être considéré comme œuvre d'art, le modèle industriel doit être original, c'est-à-dire porter la marque de l'activité créatrice et de la personnalité de son auteur. La combinaison de lignes, de formes et de couleurs qui caractérise le modèle ne doit donc pas être entièrement dictée par des exigences techniques ou par la destination de l'objet, mais être, dans une certaine mesure au moins, le fruit de l'imagination créatrice de l'auteur. Il faut en outre que le modèle, ou les éléments pour lesquels on invoque la propriété artistique, se distingue nettement des formes connues. L'auteur doit avoir créé une forme nouvelle qui ne soit pas la simple variation d'une forme préexistante. L'auteur peut s'inspirer de formes connues ou travailler dans un style déterminé, mais alors il ne doit pas se limiter à des transpositions que tout artisan habile aurait pu réaliser de manière identique ou analogue (cf. TROLLER, Immaterialgüterrecht, tome I, p. 490 s.).

*b)* La Cour cantonale a constaté de manière qui lie le Tribunal fédéral que le système d'attache centrale avec barrette tangente au boîtier était connu depuis longtemps lorsque Pierre Arpels le reprit pour sa montre, et qu'il est encore utilisé par de nombreux fabricants. Certes, l'attache créée par Pierre Arpels ne peut guère être confondue avec celles utilisées jusqu'alors, mais elle ne s'en distingue pas assez pour être plus que la variation d'une forme déjà connue. Le boîtier et le cadran de la montre «Monsieur Pierre» ne se différencient que peu de modèles couramment utilisés. Les demanderessees ont d'ailleurs reconnu en procédure cantonale qu'aucun des éléments de leur modèle ne constitue en soi une originalité.

La montre «Monsieur Pierre», prise dans son ensemble, est certes une œuvre caractérisée par la légèreté et la sobriété. Toutefois, elle ne se distingue pas assez des formes connues pour être l'expression unique de l'activité créatrice et de la personnalité de son auteur.

La Cour cantonale a donc dénié à bon droit le caractère d'œuvre d'art à la montre «Monsieur Pierre», prise tant dans son ensemble que dans chacun de ses éléments essentiels.

*c)* La Cour cantonale a jugé que la forme de la montre «Monsieur Pierre» n'a pas un caractère autonome, indépendant de son usage industriel. L'œuvre litigieuse perdrait son individualité esthétique pour peu que l'on dissociât sa forme de l'objet industriel dans lequel elle est incorporée. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer si cet argument utilisé par surabondance de droit est conforme aux principes du droit fédéral. Lorsque le critère de l'originalité permet, comme en l'espèce, de statuer nettement sur l'existence d'une œuvre des arts appliqués, le recours à la théorie dite de la dissociation est sans objet (ATF 68 II 60).

4. Les demanderesse reprochent à la défenderesse d'avoir commis un acte de concurrence déloyale en commercialisant une copie servile, une contrefaçon de la montre «Monsieur Pierre».

a) Commet un acte de concurrence déloyale celui qui prend des mesures destinées ou propres à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui (art. 1<sup>er</sup> al. 2 lettre d LCD).

Lorsque la forme d'une marchandise n'est pas protégée par une règle du droit de la propriété intellectuelle, elle peut en principe être librement utilisée. L'art. 1<sup>er</sup> al. 2 lettre d LCD ne permet pas de repousser les limites que la loi sur les dessins et modèles industriels assigne au droit exclusif sur un modèle. Chacun peut donner à sa marchandise la forme qui la rend la plus attrayante et permet de la vendre le mieux. Rien n'interdit d'imiter même servilement la marchandise d'autrui, si sa forme n'est l'objet d'un droit exclusif (ATF 104 II 332, 103 II 215). Il en va autrement lorsque la forme d'une marchandise sert à la distinguer et que la contrefaçon crée un risque de confusion, parce qu'elle est de nature à tromper l'acheteur sur la qualité ou la provenance du produit (ATF 104 II 332, 103 II 215 s.).

Les montres-bracelets ne sont pas des objets de consommation courante. Pour en apprécier la qualité et en déterminer la provenance, l'acheteur ne se fie pas à leur forme mais essentiellement à leur marque. Dans l'esprit du consommateur, la montre qui porte la marque Van Cleef et Arpels et celle qui est vendue sous le nom de Sarcar sont, à tort ou à raison, des produits très différents. En l'espèce, la défenderesse avait apposé sa marque sur ses montres, ce qui excluait toute confusion. Elle n'a donc pas enfreint l'art. 1<sup>er</sup> al. 2 LCD.

b) L'art. 1<sup>er</sup> al. 2 LCD qui énumère les actes de concurrence déloyale n'est pas exhaustif. Tout abus de la concurrence économique résultant d'un procédé contraire aux règles de la bonne foi est réputé acte de concurrence déloyale (art. 1<sup>er</sup> al. 1 LCD). La clause générale de l'art. 1<sup>er</sup> al. 1 LCD permet de considérer comme déloyaux des actes qui ne sont pas incriminés de manière spéciale à l'art. 1<sup>er</sup> al. 2 (ATF 104 II 333, 102 II 294).

La clause générale de la loi sur la concurrence déloyale ne peut cependant être invoquée pour monopoliser des biens qui ne sont ou ne peuvent être protégés par les lois sur la propriété littéraire, artistique et industrielle. Une imitation n'est pas en soi un acte de concurrence déloyale, même si la réalisation originale est le fruit de nombreux efforts et a occasionné des frais importants (ATF 104 II 334, 95 II 468, 87 II 63). L'imitation de la marchandise d'autrui heurte toutefois les règles de la bonne foi lorsque le contrefacteur y est parvenu par des procédés astucieux ou incorrects (ATF 90 II 56 ss consid. 6), ou lorsqu'il cherche de manière systématique et raffinée à tirer profit de la réputation de son concurrent (ATF 104 II 334 s).

La défenderesse a apposé sa marque sur la montre litigieuse. La marque joue un rôle décisif dans l'esprit de l'acheteur. La défenderesse ne pouvait donc tirer profit du prestige attaché aux produits des demanderesse. Le produit de la défenderesse est certes une copie presque servile de la montre «Monsieur Pierre»; mais l'imitation n'avait pas un caractère systématique, car le modèle litigieux n'est que l'un des nombreux produits commercialisés par la défenderesse.

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

*Bestätigung der Rechtsprechung, dass die sklavische Nachahmung einer weder urheber- noch modellrechtlich geschützten Form einer Ware für sich allein grundsätzlich nicht unlauter ist.*

*Dient die Form einer Ware aber als Herkunftshinweis, so ist ihre Nachahmung bei Verwechslungsgefahr unlauterer Wettbewerb (Ausstattungschutz). Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist zu verneinen, wenn der Abnehmer die Ware auf Grund der angebrachten Marken unterscheidet (so z.B. bei Armbanduhren).*

*Confirmation de la jurisprudence d'après laquelle il n'est pas déloyal en soi d'imiter servilement la forme d'une marchandise que ne protègent pas la législation sur le droit d'auteur ni la législation sur les dessins et modèles industriels.*

*Toutefois lorsque la forme d'une marchandise sert d'indication de provenance, son imitation constitue de la concurrence déloyale s'il y a risque de confusion (protection de la présentation). Il faut nier l'existence de ce risque quand l'acheteur discerne la marchandise en raison de la marque qu'elle porte (s'il s'agit de montres-bracelets, par exemple).*

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 25. April 1980 i. S. Cartier S. A. gegen Baume et Mercier S. A. (mitgeteilt von Prof. Dr. Edmond Martin-Achard).

*Faits:*

A. – Interdica S.A. fabrique et commercialise la montre dite «Tank L.C. Cartier»; Cartier S.A. la distribue et la vend en France; Cartier S.A. Genève la vend à Genève. La montre «Tank L.C. Cartier» est caractérisée par un cadran rectangulaire comportant une échelle de même forme indiquant les minutes, par des chiffres romains et par des éléments longitudinaux qui prolongent de part et d'autre le boîtier pour fixer le bracelet. Les éléments longitudinaux sont de section semi-circulaire, arrondis aux extrémités. Le remontoir est serti d'un saphir. Cartier S.A. et consorts allèguent que cette montre a été créée par Louis Cartier vers la fin de la première guerre mondiale. La société Cartier S.A., fondée en 1921, l'aurait commercialisée depuis 1922. Cartier S.A. et consorts n'ont déposé le modèle de leur montre qu'en 1975. Depuis 1972, elles ont fait des efforts importants pour développer les ventes de leurs produits, notamment celles du modèle «Tank L.C. Cartier».

Au cours de la dernière décennie, Baume et Mercier S.A. a mis sur le marché une montre plus ou moins semblable au modèle «Tank L.C. Cartier».

B. – Le 28 décembre 1976, Cartier S.A. et consorts ont ouvert action contre Baume et Mercier S.A. auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Elles ont demandé à la cour cantonale de constater que la défenderesse avait violé leur droit d'auteur et commis un acte de concurrence déloyale en fabriquant et en commercialisant une contrefaçon de leur modèle. Elles ont conclu à la cessation des actes en cause, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Elles ont requis la saisie et la destruction des contrefaçons et du matériel destiné à leur fabrication. Elles ont réclamé 200 000 fr. de dommages et intérêts et la publication du jugement.

Par arrêt du 30 novembre 1979, la Cour de justice a débouté les demanderesses et les a condamnées aux dépens.

*Droit:*

1. – A juste titre, les demandresses n'invoquent plus en instance de réforme les dispositions de la loi fédérale du 7 décembre 1922 concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. Faute d'originalité suffisante, la montre «Tank L. C. Cartier» ne constitue en effet pas une œuvre des arts appliqués au sens de l'art. 1<sup>er</sup> al. 2 LDA (arrêt du 27 novembre 1979 en la cause Van Cleef et Arpels S. A. c. Sarcar S. A., destiné à la publication, consid. 3). Les demandresses soutiennent que la défenderesse a commis un acte de concurrence déloyale, qu'elle a enfreint les règles de la bonne foi et violé l'art. 1<sup>er</sup> al. 1 ou al. 2 lettre d LCD en fabriquant et en commercialisant une contrefaçon de leur modèle.

2. – Il n'est pas nécessaire de déterminer en l'espèce si la montre de la défenderesse est une contrefaçon du modèle des demandresses. Quand même cela serait, l'imitation ne tomberait pas sous le coup de la loi sur la concurrence déloyale.

a) Commet un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 1<sup>er</sup> al. 2 lettre d LCD celui qui prend des mesures destinées ou propres à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui.

Lorsque, comme en l'espèce, la forme d'une marchandise n'est pas protégée par une règle du droit de la propriété intellectuelle, elle peut en principe être librement utilisée. L'art. 1<sup>er</sup> al. 2 lettre d LCD ne permet notamment pas d'étendre les limites que la loi les dessins et modèles industriels assigne au droit exclusif sur un modèle. Rien n'interdit d'imiter même servilement la marchandise d'autrui, si la forme reproduite n'est pas protégée. Il en va toutefois autrement lorsque la forme d'une marchandise sert à la distinguer et que la contrefaçon crée un risque de confusion, parce qu'elle est de nature à tromper l'acheteur sur la qualité ou la provenance du produit (ATF 104 II 332, 103 II 215 s.).

Les montres-bracelets ne sont pas des objets de consommation courante. Pour en apprécier la qualité et en déterminer la provenance, l'acheteur ne se fie pas à leur forme, mais essentiellement à leur marque. Dans l'esprit du consommateur, la montre qui porte la marque Cartier et celle qui est vendue sous le nom de Baume et Mercier ou sous tout autre nom ou marque sont, à tort ou à raison, des produits différents. En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que la défenderesse a apposé sa marque sur ses montres. Tout risque de confusion est donc exclu, de sorte qu'il ne peut y avoir infraction à l'art. 1<sup>er</sup> al. 2 lettre d LCD (arrêt Van Cleef et Arpels S. A. précité, consid. 4 a).

b) La clause générale de l'art. 1<sup>er</sup> al. 1 LCD permet certes de considérer aussi comme déloyaux des actes qui ne sont pas incriminés de manière spéciale à l'art. 1<sup>er</sup> al. 2 (ATF 104 II 333, 102 II 294). En effet, tout abus de la concurrence économique résultant d'un procédé contraire aux règles de la bonne foi est réputé acte de concurrence déloyale. Cette clause générale ne peut cependant être invoquée pour monopoliser des biens qui ne sont ou ne peuvent être protégés par les lois sur la propriété littéraire, artistique et industrielle. Une imitation n'est pas en soi un acte de concurrence déloyale, même si la réalisation originale est le fruit de nombreux efforts et a occasionné des frais importants (ATF 104 II 334, 95 II 468, 87 II 63). Il n'en va autrement que si l'imitation de la marchandise d'autrui heurte les règles de la bonne foi. Tel est le cas lorsque le contrefacteur y est parvenu par des procédés astucieux ou incorrects (ATF 90 II 56 ss. consid. 6) ou lorsqu'il cherche de manière systématique et raffinée à tirer profit de la réputation de son concurrent (ATF 104 II 334 s.).

La défenderesse a apposé sa marque sur les montres litigieuses. Comme la marque joue un rôle décisif dans l'esprit de l'acheteur, la défenderesse ne pouvait tirer profit du prestige attaché aux produits des demandresses. De plus, l'imitation n'aurait aucun caractère systématique, à supposer même que le produit de la défenderesse soit une copie servile du

modèle «Tank L. C. Cartier». Il ne ressort en effet ni des allégations des demanderesse ni des faits retenus dans l'arrêt attaqué que le modèle litigieux soit le seul mis sur le marché par la défenderesse, et non pas l'un des nombreux produits qu'elle commercialise (arrêt Van Cleef et Arpels S. A. précité consid. 4 b).

3. – Les demanderesse reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération un moyen de preuve destiné à établir que, dans sa très grande majorité, le public attribue le modèle litigieux à Cartier S. A. Le moyen offert consiste en une consultation de détaillants de la branche à qui l'on a présenté, sans marque, une série de modèles différents, dont la montre «Tank L. C. Cartier». La majorité des personnes interrogées aurait reconnu le modèle Cartier litigieux. Les demanderesse invoquent l'art. 8 CC.

Le moyen de preuve offert par les demanderesse est dénué de toute pertinence. Il importe peu que le public attribue à Cartier S. A. le modèle litigieux lorsqu'il lui est présenté sans marque, puisque l'acheteur se fie essentiellement à la marque apposée sur la montre pour en déterminer l'origine, en apprécier la qualité et en mesurer le prestige. La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 8 CC en refusant d'administrer une preuve qui était d'emblée impropre à établir l'existence d'un risque de confusion entre le produit de la défenderesse et celui des demanderesse.

Le moyen proposé ne permet en outre pas de démontrer que la défenderesse ait en violation des règles de la bonne foi mis à profit la réputation des demanderesse. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, la montre litigieuse a été commercialisée dès 1958 par Piaget S. A. et durant la dernière décennie par la défenderesse. En 1972 seulement, les demanderesse ont entrepris des efforts importants pour développer les ventes de leurs produits, notamment celles du modèle litigieux. Le moyen de preuve offert est peut-être propre à démontrer l'impact de cette opération de commercialisation. On ne peut en inférer que les montres Piaget S. A. et celles de la défenderesse aient été mises sur le marché dans des conditions rendant l'opération incompatible avec les règles de la bonne foi.

*Par ces motifs, le Tribunal fédéral,*

1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué . . . .

*UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b; KG Art. 3 und 4*

*Die Tatsache allein, dass unter dem Einstands- oder Ankaufpreis verkauft wird, lässt nicht den Schluss zu, es liege unlauterer Wettbewerb vor.*

*Der Slogan «Denner immer am billigsten» ist unwahr, da Dritte zum Teil billiger sind, und erfüllt damit den Tatbestand von Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG.*

*Für eine Unterstellung unter das Kartellgesetz genügt nicht die Tatsache, dass ein Unternehmen virtuell in der Lage ist, dank seiner Nachfragemacht bei seinen Lieferanten Konditionen durchzusetzen, die einem Dritten nicht gewährt werden; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Einsetzung der Nachfragemacht vorliegen.*



*Mit Art. 4 KG wird nicht als unzulässig erklärt, was nach UWG zulässig ist, nämlich ein gegen die gesamte Konkurrenz gerichteter, deren Existenz gefährdender lauterer Wettbewerb.*

*Le fait de vendre au-dessous du prix de revient ou du prix d'achat ne permet pas, à lui seul, de conclure à un acte de concurrence déloyale.*

*Le slogan «Denner est toujours le meilleur marché» est mensonger, car des tiers vendent certains articles moins cher que Denner, si bien qu'il constitue un fait prévu par l'art. 1<sup>er</sup> al. 2 litt. b LCD.*

*Pour qu'une entreprise soit soumise à la loi sur les cartels, il ne suffit pas qu'elle soit virtuellement en mesure, grâce à sa puissance d'achat, d'imposer à ses fournisseurs des conditions qu'ils ne pourraient pas accorder à des tiers; encore faut-il qu'il existe des indices concrets d'après lesquels cette entreprise utilise abusivement sa puissance d'achat.*

*L'art. 4 LCart ne déclare pas inadmissible ce qui est admissible en vertu de la loi sur la concurrence déloyale, à savoir une concurrence loyale qui est dirigée contre l'ensemble des concurrents et compromet leur existence.*

VSK 15 (1980) 220, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 10. Dezember 1979 i. S. Schweiz. Verband der Lebensmitteldetailisten, Schweiz. Detaillistenverband; Fédération romande des détaillants et al. gegen Denner AG.

*Erwägungen:*

I. Die Kläger 1 bis 3 sind Vereine im Sinne von Art. 60 ZGB, welche die Wahrung der Interessen der selbständigen Detaillisten bezwecken. Die Kläger 4 bis 8 sind Inhaber von Lebensmittel-Detailgeschäften. Die Beklagte, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich, vertreibt über zahlreiche Filialen Waren verschiedenster Art, darunter Lebensmittel, Spirituosen und Tabakwaren. Sie zählt zu den sogenannten Discountgeschäften. Kennzeichnend für ihre Verkaufsmethode ist unter anderem, dass sie in den letzten Jahren – in der Regel wöchentlich – sogenannte Aktionen ankündigt, das heisst damit wirbt, gewisse Artikel würden zu besonders tiefen Preisen verkauft. In ihrer Reklame verwendete sie unter anderem den Slogan «Denner immer am billigsten».

II. A) Mit der vorliegenden, in der Replik um das Klagebegehren 1 e) erweiterten Klage verlangen die Kläger die Feststellung, dass die Beklagte durch die in den Klagebegehren beispielsweise dargelegten Vorkehren unlauteren Wettbewerb begehe bzw. begangen habe und damit die Mitglieder der Kläger 1 bis 3 und die Kläger 4 bis 8 in unzulässiger Weise im Wettbewerb hindere bzw. behindert habe. Ferner fordern die Kläger ein Verbot dieser Verkaufspraxis. Die Beklagte beantragt Abweisung der Klage.

B) Die Beklagte hält dafür, die in der Replik vorgenommene Klageerweiterung sei unzulässig, da sie einen anderen Lebensvorgang betreffe. Gegenstand des neuen Klagebegeh-

rens bilden Aktionen der Beklagten hinsichtlich der Spirituosen. Es betrifft somit die im ursprünglichen Begehren gerügte Verkaufspraxis der Beklagten und steht daher in engem Zusammenhang mit den Klagebegehren laut Klageschrift. Dass es sich auf den Verkauf anderer Ware bezieht, ist nicht entscheidend. An den zu prüfenden Fragen ändert sich nichts. Diese Klageerweiterung ist deshalb zuzulassen.

III. A) Mit dem ersten Klagebegehren verlangen die Kläger vorab die allgemeine Feststellung, dass die Beklagte unlauteren Wettbewerb betreibt, indem sie Lebensmittel unter einem betriebswirtschaftlich gerechtfertigten Preise verkaufe. Unter einem betriebswirtschaftlich gerechtfertigten Preis verstehen die Kläger «einen Preis, der es dem Händler erlaubt, aus dem Verkauf des betreffenden Artikels direkten finanziellen Gewinn zu ziehen». Dieser Preis liegt nach Auffassung der Kläger in jedem Fall über dem «Einstandspreis», da er Abschreibungen, Neuinvestitionen, einschliesslich solcher in Neuentwicklungen, Risikoprämien und einen angemessenen Geschäftsgewinn zu ermöglichen habe.

In dieser allgemeinen Form könnte dem ersten Klagebegehren ein Erfolg nur dann beschieden sein, wenn nach der geltenden Rechtsordnung der Kaufmann grundsätzlich verpflichtet wäre, nur gewinnbringende bzw. einen Gewinn erwarten lassende Geschäfte zu tätigen. Davon kann keine Rede sein. Ein Rechtsgrundsatz, Preise seien so festzusetzen, dass mindestens der «Einstands- oder Ankaufspreis» erreicht und darüber hinaus noch ein Gewinn erzielt werde, besteht nicht und liesse sich auch nicht aufstellen. Auch ein Verkauf unter dem Einstands- oder Ankaufspreis kann wirtschaftlich gerechtfertigt sein, ja sich geradezu aufdrängen, so zum Beispiel bei leicht verderblicher oder demodierter Ware. Die Kläger anerkennen denn auch zu Recht, die Tatsache allein, dass unter dem Einstands- oder Ankaufspreis verkauft werde, lasse nicht den Schluss zu, es liege unlauterer Wettbewerb vor. Die Preisgestaltung allein bietet somit kein entscheidendes Kriterium für die Beantwortung der Frage, ob von unlauterem Wettbewerb gesprochen werden könne (vgl. Rolf P. Jetzer, Lockvogelwerbung, Die werbepolitisch motivierte Preisunterbietung als unlauterer Wettbewerb, Diss. Zürich 1979, Band 36 Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht, S. 232).

B) 1. Die von den Klägern im Klagebegehren I angeführten Beispiele und die Ausführungen der Kläger hiezu zeigen, dass mit der Klage nicht ein Verkauf unter dem Einstands- oder Ankaufspreis schlechthin anvisiert wird, sondern ein Verkauf einzelner Artikel während eines begrenzten Zeitraumes und/oder in begrenztem Umfang zu Werbezwecken, wie dies von der Beklagten bei ihren sogenannten «Aktionen» gehandhabt wird.

2. Die Beklagte bestreitet die Richtigkeit der klägerischen Behauptungen betreffend Preisgestaltung bei den im einzelnen genannten Aktionen «vorsorglich». Über ihre tatsächlichen Einstands- bzw. Ankaufspreise schweigt sie sich indessen aus. Sie hält dafür, die Aktionen-Preisbildung sei in höchstem Masse Geschäftsgeheimnis. Ob sie damit zu hören ist oder ob nicht mangels detaillierter Gegenbehauptungen davon auszugehen ist, die Angaben der Kläger seien zutreffend, kann einstweilen dahingestellt bleiben. Diese Frage ist nur zu entscheiden, wenn sich ergeben sollte, dass der von den Klägern erhobene Vorwurf des unlauteren Wettbewerbes, die Richtigkeit ihrer Behauptungen betreffend Preisgestaltung vorausgesetzt, grundsätzlich begründet ist.

C) 1. In seinem Entscheid 22 S. 187 ging das Bundesgericht noch davon aus, werde ein Preis ohne Not so tief angesetzt, dass kein anständiger Verdienst mehr herausschaue, so liege zwar keine concurrence déloyale vor, doch laufe dies der guten Verkehrssitte zuwider. Daran

wurde im Entscheid BGE 52 II 381/382 nicht mehr festgehalten, sondern festgestellt, dem Handeltreibenden stehe es kraft seines Eigentumsrechtes an der Ware frei, die Preise nach seinem Belieben zu bestimmen; wolle er billiger verkaufen als seine Konkurrenten, sei es, weil er dazu durch die Beschaffung der Ware zu günstigen Bedingungen in der Lage sei, oder weil er sich mit einem bescheidenerem Gewinn begnüge, in der Hoffnung, durch vermehrten Absatz einen Ausgleich zu erzielen, oder wenn er sogar seine Waren mit Verlust verkaufe, um sich eine Stellung im Verkehr zu erringen, so könne ihm das nicht verwehrt werden. Unerlaubt werde eine derartige Konkurrenzierung durch Preisunterbietung erst dann, wenn mit deren Durchführung zugleich unredliche, insbesondere täuschende Mittel angewendet würden. An dieser Praxis wurde in der Folge festgehalten (BGE 57 II 339, 57 II 490, 71 II 233, 85 II 450). Von ihr abzuweichen, besteht kein Anlass, denn sie entspricht unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung.

Der Umstand allein, dass die Beklagte nach der Darstellung der Kläger zu Verlustpreisen verkaufen soll, lässt somit ihr Vorgehen nicht als unlauter erscheinen (vgl. auch Jetzer a. a. O., S. 169–171 und 235/236). Ein solcher Schluss wäre nur zulässig, wenn die Prüfung der näheren Umstände, unter denen die Beklagte ihre Aktionen durchführt, auf unredliche oder täuschende Mittel schliessen liesse.

2. Beide Parteien berufen sich auf das Urteil des Handelsgesichtes in Sachen VSTH gegen die Beklagte. Hierauf ist nicht näher einzutreten. Zur Diskussion standen damals nicht zeitlich und/oder mengenmässig beschränkte Aktionen der Beklagten, sondern ihre hinsichtlich Tabakwaren ständig gehandhabte Preispolitik.

D) 1. Dass das sogenannte Aktionswesen eine weite Verbreitung gefunden hat und die Beklagte nur eine unter vielen ist, die sich dieser Methode bedient, ist unerheblich. Dieser Umstand lässt keine Schlüsse hinsichtlich der Lauterbarkeit oder Unlauterbarkeit dieses Vorgehens zu (BGE 94 IV 38).

Von Bedeutung in diesem Zusammenhang ist indessen, dass nach der Ausverkaufsordnung vom 16. April 1947 in der bis 1. Mai 1971 geltenden Fassung von der Bewilligungspflicht nur Verkaufsveranstaltungen für leichtverderbliche Lebens- und Genussmittel ausgenommen waren. Durch den Bundesratsbeschluss vom 15. März 1971 wurde diese Verordnung als nicht anwendbar erklärt auf Sonderverkäufe von Lebensmitteln (Nahrungs- und Genussmittel) und von allen Artikeln des täglichen Verbrauchs, die der Reinigung und der Körperpflege dienen (AS 1971 S. 305). Mit der Befreiung dieser Sonderverkäufe von der Bewilligungspflicht wurde der Weg für das sogenannte Aktionswesen für diese Artikel freigegeben. Dass sich der Bundesrat zu diesem Schritt entschloss, bildet einen weiteren Grund dafür, an der Praxis des Bundesgerichtes festzuhalten. Es verbietet dies aber auch den Schluss, das Aktionswesen als solches sei unlauter im Sinne von Art. 1 Abs. 1 UWG, wäre doch eine solche Schlussfolgerung unvereinbar mit der Tatsache, dass diese Art der Werbung im Grunde genommen erst möglich wurde mit der 1971 erfolgten Aufhebung der Bewilligungspflicht für solche Sonderverkäufe.

2. Die Kläger machen geltend, durch ihre Mischkalkulation und erst recht durch ihre Verlustverkäufe führe die Beklagte den Konsumenten durch Systemvergleich in die Irre. Richtig ist, dass die Beklagte ein ausgesprochener Vertreter des Discount-Systems ist und sich als solchen auch ausgibt. Sie weist auf den Unterschied zum traditionellen Lebensmittel-Detailgeschäft hin. Darin ist indessen nichts Unlauteres zu erblicken. Diese Unterschiede bestehen und sind dem Konsumenten bekannt, was auch die Kläger anerkennen. Unlauter

wäre eher, wenn die Beklagte diesen Unterschied möglichst zu verschweigen trachtete, um den Eindruck zu erwecken, bei ihr könne der Konsument trotz niedrigeren Preisen das nämliche an individueller Bedienung und an Dienstleistungen wie im althergebrachten Detailgeschäft erwarten.

Die Kläger halten allerdings dafür, zum Discount-System gehöre, dass die Verbilligungen tatsächlich an den Käufer weitergegeben und nicht nur vorgespiegelt würden, um sich selbst und sein System in ein grelles Licht zu rücken. Eine Irreführung in diesem Sinne läge in der Tat dann vor, wenn die Kunden der Beklagten zur Annahme verleitet würden, die Aktionspreise der Beklagten stellten bei der Beklagten übliche und während längerer Zeit fest bleibende Preise dar, seien also Ausdruck der ganz allgemein besonderen Leistungsfähigkeit der Beklagten. Dies ist aber nicht der Fall. Schon durch die Bezeichnung «Aktion» wird dem normal gebagten Durchschnittskäufer, und auf den kommt es an (BGE 87 II 347), bewusst, dass es sich um einen momentanen Vorteil handelt (BGE 90 IV 111, 97 IV 234, Jetzer a. a. O., S. 194 N 159). Häufig weist die Beklagte in ihrer Werbung auf die beschränkte Dauer der Aktion oder die zu Aktionspreisen zur Verfügung stehende Menge hin. In ein und demselben Inserat verwendet sie die Ausdrücke «Neue Preisabschläge», «Dauernde Tiefpreise», «Aktionspreis», «Sonderpreis» und «Probierpreis». Auch wenn keine zeitliche oder mengenmässige Beschränkung erwähnt wird, kann selbst dem flüchtigen Leser eines solchen Inserates nicht entgehen, dass «Aktionspreis», «Sonderpreis» oder «Probierpreis» keine dauernden Tiefpreise sind, dass es sich also um einen Ausnahmeverkauf handelt, von dem sofort zu profitieren ist, da nach kurzer Zeit wieder die üblichen, höheren Preise Geltung haben. Eine nur dank dem Discount-System mögliche, allgemeine Verbilligung wird somit durch Aktionen nicht vorgespiegelt. Entgegen der Auffassung der Kläger kann daher der Beklagten nicht mit Erfolg vorgeworfen werden, mit ihren Aktionen täusche sie eine nicht vorhandene Leistungsfähigkeit vor. Auch die weiteren Argumente der Kläger gehen an der Sache vorbei. Namentlich kann nicht von verkappter Propaganda gesprochen werden. Dass es sich bei diesen Aktionen um Werbung handelt, liegt für den Kunden auf der Hand.

Die Kläger argumentieren weiter dahin, bei den mit den Aktionen herausgestellten Artikeln handle es sich um sogenannte Lockvögel, Lockvogelwerbung sei aber an sich unlauter. Selbst wenn man von Lockvögeln sprechen wollte, wäre damit für die Kläger nichts gewonnen. In der Werbung für Autos werden zum Beispiel häufig nicht nur Bilder der angepriesenen Wagen verwendet, auf dem Inserat oder dem Prospekt erscheint auch ein mehr oder weniger bekleidetes Mannequin als Blickfang. Auch hier kann von einem Lockvogel gesprochen werden. Als unlauter ist aber deshalb eine solche Werbung nicht zu qualifizieren. Ob Lockvogelwerbung im Sinne von Jetzer, nämlich als «jene Form der Werbung, die durch Herausstellung eines oder einiger weniger besonders preisgünstiger Produkte – im Sinne einer partiellen Preisunterbietung – beim Konsumenten den Eindruck erwecken will, auch die übrigen Artikel des angebotenen Sortiments seien in entsprechender Weise kalkuliert» (Jetzer a. a. O., S. 91, vgl. auch S. 96/97, 116/117, 120/121, 132, 136, 194 ff. und 209–212), als schlechthin unlauter zu betrachten sei, kann dahingestellt bleiben. Wie oben dargelegt, bringt die Beklagte in ihrer Werbung zum Ausdruck, dass es sich bei den Aktionen um Sonderangebote handelt und nicht um Beispiele für ihre allgemeine Preisgestaltung. Damit erweist sich aber auch die Qualifikation der Aktionen der Beklagten als unzulässige *Lockvogelwerbung* im Sinne von Jetzer als unzutreffend, vermag doch der Lockvogel den mit ihm angestrebten Zweck nur dann zu erfüllen, wenn der Anzulockende sich nicht bewusst wird, dass es sich um einen Lockvogel handelt, somit einer Täuschung zum Opfer fällt. Dieses täuschende Moment fehlt aber bei der Werbung der Beklagten, da sie ihre Aktionen als Sonderangebote bezeichnet.

3. Als besonders täuschend erachten die Kläger die Aktionen der Beklagten, weil in diese bekannte Markenprodukte einbezogen würden. Keinen Zweifel unterliegt, dass Aktionen mit Produkten, die dank ihrer Marke allgemein bekannt sind, besonders zugkräftig sein können, einmal wegen des Bekanntheitsgrades dieser Produkte, sodann aber auch deshalb, weil die üblichen Preise dieser Artikel allgemein bekannt sind und damit die Verbilligung durch die Aktion besonders in die Augen springt. Mit dem Wegfall der Preisbindung der zweiten Hand bei Markenartikeln ist allerdings die Preisgestaltung bei diesen Produkten lange nicht mehr so einheitlich wie früher. Wenn sich Markenartikel auch heute noch als Preisschlagler besonders eignen, so aus den soeben erwähnten Gründen. Wenn dies die Beklagte für sich ausnützt, so kann darin nichts Unlauteres erblickt werden. Eine Täuschung ist damit nicht verbunden. Es ist nicht unlauter, ein besonders zugkräftiges Produkt in der Werbung herauszustellen.

Die Kläger halten dafür, mit ihren Aktionen schade die Beklagte dem Ruf der Marken. Sich hiegegen zu wehren, wäre Sache der Inhaber der betreffenden Marken. Sie und nicht die Kläger haben zu entscheiden, ob sie die Verwendung ihrer Produkte für Aktionen der Beklagten hinnehmen wollen oder nicht. Es ist gerichtsnotorisch, dass die Beklagte, obschon sie seit Jahren Aktionen mit Markenartikeln durchführt, von den Markeninhabern beliefert wird, abgesehen von einzelnen Fällen, in denen die nicht zu den Lieferanten der Beklagten gehörenden Markeninhaber einen Verkauf ihrer Produkte zu Discount-Preisen zu verhindern suchen. Daraus ist zu schliessen, dass die Markeninhaber, deren Produkte zum ständigen Sortiment der Beklagten gehören, eine Schädigung des Rufes ihrer Marken entweder nicht befürchten oder dann in Kauf nehmen. Sollte letzteres zutreffen, so mag das für die Kläger zwar die von ihnen geschilderten nachteiligen Folgen haben. Dies wäre dann aber nicht Ausfluss unlauteren Verhaltens der Beklagten, sondern darauf zurückzuführen, dass die Hersteller von Markenprodukten den Verkauf über Discount-Geschäfte ohne Rücksicht auf die dadurch berührten Interessen der Kläger betreiben.

4. Zutreffen mag, dass die Preistransparenz durch Aktionen, wie sie die Beklagte durchführt, leidet. Gelitten hat sie aber vor allem durch den Wegfall der Preisbindung der zweiten Hand und die Verbreitung des Discount-Systems. Dem Aktionswesen der Beklagten kann in diesem Zusammenhang keine entscheidende Bedeutung beigemessen werden. Zu bemerken ist überdies, dass aus der Sicht des Kunden Preistransparenz etwas anderes ist als was die Kläger darunter verstehen. Für den Kunden ist entscheidend, dass er die verschiedenen Preise der einzelnen Anbieter für ein und dasselbe Produkt miteinander vergleichen kann, weshalb von den Konsumentenorganisationen Wert darauf gelegt wird, dass erkennbar ist, wieviel für eine bestimmte Menge bezahlt werden muss, das heisst welche Leistung für welchen Preis erbracht wird. Im Gegensatz dazu verstehen die Kläger unter Preistransparenz, dass ersichtlich sei, wie der Preis zustande gekommen sei, was sich aus ihrem Hinweis auf «ausgetüftelte Mischrechnungen» ergibt. Dies aber steht für den Konsumenten nicht im Vordergrund. Für ihn ist massgebend, wieviel er bezahlen muss, und nicht, wie der Anbieter diesen Preis kalkuliert hat. Seine Kalkulation hat der Kaufmann weder den Konkurrenten noch den Kunden offen zu legen. Der Beklagten kann deshalb nicht mit Erfolg vorgeworfen werden, ihre Preisgestaltung sei für den Aussenstehenden nicht überschaubar.

5. Die Kläger machen weiter geltend, durch Lockpreise lasse sich der Kunde bestechen. Der Zweck der beklagten Aktionen besteht in der Tat darin, Kunden zum Besuch ihrer Verkaufslokale und zum Kauf zu veranlassen. Dies ist indessen das Ziel jeder Werbung auf dem kaufmännischen Gebiet. Dabei wird jeder Kaufmann, der ein grosses Sortiment an

Waren führt und nicht nur mit einer ganz bestimmten Ware handelt, wenn er einen Artikel in seiner Werbung herausstreicht, damit rechnen, dass der Kunde auch weitere Bedürfnisse bei ihm deckt. Wollte man den Klägern folgen, so wäre jede Werbung, die mit psychologisch wirksamen Mitteln die Kundschaft zu beeinflussen vermag, als Bestechung und damit als unlauter zu qualifizieren. Dies liefe auf ein Verbot der Werbung in der heute allgemein praktizierten Form hinaus, die es dem kritischen Betrachter zum Beispiel bei der Fernsehwerbung nicht leicht macht, herauszufinden, welche Beziehung der Inhalt des Werbespots mit dem angepriesenen Produkt haben soll.

6. Die Kläger beanstanden sodann den Zeitpunkt, den die Beklagte für ihre Aktionen mit Tabakwaren und Spirituosen gewählt habe, nämlich, dass sie diese Aktionen in der Zeit vor Weihnachten durchzuführen pflege. Es ist jedoch jedem Kaufmann freigestellt, wie er seine Werbung zeitlich gestalten will, und es entspricht vernünftigem kaufmännischem Denken, den Zeitpunkt zu wählen, von dem man sich die grösste Werbewirkung verspricht. Dass die Konkurrenz um so stärker betroffen wird, je wirksamer eine Werbung auch im Hinblick auf deren zeitliche Ansetzung ist, trifft zu, liegt aber in der Natur der Sache, soll doch mit der Werbung wenn möglich ein Vorsprung gegenüber der Konkurrenz erreicht werden, was nur auf Kosten der Konkurrenz geschehen kann.

Die Werbung für alkoholische Getränke ist an sich umstritten. Es sind Bestrebungen im Gange, einschränkende Bestimmungen zu erlassen. Gerade dies zeigt, dass nach geltendem Recht die de lege ferenda geforderten Beschränkungen nicht bestehen. Ob künftig Aktionen mit alkoholischen Getränken verboten sein sollen, hat der Gesetzgeber zu entscheiden. Das geltende Recht lässt sie zu.

7. Die Kläger verweisen darauf, die Beklagte führe ihre Aktionen systematisch durch, eine Aktion folge der anderen. Dies trifft zu. Für die Kläger mögen sich daraus recht unerfreuliche Konsequenzen ergeben. Sie haben jedoch keinen Anspruch auf eine ungestörte, insbesondere durch eine bestimmte Art ihres Geschäftsbetriebes mehr oder weniger gefestigte Existenz (BGE 52 II 383, Jetzer a. a. O. S. 58). Dass sie in ihrer Existenz folgenscher gestört werden, vermag den Vorwurf unlauteren Verhaltens gegenüber der Beklagten nicht zu begründen. Nicht beigepflichtet werden kann daher den Klägern, wenn sie unter Berufung darauf, den Grossen treffe eine grössere Verantwortung als den Kleinen, geltend machen, der Grosse müsse darauf verzichten, solche Artikel unter den Kosten abzusetzen, die für den kleinen Betrieb lebenswichtig seien. Die wirtschaftliche Vernichtung der Konkurrenz ist an sich nicht unlauter (Jetzer a. a. O. S. 58). Auch der Umstand, dass eine Werbung volkswirtschaftlich unerwünschte Folgen hat, lässt sie nicht als unlauter erscheinen (BGE 57 II 340). Ob und wenn ja mit welchen Mitteln dem sogenannten Lädelerben Einhalt zu bieten sei, hat und kann der Richter nicht entscheiden. Die Generalklausel des Art. 1 Abs. 1 UWG erlaubt es ihm wohl, neue Formen des Wettbewerbes auf ihre Lauterkeit hin zu prüfen, was die Kläger indessen damit anstreben, ist ein Eingriff in die bestehende Wirtschaftsordnung. Die Diskussion hierüber ist auf der politischen Ebene auszutragen.

8. Im Oktober 1976 hat die Beklagte in einer «Super-Aktion» 1 Million Tafeln Schokoladen zu Fr. –.80 bzw. Fr. –.65 angeboten, darunter auch solche der Marke Frigor. In diesem Zusammenhang beanstanden die Kläger besonders, dass schon am Tage nach Bekanntgabe dieser Aktion im Fernsehen in verschiedenen Filialen der Beklagten keine Frigor-Schokolade zum Aktionspreis mehr erhältlich gewesen sei. Wieviele dieser Schokoladen die Beklagte zum Aktionspreis verkauft hat, kann offen bleiben. In die Aktion wurden neun

Schokoladensorten einbezogen. Wenn die gängigste Marke Frigor nach kurzer Zeit ausverkauft war, so blieb die beabsichtigte Werbewirkung aus, führt doch so etwas zu einer Verärgerung der Kunden, die den gewünschten Artikel nicht mehr zum Aktionspreis vorfinden (vgl. auch Jetzer a. a. O. S. 121). Es liegt daher eine ungeschickte, nicht aber eine unlautere Werbung vor. Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte ganz allgemein bei ihren Aktionen nur unzureichende Mengen der betreffenden Artikel zur Verfügung stelle, liegen keine vor. Es braucht deshalb nicht geprüft zu werden, ob ein solches Vorgehen unlauter wäre. Im übrigen dürfte es kaum im Interesse der Kläger liegen, wenn mengenmässig beschränkte Aktionen in Zukunft als unzulässig erklärt würden. Je weniger die Konsumenten ihren Bedarf beim Discounter eindecken können, je mehr werden sie beim Lebensmittel-Detaillisten einkaufen.

9. Die Gegenstand des ersten Klagebegehrens bildenden Aktionen der Beklagten erweisen sich unter allen diesen Gesichtspunkten nicht als unlauter im Sinne des UWG. Auch gesamthaft gesehen kann im Aktionswesen nach geltendem Recht nichts Unzulässiges erblickt werden. Das erste Klagebegehren ist demgemäss abzuweisen.

IV. In ihrer Werbung verwendete die Beklagte den Slogan «*Denner* immer am billigsten». Die Beklagte ist der Auffassung, dabei handle es sich um einen reklamehaften Superlativ, der vom Leser nicht wörtlich genommen werde. Zur Begründung verweist sie auf die in Inseraten Dritter verwendeten Werbesprüche. Wie weit diese Inserate einer näheren Prüfung standhielten, ist unerheblich (BGE 94 IV 38). Nicht beigepflichtet werden kann der Beklagten, wenn sie geltend macht, das Publikum verstehe diesen Slogan nicht dahin, sie, die Beklagte, sei für jeden einzelnen Artikel in jeglichem Zeitpunkt am billigsten, sondern dahin, sie sei im Ganzen immer am billigsten. Die Aussage dieses Slogans ist eindeutig und gibt damit dem Leser keinen Anlass zu überlegen, ob damit etwas anderes gemeint sein könnte als was klar und deutlich ausgesprochen wird. Ihn als reklamehafte Übertreibung, die nicht ernst genommen wird, zu qualifizieren, verbietet sich auch deshalb, weil die Beklagte ihre Werbung ausgesprochen auf das preisliche Moment ausrichtet. Mit der Aussage, sie sei immer am billigsten, erweckt die Beklagte den Eindruck, bei ihr könne tatsächlich immer am vorteilhaftesten eingekauft werden. Eine solche Werbung ist nur zulässig, wenn sie der Wahrheit entspricht. Dass Dritte zum Teil billiger sind, bestreitet die Beklagte nicht. Der Slogan ist somit unwahr und erfüllt damit den Tatbestand von Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG (vgl. auch BGE 94 IV 36). Das Klagebegehren 2 ist demgemäss gutzuheissen. In Anbetracht der Stellungnahme der Beklagten ist nicht auszuschliessen, dass sie sich auch in Zukunft dieses Slogans bedienen könnte. Dies ist ihr daher zu untersagen, wobei sie an das Verbot selbstverständlich nicht mehr gebunden wäre, wenn sie künftig immer günstigere Einkaufsmöglichkeiten auf dem gesamten Sortiment böte als ihre Konkurrenz.

V. A) 1. Ihr drittes Klagebegehren stützen die Kläger auf das Kartellgesetz. Sie gehen davon aus, bei der Beklagten handle es sich um eine kartellähnliche Organisation im Sinne von Art. 3 KG. Sie begründen dies damit, in Anbetracht ihres Umsatzes verfüge die Beklagte über eine *Nachfragemacht*, die ihre Unterstellung unter das Kartellgesetz rechtfertige.

2. Welchen Marktanteil die Beklagte bei den einzelnen Produkten besitzt, ist umstritten. Selbst wenn man von den Angaben der Kläger ausgeht, lassen diese Marktanteile der Beklagten nicht den Schluss zu, die Marktmacht der Beklagten sei derart, dass sie als kartellähnliche Organisation angesprochen werden könne. In ihrem Gutachten über «Die

Bedeutung der *AMIDRO* als Einkaufszentrale für Drogerien» (VKK 1976 S. 121 ff.) ging die Kartellkommission davon aus, selbst bei einem Marktanteil von 28% könne nicht auf Marktmacht geschlossen werden, da der Marktanteil für sich allein betrachtet kein schlüssiger Bestimmungsfaktor für Marktmacht sei (VKK 1976 S. 162). Dem ist beizupflichten. Auch wenn die Kläger nachzuweisen vermöchten, dass die Beklagte die behaupteten Marktanteile besitze, wäre damit nicht dargetan, dass sie über eine kartellrechtlich relevante Nachfragemacht verfügt.

3. Mit der Kartellkommission ist weiter davon auszugehen, dass die allfällige Möglichkeit zum Machtkampf für eine Unterstellung unter das Kartellgesetz nicht ausreicht, da Unterstellungsvoraussetzung nicht die latente, sondern die ausgeübte Marktmacht ist (VKK 1976 S. 163). Dass die Beklagte virtuell in der Lage ist, dank ihrer Nachfragemacht bei ihren Lieferanten Konditionen durchzusetzen, die einem Dritten nicht gewährt werden, genügt nicht für eine Unterstellung unter das Kartellgesetz, es müssen konkrete Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Einsetzung der Nachfragemacht vorliegen. Auf die allgemeinen Ausführungen der Kläger, wozu die Beklagte wegen ihrer Stellung im Markt in der Lage sein könnte, kommt deshalb nichts an. Einblick in die Beziehungen der Beklagten zu ihren Lieferanten konnten die Kläger nicht gewinnen. Sie sind daher ausserstande, hierüber etwas Konkretes zu behaupten. Sie halten allerdings dafür, allgemeine Ausführungen genügen, deren Konkretisierung könne im Beweisverfahren erfolgen; aufgrund eines Beweisdekretes könnten sie Zeugen nennen, dann werde die Zeugnispflicht spielen. Damit verkennen sie jedoch vorab die Natur des Zivilprozesses. Im Zivilprozess ist das Klagefundament von der klagenden Partei zu behaupten und nicht vom Gericht zu erstellen. Beweise sind nur über aufgestellte, bestrittene und rechtserhebliche Behauptungen abzunehmen. Es ist nicht Sache des Gerichtes, im Rahmen eines Beweisverfahrens abzuklären, welche Behauptungen die klagende Partei hätte aufstellen können, wenn ihr entsprechende Quellen zugänglich gewesen wären. Richtig ist zwar, dass es in gewissen Fällen nicht nötig ist, den Sachverhalt bis in jede Einzelheit darzulegen. Dies gilt vor allem dann, wenn es nicht möglich ist, die Höhe eines behaupteten Anspruches eindeutig festzulegen (vgl. *Sträuli/Messmer* N 8 zu § 113 ZPO). Die grundlegenden Voraussetzungen für den Klageanspruch sind aber in jedem Fall darzutun. Auch dies ist den Klägern nicht möglich, weil sie von den Lieferanten der Beklagten keine Auskünfte erhalten haben. Eine Untersuchung darüber, wie sich das Verhältnis der Beklagten zu ihren Lieferanten gestaltet, kann das Gericht nicht durchführen. Hiefür wäre die Kartellkommission zuständig (Art. 20 KG). Das dritte Klagebegehren scheidet daher schon daran, dass den Klägern das für die Darlegung ihres geltend gemachten Anspruches erforderliche Wissen abgeht.

Im übrigen ginge es auch nicht an, die Lieferanten der Beklagten im Rahmen des vorliegenden Verfahrens dazu anzuhalten, über Sachverhalte Auskunft zu geben, die sie den Klägern nicht offen legen wollten und die ihnen keinen Anlass gaben, gestützt auf das Kartellgesetz gegen die Beklagte vorzugehen. Ein solcher Eingriff in die Interessen Dritter liesse sich – abgesehen von den oben dargelegten prozessualen Gründen – auch im Hinblick auf das *Geschäftsgeheimnis* in einer privatrechtlichen Auseinandersetzung wie der vorliegenden, in der nicht das Allgemeininteresse zur Diskussion steht, nicht rechtfertigen. Anders verhält es sich bei einer Sonderuntersuchung im Sinne von Art. 20 KG, die der Abklärung der Frage dient, ob volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen vorliegen. Bei einer solchen Untersuchung ist der Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen, wobei nicht wie vorliegend private Interessen gegeneinander abzuwägen sind, sondern das Interesse der Allgemeinheit an einer möglichst umfassenden Abklärung gegenüber den privaten Interessen



der Beteiligten, und es kann dem Umstand Rechnung getragen werden, dass das Problem der Nachfragemacht in erster Linie das Machtverhältnis zwischen Nachfrager und Anbieter betrifft und nicht das Verhältnis zwischen verschiedenen Nachfragern, wie es die Parteien des vorliegenden Verfahrens sind (vgl. Die Nachfragemacht und deren Missbrauch, VKK 1976 S. 57 ff.). Ob «die Funktionsfähigkeit einer ganzen lebensnotwendigen Branche untergraben wird», ist im verwaltungsrechtlichen Verfahren zu prüfen. Sollte eine solche Prüfung positiv ausfallen, so wäre allenfalls eine verwaltungsrechtliche Klage im Sinne von Art. 22 KG zu erheben, nämlich dann, wenn gesagt werden müsste, durch die Beklagte – und damit durch das ganze Discount-System – werde Wettbewerb in einem Wirtschaftszweig in einer mit dem Gesamtinteresse nicht vereinbaren Weise ausgeschlossen oder erheblich beeinträchtigt.

B) Selbst wenn man davon ausgehen wollte, die Beklagte verfüge über eine kartellrechtlich relevante Nachfragemacht, und wenn aufgrund des von den Klägern geforderten Beweisverfahren erstellt werden könnte, die Beklagte übe diese Nachfragemacht auch aus, weshalb die Beklagte als kartellähnliche Organisation im Sinne von Art. 3 KG zu qualifizieren sei, so könnte dem dritten Klagebegehren keine Folge gegeben werden. Dessen Gutheissung setzte nämlich voraus, dass das Wettbewerbsverhalten der Beklagten als «Vorkehren» oder «gegen bestimmte Wettbewerber gerichtete Preisunterbietungen» im Sinne von Art. 4 KG zu werten wäre. Die Kläger erachten diese Voraussetzung als gegeben, und zwar, wenn man der betreffenden Bestimmung eine «zeitgemässe Auslegung» gebe. Vorausgesetzt werden kann zwar, dass die Kläger durch das beanstandete Vorgehen der Beklagten im Wettbewerb erheblich behindert werden und dass diese Behinderung mindestens in bestimmten Fällen bis zur Existenzgefährdung gehen kann. Damit ist aber noch keine unzulässige Wettbewerbsbehinderung im Sinne von Art. 4 KG gegeben. Soweit es sich um die behauptete Nachfragemacht der Beklagten und deren angeblichen Missbrauch handelt, könnte allenfalls von einer Vorkehr im vertikalen Bereich, nämlich im Verhältnis Anbieter/Nachfrager gesprochen werden. Diese wäre aber nicht gegen die Kläger gerichtet. Die Kläger würden davon nur mittelbar betroffen. Damit kann im horizontalen Bereich, im Verhältnis Kläger/Beklagte, nicht von einer Vorkehr im Sinne von Art. 4 KG gesprochen werden.

Mit Art. 4 KG wird sodann nicht als unzulässig erklärt, was nach UWG zulässig ist, nämlich ein gegen die gesamte Konkurrenz gerichteter, deren Existenz gefährdender, lauterer Wettbewerb. Unzulässig sind nach Art. 4 KG nur Vorkehren, die sich gezielt gegen Dritte richten, um diese vom Wettbewerb auszuschliessen oder erheblich zu behindern. Auch an dieser Voraussetzung fehlt es vorliegend. Die Beklagte kämpft ganz allgemein um eine Verbesserung ihrer Stellung im Markt, die naturgemäss nur auf Kosten der Konkurrenz gehen kann, und ihr Bemühen richtet sich gegen die gesamte Konkurrenz, darunter, und dies ist gerichtsnotorisch, auch gegen die Migros. Wenn die Kläger davon besonders betroffen werden, ist dies eine Folge der im Lebensmittelhandel eingetretenen Veränderung der Vertriebsform und der damit einhergehenden Konzentration in Richtung weniger, grosser Verteilorganisation, und nicht die Folge gezielt auf die Kläger gerichteter Preisunterbietungen der Beklagten. Diese nach geltendem Recht zulässige Entwicklung kann nicht durch eine entsprechende Auslegung des Kartellgesetzes aufgehalten oder gar rückgängig gemacht werden, auf jeden Fall nicht auf dem Zivilweg.

VI. Die Kläger obsiegen nur mit dem zweiten Klagebegehren, nämlich hinsichtlich der Unlauterkeit des Slogans «Denner immer am billigsten». Im Rahmen des gesamten Verfahrens kommt diesem Punkt eine eher untergeordnete Bedeutung zu. Er ist auf einen Fünftel des Gesamtinteresses zu schätzen.

Die Kläger gehen von einem Streitwert von 1 bis 2 Millionen aus, die Beklagte beziffert ihn auf über 10 Millionen. Sie begründet dies damit, ein Verbot von Aktionspreisen würde sie gegenüber ihren aktionstüchtigen Konkurrenten in eine nachteilige, ja ruinöse Konkurrenzsituation versetzen, dies mindestens so lange, bis die Kläger das Aktionsverbot auch gegenüber der ganzen Konkurrenz durchgesetzt hätten. Dem kann nicht beigeprägt werden, trägt sich doch die Beklagte selber mit dem Gedanken, von den Preisaktionen abzugehen, da diese Art der Werbung bei den Konsumenten zu einer Verunsicherung und Verärgerung geführt habe (vgl. NZZ Nr. 201 vom 31. 8. 1979 Blatt 17). Das von den Klägern angestrebte Verbot hätte somit für die Beklagte den Verzicht auf ein Werbemittel bedeutet, von dem sie sich ohnehin nicht mehr allzuviel verspricht. In Würdigung der gesamten Umstände ist der ziffernmässig nicht genau erfassbare Streitwert mit einer Million Franken übersteigend anzunehmen.

Demgemäss erkennt das Gericht:

1. Es wird festgestellt, dass die Beklagte unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG betrieb, indem sie ihren Zeitungsinserten und Fernsehspots den Schlagsatz «Denner immer am billigsten» einfügte, und es wird ihr die weitere Verwendung dieses Schlagsatzes verboten, unter der Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB mit Haft oder Busse im Falle der Zuwiderhandlung.

Im übrigen wird die Klage abgewiesen...

*UWG Art. 5 Abs. 2; Prozessrecht (Basel-Stadt)*

*Für den einheitlichen Instanzenzug genügt, dass ein Zusammenhang zwischen dem Anspruch aus unlauterem Wettbewerb und der Streitigkeit aus dem Immaterialgüterrecht besteht; eine überwiegende Bedeutung der immaterialgüterrechtlichen Fragen ist nicht erforderlich.*

*Wenn eine einzige kantonale Instanz nach Art. 5 Abs. 2 UWG für die Klage zuständig ist, so gilt dies auch für die Widerklage.*

*Pour que l'on puisse s'adresser à une instance unique, il suffit qu'il ait une connexité entre l'action fondée sur la concurrence déloyale et le litige où l'on invoque la législation sur les droits immatériels; il n'est alors pas nécessaire que les questions de droits immatériels revêtent une importance prépondérante.*

*Lorsqu'une instance cantonale unique est compétente en vertu de l'art. 5 al. 2 LCD pour statuer sur la demande, elle l'est aussi pour statuer sur la demande reconventionnelle.*

Urteil des Appellationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 24. Januar 1978 und Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 28. Juli 1978 i. S. A. C. und C. S. AG gegen H. und D. L.-W. (mitgeteilt von RA Dr. Felix H. Thomann).

*Erwägungen des Appellationsgerichtes:*

1. Entgegen der von den Beschwerdebeklagten vertretenen Meinung entscheidet das Appellationsgericht über Beschwerden betreffend Verweigerung der Appellation in freier

Kognition und findet nicht bloss eine Überprüfung auf Willkür statt. Die Beschwerde gemäss § 230 ZPO ist selbständiger Art; sie fällt nicht unter § 242 ZPO und es kann daher weder aus Ziffer 2 dieser Bestimmung noch aus der im Jahre 1972 beigefügten Ziffer 5 etwas Gegenteiliges abgeleitet werden. Wenn in AGE IX S. 203 ausgeführt wurde, es sei einfach zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht oder Unrecht die Appellation verweigert habe, so erscheint dies immer noch als richtig.

2. Art. 5 Absatz 2 UWG bestimmt:

Steht ein zivilrechtlicher Anspruch aus unlauterem Wettbewerb im Zusammenhang mit einer zivilrechtlichen Streitigkeit über den Schutz der Erfindungen, der gewerblichen Muster und Modelle, der Fabrik- und Handelsmarken, Herkunftsbezeichnungen und gewerblichen Auszeichnungen oder des Urheberrechts an Werken der Literatur und Kunst, so kann auch die Klage aus unlauterem Wettbewerb bei der für die letztgenannten Streitigkeiten bezeichneten einzigen kantonalen Instanz angebracht werden. Die Berufung an das Bundesgericht ist in diesem Fall ohne Rücksicht auf den Streitwert zulässig.

Es ist nun offensichtlich, dass sich die Klage in einem wesentlichen Teil auf Markenrecht stützt. Markenrechtlicher Natur ist insbesondere das bereits erwähnte, auf das Verbot der Verwendung bestimmter Warenzeichen gerichtete Begehren, welches mit einem Antrag auf Erlass einer vorsorglichen Verfügung verbunden war. Diese hat Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens vor Appellationsgericht gebildet. Mit Urteil vom 28. Mai 1974 ist das Appellationsgericht auf die Beschwerde nicht eingetreten und hat in den Motiven ausgeführt, das Zivilgericht sei einzige kantonale Instanz, was eine Appellation ausschliesse.

Daran ist festzuhalten. Nach Art. 5 Absatz 2 UWG genügt es für den einheitlichen Instanzenzug, dass ein Zusammenhang zwischen dem Anspruch aus unlauterem Wettbewerb und der Streitigkeit aus Immaterialgüterrecht besteht; eine überwiegende Bedeutung der immaterialgüterrechtlichen Fragen ist nicht erforderlich. Auch ändert am Gesagten nichts, dass im vorliegenden Prozess neben Ansprüchen aus Markenrecht und unlauterem Wettbewerb auch vertragliche Ansprüche geltend gemacht werden. Art. 5 Absatz 2 UWG muss so verstanden werden, dass generell ein Auseinanderfallen des Prozesses vermieden werden soll, wenn der Prozess ausser immaterialgüterrechtlichen noch andere Ansprüche zum Gegenstand hat.

Wenn somit für die Klage das Zivilgericht als einzige kantonale Instanz zuständig ist, so muss dies auch für die Widerklage gelten. Nach dem Gesichtspunkt der Zweckmässigkeit, wie er dem Art. 5 Absatz 2 UWG zugrunde liegt, kann es keine Rolle spielen, ob die im Zusammenhang mit immaterialgüterrechtlichen Ansprüchen erhobenen weiteren Ansprüche klage- oder widerklageweise geltend gemacht werden.

Aus dem Gesagten folgt die Abweisung der Beschwerde.

*Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes:*

3. – Es ist grundsätzlich dem kantonalen Prozessrecht vorbehalten, die örtliche und sachliche Zuständigkeit der Gerichte und den Instanzenzug für den kantonalen Bereich zu regeln. Das Bundesrecht schreibt den Kantonen mit Art. 29 MSchG und Art. 5 Abs. 2 UWG lediglich vor, zivilrechtliche Streitigkeiten aus Markenrecht von einer einzigen kantonalen Instanz beurteilen zu lassen und dafür zu sorgen, dass damit zusammenhängende zivilrechtliche Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb bei der gleichen Instanz angebracht werden können. Es ist Sache der Kantone, diese Instanz zu bezeichnen und die Voraussetzungen festzulegen, unter denen der erforderliche Zusammenhang zwischen Streitigkeiten aus Markenrecht und aus unlauterem Wettbewerb zu bejahen ist.

Die Kläger bestreiten nicht, dass sie ihre Klagebegehren auch auf Markenrecht gestützt haben. Sie machen bloss geltend, sie hätten sich nur nebenbei auf Markenrecht berufen, dem neben dem anwendbaren Wettbewerbs- und Vertragsrecht keine selbständige Bedeutung zukomme. Art. 29 MSchG und Art. 5 Abs. 2 UWG sagen indes nichts darüber aus, ob oder inwieweit deswegen das vom Zivilgericht am 22. August 1977 gefällte Sachurteil an eine obere kantonale Instanz weitergezogen werden konnte. Dies sind vielmehr ausschliessliche Fragen des kantonalen Prozessrechtes, dessen Anwendung das Bundesgericht auf Berufung hin nicht zu überprüfen hat.

#### *UWG Art. 9*

*Es ist nicht möglich, einem Agenten durch vorsorgliche Massnahmen zu verbieten, Geschäftsgeheimnisse zu verwenden, noch kann auf diese Weise ein vertraglich vereinbartes Konkurrenzverbot oder die Rückgabe von Unterlagen, die dem Agenten für die Vertragsdauer übergeben worden waren, durchgesetzt werden.*

*Il n'est pas possible, par une mesure provisionnelle, ni de faire défense à un agent d'utiliser des secrets d'affaires, ni de lui imposer une prohibition de faire concurrence, convenue contractuellement, ou la restitution, à la fin du contrat, de tout ce qui lui a été remis pour la durée de celui-ci.*

SemJ 102 (1980), 343; Entscheid der I. Sektion der Cour de justice civile du Canton de Genève vom 28. Juni 1979 i. S. Kenwood Schumpf AG und Levag AG gegen Froesch, Barbero und Hadorn.

*Aus den Erwägungen:*

*Faits:*

A. – La Société Kenwood Schumpf SA (ci-après: KSSA à Baar (canton de Zoug) finance des contrats de location relatifs à des appareils de télévision et dépose de tels appareils en consignation chez divers concessionnaires. De son côté, la Société Leavag Leasing- und Verkaufs AG à Zurich finance également des contrats de location d'appareils TV et Hi-Fi Kenwood et Ferguson.

KSSA et Leavag ont chacune conclu le 29 septembre 1976 un «contrat de concession B» avec Sieur Frédéric Froesch au Lignon, prévoyant notamment le montant de la commission due au concessionnaire et précisant que celui-ci «s'engage expressément par la présente à ne conclure que des contrats de location Kenwood Schumpf pour les appareils de la KSSA Baar».

KSSA a conclu un contrat identique (probablement en décembre 1977) avec Sieur Roland Barbero à Onex; une convention spéciale a été signée le 15 décembre 1977 entre KSSA, Kenwood Schumpf Leasing AG à Baar et Leavag, d'une part, et Barbero d'autre part au sujet des commissions.

KSSA a également conclu un contrat semblable le 28 novembre 1976 avec Sieur Mike Hadorn à Meyrin.

B. – Au printemps 1978 KSSA et Leavag ont appris que ces trois concessionnaires, sans avoir dénoncé leurs contrats, travaillaient pour une société Roger Marthe à Genève et

incitaient les personnes qui ont loué des téléviseurs Kenwood à résilier leurs contrats de location. Par lettres de leur conseil du 21 juin 1978, KSSA et Leavag mirent les intéressés en demeure de leur restituer sans délai les listes de clients et copies de contrats relatifs à leur clientèle, de s'abstenir d'approcher les personnes ayant des appareils Kenwood pour les inciter à dénoncer leurs contrats de location et de donner des renseignements à la maison Marthe.

C. – Par requête du même jour KSSA et Leavag, faisant valoir qu'elles avaient à se plaindre d'actes de concurrence déloyale commis par Sieurs Roger Marthe, Froesch, Barbero et Hadorn, sollicitèrent de la Cour de céans des mesures provisionnelles.

Le 5 juillet 1978, la Cour, vu l'urgence, fit défense aux cités d'approcher les personnes ayant loué des appareils TV et Hi-Fi aux exposantes par le truchement de Froesch, Barbero et Hadorn pour les inciter à dénoncer leurs contrats, et dit que la présente décision déploierait ses effets jusqu'à nouvelle décision ou accord entre les parties.

Celles-ci furent entendues les 11 octobre et 15 novembre 1978. Par ordonnance du 1er décembre 1978, la Cour considéra que seuls les actes dont Marthe se serait rendu ou se rendrait coupable à l'égard des requérantes pourraient entrer en ligne de compte pour l'application des dispositions de la loi sur la concurrence déloyale, que celui-ci s'était engagé à ne pas contacter directement la clientèle des requérantes et à ne pas inciter ses agents et vendeurs à contracter les clients qui auraient contracté avec elles par l'intermédiaire de Froesch, Barbero et Hadorn. Estimant par ailleurs que les prétendus actes de ceux-ci ne pourraient constituer que la violation des contrats les liant à Kenwood Schumpf SA, violation qui relève de la compétence des tribunaux ordinaires, la Cour a donné acte aux parties de l'engagement de Marthe, a rejeté la requête pour le surplus et fixé à fr. 500 l'émolument dû par les requérantes.

D. – Par requête non datée, déposée le 21 décembre 1978 au greffe du Tribunal, KSSA et Leavag ont requis celui-ci, vu les articles 28 CC, 41, 418 d et v CO, 12 LPC, de faire défense à Froesch, Barbero et Hadorn d'utiliser les listes de clients, les copies de contrats et tous autres documents relatifs à la clientèle des exposantes, de leur faire défense d'approcher les personnes ayant loué aux exposantes des appareils TV et Hi-Fi par leur intermédiaire en vue de les inciter à dénoncer leurs contrats, d'enjoindre les cités à restituer aux exposantes, sans en conserver de copies ni d'extraits, les listes de clients, les copies de contrats et tous autres documents relatifs à la clientèle des exposantes, de dire et prononcer que les contrevenants seront punis des peines prévues à l'article 292 CPS, le tout avec suite de dépens...

Par jugement du 8 mai 1979, le Tribunal a débouté les requérantes...

E. – Par requête non datée, déposée le 21 mai 1979, KSSA et Leavag ont interjeté appel du jugement communiqué le 9 mai 1979.

*Droit:*

2. – Selon la jurisprudence en matière de mesures provisionnelles inconnues, il faut, pour qu'une telle mesure soit admise, qu'elle se justifie au vu d'une disposition légale du droit matériel susceptible d'en faire admettre le bien-fondé. S'il n'est pas nécessaire que la mesure provisionnelle soit prévue comme telle par le droit de fond, il faut cependant qu'elle préfigure celle qui pourra être ordonnée dans le jugement au fond en vertu d'une règle déterminée de ce droit, sans toutefois se confondre avec elle.

Il convient donc d'examiner si les dispositions visées par les appelantes justifient les mesures sollicitées.

a) Devant le Tribunal les requérantes avaient d'abord invoqué l'article 28 CC.

C'est à juste titre qu'elles n'ont pas visé à nouveau cette disposition devant la Cour. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une atteinte à des intérêts économiques relève de la loi sur la concurrence déloyale, qui exclut l'application de l'article 28 CC: «Le but de cette loi, qui a abrogé l'article 48 CO est, en effet d'instituer un système complet de répression contre la concurrence déloyale et, par conséquent, contre l'atteinte aux intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale. L'article 28 CC s'applique en revanche lorsque – en dehors de toute concurrence – une personne est atteinte dans des droits inhérents à sa personnalité, comme le droit au nom, le droit à sa propre image, le droit à des valeurs effectives, morales, etc» (ATF 72 II 387 consid. 4). L'article 28 CC ne pouvait donc être in casu d'aucune utilité pour servir de base aux mesures provisionnelles sollicitées.

b) L'article 41 CO n'était pas non plus, in specie, une règle pouvant fonder de telles mesures. En effet, comme l'a précisé la Troisième Section de la Cour de céans dans son ordonnance du 1<sup>er</sup> décembre 1978, les actes des intimés ne pourraient que constituer la violation des contrats les liant aux appelantes. Or, toute violation d'une obligation contractuelle se transforme en obligation de réparer un dommage, donc en dommages-intérêts. Comme la Cour l'a déjà jugé, l'article 41 CO, dans la mesure où il fonde une action en dommages-intérêts, n'est pas de nature à servir de base à une mesure provisionnelle inconnue (ACJ du 8 juin 1973 dans la cause Sigrist c. Gonano; du 14 septembre 1978 dans la cause Société lémanique des courses de lévriers c. Bourquin), puisque les mesures demandées ne préfigureraient pas celles qui pourraient être ordonnées dans le jugement au fond.

Au surplus, il y a lieu de remarquer que les requérantes devant le Tribunal s'étaient bornées à affirmer que les agissements de leurs concessionnaires tombaient sous le coup des articles 28 CC et 41 CO, et n'avaient aucunement tenté d'expliquer en quoi ces dispositions pouvaient faire admettre le bien-fondé des mesures sollicitées.

c) Les appelantes ont surtout établi leur requête sur l'article 418 d al. 1 CO selon lequel «l'agent ne peut même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les secrets d'affaires du mandant qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison du contrat». Elles reprochent au premier juge d'avoir méconnu que les intimés n'ont pas le droit d'utiliser les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance au sujet de la clientèle, notamment la date d'échéance des contrats passés avec la clientèle Kenwood et les possibilités de résilier ces contrats.

Sur ce point aussi les appelantes errent si elles pensent que cette disposition légale permet l'octroi de mesures provisionnelles telles que le prononcé d'une interdiction faite aux intimés d'utiliser les listes de clients et des copies de contrats dans le dessein d'amener ces clients à contracter avec la maison Marthe. En effet, la violation de l'obligation de garder le secret se transforme en dommages-intérêts ex delicto ou ex contractu correspondant à l'intérêt négatif (cf. *Georg Gautschi*, Commentaire, Berne 1964, ad art. 418 d, Nos 3 a et b, p. 243). Au surplus, il va de soi qu'une juridiction ne peut, à titre de mesure provisionnelle, faire défense à un agent d'utiliser des secrets d'affaires, dès lors qu'il s'agit là d'une obligation légale imposée à l'agent qui s'expose, s'il la viole, à devoir payer des dommages-intérêts.

Dans la mesure où le second alinéa de l'article 418 d CO serait invoqué, la solution serait la même, car la prohibition de faire concurrence, convenue contractuellement (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), se résout, en cas d'inobservation, en une demande de réparation du dommage causé (cf. article 340 b CO). Ici encore, les mesures sollicitées ne préfigurent pas les conclusions du jugement au fond.

d) Enfin, les requérantes ont invoqué l'article 418 v CO selon lequel «chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée du contrat soit par l'autre partie, soit par des tiers pour le compte de cette dernière. Sont réservés les droits de rétention des parties».

Les parties admettant que les contrats qui les ont liées ont pris fin en 1978, les intimés sont depuis lors en demeure de restituer aux appelantes tout ce que cette disposition prévoit. En concluant à ce qu'il soit enjoint aux intimés de leur restituer les listes de clients, les copies de contrats et tous autres documents relatifs à la clientèle des exposantes, les appelantes prétendent obtenir au moyen d'une mesure provisionnelle innommée ce que pourrait leur accorder un jugement au fond. Leur prétention se confond dès lors très exactement avec la mesure qui serait ordonnée par ce jugement; partant, la requête actuelle est infondée.

La Cour ajoutera que l'article 418 v CO n'est guère de nature à fonder une mesure provisionnelle équivalant à une saisie de documents, puisque cette disposition réserve expressis verbis le droit de rétention de l'agent. Il apparaît dès lors impossible en pratique qu'un juge, statuant *prima facie* par voie de procédure sommaire, puisse déterminer l'étendue du droit de rétention de l'agent et décider que ce droit portera sur tel document mais non sur tel autre.

Il résulte de cette analyse que la requête des appelantes était infondée, de sorte que le jugement de déboulement sera confirmé dans le sens des présents considérants.

### *KG Art. 3 und 4*

*Weigerung, Inserate zu publizieren.*

*Refus de publier des annonces publicitaires.*

VSK 15 (1980) 207, Urteil der Cours civile du Tribunal cantonale du Canton du Jura vom 23. Mai 1979 i. S. Imprimerie Offset Rapid gegen Société anonyme Imprimerie du Démocrate S. A. und Société coopérative La Bonne Presse du Jura.

#### *Aus den Erwägungen:*

A. Le demandeur allègue que les défenderesses qui publient les deux seuls journaux susceptibles de toucher l'ensemble de ses clients potentiels, se sont concertées pour refuser de publier ses annonces; pour lui cette attitude constitue un boycott illicite qui vise à l'écartier de la concurrence dans le domaine de l'imprimerie Offset, ou du moins à l'entraver notablement dans l'exercice de son commerce.

B. Aux termes de l'article 3 de la Loi fédérale sur les cartels, sont réputés organisations analogues aux cartels, notamment les entreprises qui accordent tacitement leur comportement, lorsqu'elles dominent le marché de certains biens ou de certains services ou l'influencent d'une manière déterminante.

Selon l'article 4 de la Loi fédérale précitée, «les mesures prises par un cartel, telle que l'interdiction d'acheter et de livrer des marchandises, la mise à l'index d'employeurs, les discriminations en matière de prix ou de conditions d'achat, ainsi que la sous-enchère dirigée contre un concurrent déterminé, sont illicites, sous réserve des exceptions prévues à l'article 5, lorsqu'elles visent à écartier des tiers de la concurrence ou à les entraver notablement dans l'exercice de celle-ci. Les dispositions sur les entraves illicites à la concurrence sont applicables par analogie aux organisations visées par l'article 3.»

Il appartient à la partie demanderesse, qui se prévaut de l'existence d'une organisation analogue à un cartel et de l'illicéité des mesures prises à son encontre, d'établir que les conditions d'application des articles 3 et 4 de la Loi sur les cartels son remplies (article 8 CCS; ATF 90 II p. 513 ss; 102 II p. 433).

S'agissant d'examiner si les défenderesses dominent en Suisse romande ou dans le Jura le marché de l'imprimerie en général ou celui de l'imprimerie Offset en particulier, il convient de relever d'emblée qu'il résulte de la liste produite qu'il existe une douzaine d'imprimeries dans le Canton du Jura, abstraction faite des parties en cause, et une dizaine dans les trois districts du Jura Sud. En outre, selon leurs propres déclarations, le secteur imprimerie ne représente pour chacune des deux défenderesses que le 20% de leur chiffre d'affaires total.

Il doit donc être constaté que les défenderesses ne dominent nullement dans le Jura et à plus forte raison en Suisse romande, le marché de l'imprimerie en général, ni celui du procédé Offset en particulier, puisque celui-ci est le plus répandu.

Quant à la question de savoir si les défenderesses ont accordé tacitement leur comportement, la jurisprudence a précisé à ce propos que «l'existence d'une organisation analogue à un cartel, au sens de l'article 3 lit b de la Loi fédérale sur les cartels, n'implique pas un lien contractuel entre les entreprises intéressées. Il suffit qu'elles accordent tacitement leur comportement, si elles arrivent par-là à dominer le marché en cause ou à l'influencer de manière déterminante. Mais cet accord ne peut pas être déduit de la seule concordance des attitudes; l'organisation analogue à un cartel suppose une action concertée, une communauté d'intentions qui ne soient pas simplement dictées par des réactions découlant normalement des particularités du marché considéré (ATF 102 II p. 433 et la doctrine et la jurisprudence citées).»

En l'espèce, la coïncidence des refus des défenderesses de publier les annonces publicitaires du demandeur constitue des décisions de rencontre prises par chaque journal en vertu de l'article 11 des Conditions générales régissant les relations d'affaires entre annonceurs et journaux ou agences AASP qui dispose que «chaque éditeur a la faculté de refuser des annonces sans être tenu d'en indiquer les raisons». Il s'agit au demeurant de décisions qui, même simultanées ou concertées relèvent de la liberté de chacun, en ce sens qu'elles sont individuelles, spontanées, révocables en tout temps et libres de contraintes extérieures (cf note de Thilo citant Guisan dans JT 1955 I p. 561).

Ainsi la preuve d'un accord tacite entre les défenderesses visant à refuser les annonces publicitaires du demandeur, n'est pas rapportée. Le serait-elle d'ailleurs qu'il faudrait encore que cette action concertée soit le fait d'entreprises ayant une emplette et une influence certaines sur le plan national et à tout le moins régional et qu'elle ait été décidée aux fins de dominer ou d'influencer l'imprimerie en Suisse romande ou dans le Jura d'une manière déterminante (Deschenaux: L'esprit de la Loi sur les cartels, dans Etude de droit commercial en l'honneur de Paul Carri, p. 199). Or les défenderesses, ainsi que cela résulte des constatations relevées ci-dessus, n'occupent pas une position dominante dans le marché de l'imprimerie Offset dans le Jura et, de toute évidence, ne cherchent pas à atteindre un tel but.

C. Reste à examiner si le refus des défenderesses constitue un boycott illicite, visant à écarter le demandeur de la concurrence ou à l'entraver notablement dans l'exercice de celle-ci.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a été codifiée par la Loi fédérale sur les cartels entrée en vigueur le 15 février 1964, le boycott consiste dans l'évitement organisé de



relations d'affaires avec un commerçant ou un industriel, afin de l'amener à avoir un certain comportement actif ou passif ou pour le punir en raison d'un pareil comportement (ATF 76 II 281 = JT 1951 I 226). En d'autres termes, c'est une abstention organisée de rapports contractuels visant à obliger le boycotté à prendre une certaine attitude ou à sanctionner une attitude qu'il a prise; selon la nature du but poursuivi, l'on distingue le boycott d'assujettissement qui vise à obliger le boycotté à s'aligner, le boycott d'évincement qui tend à faire pression sur le boycotté pour qu'il renonce à tout ou partie de son activité dans la branche et enfin le boycott d'anéantissement qui a pour but d'anéantir l'existence économique du boycotté (Deschenaux : Licéité et limites du boycott, dans ZSR no 70 p. 127 ss).

Dans son arrêt Giesbrecht contre Vertglas, le Tribunal fédéral a jugé que les trois genres de boycott énumérés ci-dessus sont en principe illicites. Le boycott ne sera licite qu'exceptionnellement, si la preuve vient à être fournie par le boycotteur que cette mesure est indispensable pour sauvegarder les intérêts légitimes, prépondérants, impossibles à sauvegarder d'une autre manière.

«Le nœud du problème, le Tribunal fédéral le voit non dans le caractère des moyens employés, qui relèvent de la liberté du boycotteur, mais dans le but auquel tendent ces moyens, but de contrainte que se proposent les particuliers à des fins privées... Le TF déclare en principe le boycott illicite parce qu'il est contraire aux principes de la libre concurrence, à la liberté de chacun d'exercer sa profession comme il l'entend, à cette liberté privée du commerce et de l'industrie qui est un des piliers de notre droit privé en matière d'économie» (note de Secrétan dans JT 1961 I p. 163).

Dans une jurisprudence plus récente, le Tribunal fédéral a précisé que «le boycott est illicite parce qu'il viole le droit du lésé au libre exercice de sa personnalité dans la vie économique. Mais le refus d'entretenir des relations d'affaires, même s'il a sa cause dans une convention, n'est pas déjà en soi inadmissible. Il ne l'est que dans la mesure où il prive un tiers de la possibilité d'exercer une activité normale, en supprimant sa liberté économique ou en la limitant d'une manière excessive. Une telle atteinte au droit de la personnalité ne peut, de par sa nature même, résulter que d'une entrave à l'activité économique qui revêt une certaine intensité. Si elle est simplement passagère ou si légère qu'elle n'entraîne que des inconvénients de peu d'importance, l'entrave ne constitue pas une violation de la personnalité économique car celle-ci, pas plus que les autres droits individuels reconnus par l'Ordre juridique, n'est un droit absolu et illimité. Le caractère notable de l'entrave à la concurrence est par conséquent un élément caractéristique de la notion du boycott illicite, aussi bien selon l'ancienne jurisprudence que d'après le nouveau droit» (ATF 90 II p. 51 = JT 1965 I p. 377).

En l'espèce, les défenderesses n'ont pris aucune des mesures énumérées – non limitativement, il est vrai – à l'article 4 de la Loi fédérale sur les cartels. Elles ont refusé de publier dans leur journal – qui n'est qu'une partie de leur activité professionnelle – des annonces publicitaires du demandeur. Ce faisant, elles ont usé d'un droit individuel, le droit suisse étant fondé sur la liberté des contrats; «celle-ci est une conséquence de la jouissance et de l'exercice des droits civils et constitue une partie essentielle de la liberté personnelle assurée par le droit privé. Outre la liberté de déterminer le contenu du contrat en vertu de l'article 19 CO, elle comprend en particulier celle de contracter ou non, de même que celle de choisir son co-contractant» (ATF 80 II p. 26 = JT 1955 I p. 143; *Oftinger/Jean Prêtre*: jurisprudence du Tribunal fédéral sur la partie générale du Code des obligations, p. 1).

D'ailleurs les règlements des associations de journeaux et des annonceurs autorisent expressément les journeaux à refuser des annonces sans en indiquer le motif.

Ainsi que le relève Deschenaux (Opus cité p. 204) «le refus pur et simple de livrer, tout comme des prix et conditions discriminatoires pratiqués par les entreprises monopolistes ou oligopolistes ne répondent pas à la notion de boycott, comme abstention organisée de relations d'affaires. A la limite de tels comportements peuvent être contraires aux bonnes mœurs (CO 41 al. 2). Ils ne peuvent guère entraîner de par le droit civil, une interdiction qui se traduirait par une obligation de contracter». Dès lors, à plus forte raison, le fait de refuser de publier une annonce publicitaire d'un concurrent potentiel dans son propre journal, ne saurait de toute évidence constituer une abstention organisée de relations d'affaires.

Il convient de relever encore que le demandeur a d'autres moyens d'assurer sa publicité, notamment par le canal de feuilles d'annonces telles que les Feuilles d'avis jurassiennes, l'envoi de tracts publicitaires tous ménages – moyens que le demandeur a largement utilisés –, et la réclame personnelle, notamment par l'intermédiaire de tierces personnes.

En définitive, on ne saurait créer pour les défenderesses, parce qu'elles exploitent une imprimerie en plus de la publication de leur journal respectif, un régime plus sévère que pour un autre journal indépendant qui est parfaitement libre d'accepter ou de refuser des annonces.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le demandeur n'a pas établi que les défenderesses constituent une organisation analogue à un cartel, ni qu'elles ont pris des mesures illicites visant à l'écartier de la concurrence dans le domaine de l'imprimerie ou de l'entraver notablement dans l'exercice de cette industrie. Il convient dès lors de le débouter purement et simplement de ses conclusions...

#### *KG Art. 4 und Art. 6*

*Erheblichkeit einer Wettbewerbsbehinderung.*

*Pertinence d'une entrave à la concurrence.*

VSK 15 (1980) 215, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 6. Dezember 1979 i.S. Verband Schweizerischer Filmgestalter gegen Schweizerischen Filmverleiher-Verband.

#### *Aus den Erwägungen:*

A. Nachdem das Bundesgericht die Aktivlegitimation bejaht hat, ist materiell auf die Sache einzutreten. Nach der Beweisverfügung hat der Kläger zu beweisen, dass er und/oder seine Mitglieder durch Vorkehren des Beklagten in der Ausübung des Wettbewerbs im Gebiet des Schweizer Films erheblich behindert werden.

B. Der Filmmarkt wird in der Schweiz beherrscht durch zwei horizontale Kartelle, einerseits durch den Schweiz. Filmverleiher-Verband (SFV) und andererseits durch den Schweiz. Lichtspieltheater-Verband (SLV) und die Association Cinématographique Suisse Romande (ACSR). Durch die Schweizerische Filmmarktordnung – Interessenvertrag vom 31. März 1939/2. Februar 1965 – wurden diese beiden horizontalen Kartelle zu einem vertikalen Kartell verbunden, welches für den Verleih und die Aufführung von Filmen einen geschlossenen Markt geschaffen hat. Dies wird von beiden Parteien nicht bestritten. Zur Anwendung kommt somit das Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen vom 20. Dezember 1962 (KG). Der Kläger stützt sich auf dessen Art. 4 und 6.

Vorkehren eines Kartells, mit denen Dritte vom Wettbewerb ausgeschlossen oder in dessen Ausübung erheblich behindert werden sollen, wie Bezugs- und Liefersperren, Sperren

von Arbeitskräften, Benachteiligung in den Preisen und Bezugsbedingungen oder gegen bestimmte Wettbewerber gerichtete Preisunterbietungen, sind gemäss Art. 4 KG unter Vorbehalt der Ausnahmen des Artikels 5 unzulässig. Die Ausnahmen gemäss Art. 5 KG können unberücksichtigt bleiben; denn der Beklagte macht nicht geltend, dass die Wettbewerbsbehinderung durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt sei. Entscheidend ist, ob eine Behinderung im Wettbewerb vorliegt und ob diese Behinderung erheblich ist.

Das Bundesgericht hat sich in BGE 98 II 365 ff. eingehend mit der Erheblichkeit der Behinderung befasst und führt dazu auf den Seiten 373/74 unter anderem aus:

«In den Entscheiden 90 II 512 E. 8 und 91 II 318 E. 3 hat das Bundesgericht die Auffassung vertreten, dass die Behinderung des Aussenseiters in der freien wirtschaftlichen Tätigkeit erheblich sei, wenn sie eine gewisse Intensität aufweise; eine Behinderung, die bloss vorübergehend oder so leicht ist, dass sie nur geringe Unzukömmlichkeiten bewirke, falle ausser Betracht. Im Entscheid 91 II 319 E. 4 hat das Bundesgericht die Erheblichkeit der Wettbewerbsbehinderung mit Bezug auf eine Rabattverkürzung um ein halbes Prozent, die bei der damaligen Klägerin zu einer Schmälerung des Bruttogewinnes um drei Promille geführt hat, verneint. *Merz* (Das Schweizerische Kartellgesetz, S. 44 ff.) kritisierte diesen Entscheid, der zu sehr auf einen quantitativen Gesichtspunkt abstelle und daher erlaube, dass jedes Geschäft mit grösserem Warensortiment für einzelne Artikel straflos boykottiert werden könne. Im Entscheid 94 II 336 hielt das Bundesgericht am quantitativen Erfordernis, das sich aus dem Gesetz ergebe, fest und fügte bei, dass das Kartellgesetz nach seinem Grundgedanken das Persönlichkeitsrecht auf freien Wettbewerb schütze. Es müsse daher grundsätzlich («en principe») jede Behinderung dieser Freiheit als erheblich gewertet werden, wenn sie nicht bloss geringfügige Unzukömmlichkeiten zur Folge hat, die ohne jede praktische Tragweite für die Entscheidungsfreiheit des Betroffenen sind. Diese Auffassung ist richtigzustellen.

Nach Art. 31 bis Abs. 3 lit. d BV wurde das Kartellgesetz gegen «volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und ähnlichen Organisationen» erlassen. Es muss also Kartelle und ähnliche Organisationen grundsätzlich anerkennen und sich darauf beschränken, Missbräuche in der Ausübung kollektiver Wirtschaftsmacht zu bekämpfen (vgl. Botschaft des Bundesrates, BBl 1961 II S. 562). Daraus folgt, dass das Gesetz nach der Ordnungsvorstellung der Bundesverfassung das Recht des Aussenseiters auf ungestörte Ausübung des Wettbewerbes und das Recht der Kartellmitglieder an der Durchsetzung einer Wettbewerbsordnung grundsätzlich als gleichwertig anerkennen muss (*Schürmann*, Textausgabe des Kartellgesetzes mit Erläuterungen, S. 81/82; *Homburger*, a. a. O., S. 74, 98 und 107, vgl. auch BGE 86 II 376/77). Ist aber grundsätzlich Gleichwertigkeit der sich gegenüber stehenden Privatrechte anzunehmen, so kann es kein absolut geschütztes Recht auf ungehinderte Teilnahme am freien Wettbewerb geben (*Homburger*, a. a. O., S. 90). Gemeinsame gleichgerichtete Wettbewerbsbehinderungen sind nach dem Gesetz erst dann widerrechtlich, wenn sie den Aussenseiter in seiner Betätigungsfreiheit erheblich behindern und nicht durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt werden können (Art. 4 und 5 KG). Der Gesetzgeber hat das Erfordernis der Erheblichkeit bewusst aufgestellt in der Meinung, «dass eine bloss geringfügige Beeinträchtigung, die den Aussenseiter in seiner Geschäftstätigkeit nicht wesentlich beeinflusst», nach Art. 4 KG ausser Betracht falle (Botschaft des Bundesrates, BBl 1961 II S. 580, BGE 94 II 336 mit Hinweisen). Er wollte also den Kartellen und ähnlichen Organisationen im Wirtschaftskampf eine gewisse Bewegungsfreiheit einräumen (*Deschenaux*, ouvrage, S. 85; *Gutersohn*, Kartellpolitik und Gewerbe, in Festschrift für Walther Hug, S. 575). Die in Anlehnung an *Merz* (a. a. O., S. 44 ff.) vertretene Auffassung, jede

Wettbewerbsbehinderung sei grundsätzlich unzulässig, kann daher nicht aufrechterhalten werden.

Die Behinderung muss, um erheblich zu sein, wettbewerbspolitisch relevante Gesichtspunkte des geschäftlichen Handelns berühren, wie Preise, Konditionen, Nebenleistungen usw. (vgl. *Schürmann*, a. a. O., S.70) und fühlbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Gesamtsituation des betroffenen Unternehmens haben (vgl. *Deschenaux*, a. a. O., S. 85). Der Richter hat daher zu untersuchen, worin die Vorkehr besteht und welche Auswirkungen sie auf die Handlungsfreiheit des Betroffenen, auf die Struktur und die Entwicklung seines Betriebes haben kann. Dabei ist nicht massgebend, dass das Geschäft des Aussenseiters trotz der Benachteiligung nicht zugrunde gerichtet worden ist, sondern sich günstig hat entwickeln können (BGE 94 II 336/37 E. 3).»

In BGE 99 II 228 ff. äussert sich das Bundesgericht auf S. 232 nochmals über die Erheblichkeit der Behinderung:

«Das gesetzliche Erfordernis der Erheblichkeit ist so zu verstehen, dass die Behinderung wettbewerbspolitisch relevante Tatsachen des geschäftlichen Handelns wie Preise, Konditionen, Nebenleistungen usw. berühren und sich fühlbar auf die wirtschaftliche Lage des Betroffenen auswirken muss. Wie es sich damit verhält, hängt von den Umständen des Einzelfalles, insbesondere von der Art der Vorkehr und deren Auswirkungen auf die Handlungsfreiheit des Aussenseiters, auf die Struktur und die Entwicklung seines Betriebes ab. Dass der Betroffene sein Geschäft trotz der Benachteiligung nicht schliessen muss, sondern weiterbetreiben und sogar ausbauen kann, schliesst die Erheblichkeit der Behinderung nicht notwendig aus (BGE 98 II 374 und dort angeführtes Schrifttum; *Merz*, Das Schweizerische Kartellgesetz, S. 44/45).»

Endlich hat sich Prof. *Kummer* in der Festgabe für Henri *Deschenaux* 1977 eingehend mit der Bundesgerichtspraxis über die Frage der erheblichen Behinderung befasst (S. 543 ff.). Er führt unter anderem aus:

«Wie schwer die Wettbewerbsbehinderung drückt, wird am Behinderten abgelesen. Die gleiche Behinderung trifft den einen Wettbewerber erheblich, den andern nicht erheblich...»

Vergleichsmass zu beurteilen, ob «erheblich» behindert werde, ist also nicht mehr die wirtschaftliche Tätigkeit in ihrer Gesamtheit, sondern Vergleichsmass ist die Wettbewerbsfreiheit als Ausdruck der persönlichen Freiheit. Und erheblich behindert, was in diese Freiheit eingreift.

Ist die Entscheidungsfreiheit das geschützte Gut, dann ist jede Behinderung erheblich, die der Behinderte spürt; die ihn insbesondere nötigt, anders zu entscheiden, als er entschiede, wäre er nicht behindert, die ihn zu irgendeinem Ausweichen, zu irgendeiner «Antwort», zu einer Gegenmassnahme zwingt und nicht bloss ein Achselzucken freisetzt...

... Um nichts anderes als die Wettbewerbsbehinderung geht es; und erheblich ist sie, wenn sie ausreicht oder ausreichen könnte, des Betroffenen Verhalten zu beeinflussen.»

C. Es sei wiederholt, dass sich der Rechtsstreit einzig auf den Verleih von Schweizer Filmen bezieht. Was als Schweizer Film zu gelten hat, insbesondere bei der Koproduktion, ergibt sich aus Art. 5 und 6 der Verordnung (I) über das Filmwesen vom 28. Dezember 1962. Die Behinderung des Filmschaffenden liegt in der Tatsache, dass er seinen Film zuerst fertigstellen und vorführen muss, bevor er ihn einem Verleiher anbieten kann; zudem ist er in der Wahl des Interessenten nicht frei, da er den Film zuerst einem Mitglied des Beklagten anbieten muss, bevor er zu einem freien Verleih seiner Wahl gelangt. Erst wenn die Mitglieder des Beklagten die Übernahme des Films ablehnen, ist die kartellistische Bindung der

Lichtspieltheater aufgehoben und ein Angebot des Filmschaffenden an andere Interessenten möglich. Der lange Zeitablauf zwischen Konzeption des Drehbuchs und Freigabe erschwert die Finanzierung eines Films und bindet Kapital, was eine erhebliche und vermeidbare Zinsbelastung zur Folge haben kann.

Der Kläger und der von ihm angerufene Zeuge Alain Tanner bejahen die Erheblichkeit der Behinderung, während die Parteivertreter des Beklagten und der Zeuge Dr. Manfred Fink diese verneinen. Zwischen den Parteien steht der Zeuge Alex Bänninger, der als Chef der Sektion Film im Amt für kulturelle Angelegenheiten des Departementes des Innern gute Kenntnisse der Verhältnisse in der schweizerischen Filmbranche hat. Es kann deshalb in erster Linie auf seine Zeugenaussagen abgestellt werden. Er erklärte, er sei seit 1972/73 in die Auseinandersetzung zwischen den Parteien eingespannt. Er habe den Eindruck, dass der Kläger die Filmmarktordnung als Fessel empfinde. Ihm sei kein Fall gegenwärtig, wo ein Schweizer Film gestützt auf das Drehbuch vor Drehbeginn freigegeben worden sei. Eine frühzeitige Freigabe würde jedoch im Interesse der schweizerischen Produzenten liegen. Es sei (sc. bei ausländischen Filmen) ein Glücksfall und komme sehr selten als Ausnahme vor, dass sich der Verleiher erst entscheiden müsse, wenn der Film fertiggestellt sei. Es wäre ein Vorteil, wenn der schweizerische Produzent nicht nur mit dem fertigen Film, sondern bereits mit dem Drehbuch auftreten könnte. Dies würde die Finanzierung und Placierung der Produktion erleichtern. Wenn die Freigabe in einer späteren Phase erfolge, so ergäbe sich auch eine Beeinträchtigung der Gewinnmöglichkeit.

Die eidgenössischen Instanzen hätten versucht, zwischen den Parteien zu vermitteln. Das Rundschreiben des Departementsvorstehers sei als Mahnfinger aufzufassen gewesen. In der ersten Phase sei ein Kompromiss gesucht worden. In einer zweiten Phase sei versucht worden, den Direktverleih anzustreben. Die beste Unabhängigkeit sei eine starke inländische Filmindustrie. Das Departement sei zur Auffassung gelangt, dass der Direktverleih die beste Lösung darstellen würde. Er würde die ganze Breite der schweizerischen Filmproduktion unabhängig von der Förderungswürdigkeit betreffen. Mit dem (nun aufgekündeten) Abkommen habe sich der Verleih eine Gratisoption bzw. das Recht auf Erstofferte für den Schweizer Film erworben. Aus der Verzögerung heraus erwachse dem Produzenten ein finanzieller Nachteil, unabhängig davon, ob der Film gewinnbringend sei oder nicht.

Das Bundesgericht erklärt in dieser Sache im BGE 103 II 307, das Gesetz setze keine Schädigung voraus, sondern lasse eine blossе Gefährdung genügen (Art. 6 Abs. 1 KG). Eine solche wäre aber zu bejahen, wenn die vom Kläger behauptete Behinderung seiner Mitglieder durch den Beklagten zutreffe.

Der vom Beklagten auf die Mitglieder des Klägers ausgeübte Zwang, erst nach Fertigstellung des Films eine Freigabe erwirken zu können und dadurch finanzielle Einbussen in Kauf nehmen zu müssen, stellt eine erhebliche Behinderung im Wettbewerb dar, die – da es sich um freigegebene Schweizer Filme (zu denen nach der VO 1 über das Filmwesen vom 18. Dezember 1962 auch die Koproduktionen gehören) handelt – durch nichts zu rechtfertigen ist. Der Kläger hat deshalb nach Art. 6 KG Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit, auf Unterlassung der Vorkahren und Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes. Die Rechtsbegehren der Klage sind zuzusprechen.

D. Der Zuspruch der Klage hat gemäss Art. 58 ff. ZPO zur Folge, dass der Beklagte die Gerichtskosten zu tragen hat und dem Kläger die Parteikosten ersetzen muss.

*Aus diesen Gründen erkennt das Handelsgericht:*

1. Es wird festgestellt, dass die Bestimmungen der Vereinbarungen, welche der Beklagte mit dem schweizerischem Lichtspieltheaterverband, deutsche und italienische Schweiz,

sowie der Association Cinématographique Suisse Romande abgeschlossen hat, insoweit widerrechtlich sind, als sie die Mitglieder der beiden Lichtspieltheaterverbände unter Androhung von Sanktionen verpflichten, Schweizer Filme, welche den Kriterien der Artikel 5 und 6 der Verordnung 1 über das Filmwesen zum eidgenössischen Filmgesetz entsprechen, nur von Mitgliedern des Beklagten zu beziehen und ihnen die Aufführung solcher Filme untersagen, sofern sie nicht von einem Mitglied des Beklagten verliehen worden sind.

2. Der Vorstand des Beklagten wird unter Androhung der gesetzlichen Folgen im Falle der Unterlassung verurteilt, seinen Verbandsmitgliedern und den Vorständen der beiden Lichtspieltheaterverbände innert einer Frist von 10 Tagen ab Rechtskraft des Urteils schriftlich mitzuteilen, dass der Verleih und das Recht zur Aufführung von Schweizer Filmen, welche von der Sektion Film des eidgenössischen Amtes für kulturelle Angelegenheiten als solche anerkannt sind, keiner Beschränkung unterliegen und die Mitglieder der beiden Lichtspieltheaterverbände berechtigt sind, diese Filme vom Hersteller oder einem nicht dem Beklagten als Mitglied angehörenden Verleiher zu beziehen und aufzuführen.

3. Dem Beklagten, seinen Organen und seinen Mitgliedern wird verboten, unter Androhung der gesetzlichen Folgen im Falle der Widerhandlung irgendwelche Vorkehren zu treffen, insbesondere Sanktionen anzudrohen oder auszusprechen, durch welche der freie Verleih und das Recht zur Aufführung von Schweizer Filmen, welche von der Sektion Film des eidgenössischen Amtes für kulturelle Angelegenheiten als solche anerkannt sind, behindert werden oder behindert werden könnten....

*Firmenrecht (OR Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 Abs. 2); Prozessrecht (Zürich)*

*Gemäss § 222 Ziff. 2 ZPO in Verbindung mit § 61 Abs. 1 Ziff. 1 in fine und Abs. 2 GVG ist in firmenrechtlichen Streitigkeiten das Befehlsverfahren vor dem Einzelrichter im summarischen Verfahren am Handelsgericht zulässig.*

*Die Firmen «Immo-Finanz Holding AG» und «Immo Finanz und Handels AG» unterscheiden sich nicht genügend voneinander.*

*Selon le § 222 ch. 2 CPC combiné avec le § 61 al. 1 ch. 1 in fine et al. 2 OJ, la procédure sommaire est admissible devant le juge unique du Tribunal de commerce lorsqu'il s'agit de litiges portant sur des raisons sociales.*

*Les raisons sociales «Immo-Finanz Holding AG» et «Immo Finanz und Handels AG» ne se distinguent pas suffisamment l'une de l'autre.*

Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht des Kantons Zürich vom 2. Juli 1980 i.S. Immo-Finanz Holding AG gegen Immo Finanz und Handels AG (mitgeteilt von RA Dr. Rolf Fischer).

*Der Einzelrichter zieht in Erwägung:*

1. Die Klägerin wurde am 17. Februar 1972 gegründet. Sie befasst sich gemäss statutarischer Umschreibung mit Erwerb und dauernder Verwaltung von Beteiligungen und allen damit verbundenen Finanzgeschäften, einschliesslich Kauf, Verkauf, Tausch und Belehnung von mobilen und immobilien Werten aller Art für eigene oder fremde Rechnung, sowie Gewährung von Hypotheken auf eigenen Liegenschaften und Übernahme von Bürgschaften oder irgendwelchen anderen Garantien auch zugunsten Dritter. Am 14. März 1972 wurde die Klägerin ins Handelsregister eingetragen; ihr Sitz war damals wie jetzt in Zürich I.

Am 25. Oktober 1979 wurde, ebenfalls mit Sitz in Zürich I, die Beklagte im Handelsregister eingetragen. In den Statuten vom gleichen Tag wurde der Gesellschaftszweck umschrieben mit «Finanzierung, Vermittlung und Handel mit Liegenschaften im In- und Ausland, An- und Verkauf fremder Währungen sowie Handel mit Waren aller Art». Wie bei der Klägerin beträgt das voll liberierte Aktienkapital auch bei der Beklagten Fr. 50000.–.

Mit Schreiben vom 26. November 1979 verwarnte die Klägerin die Beklagte wegen der Nähe der Firma. Die Beklagte antwortete mit Schreiben vom 28. November 1979 und verweigerte die angebehrte Änderung ihrer Firma. Am 4. Dezember 1979 änderte die Beklagte die statutarische Umschreibung des Geschäftszweckes in «Vermittlung und Verkauf von Eigentumswohnungen, Liegenschaften und Grundstücken in der Türkei an türkische Gastarbeiter in der Schweiz sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden Geschäfte.»

2. Am 2. Mai 1980 ging die Klageschrift beim Einzelrichter im summarischen Verfahren am Handelsgericht ein. In der mündlichen Verhandlung vom 28. Mai 1980 beantragte die Beklagte Abweisung der Klage.

3. Gemäss § 222 Ziffer 2 ZPO in Verbindung mit § 61 Abs. 1 Ziffer 1 in fine und Abs. 2 GVG ist in firmenrechtlichen Streitigkeiten das Befehlsverfahren vor dem Einzelrichter im summarischen Verfahren am Handelsgericht zulässig zur schnellen Handhabung klaren Rechts bei nicht streitigen oder sofort beweisbaren tatsächlichen Verhältnissen. Die tatsächlichen Verhältnisse sind in diesem Sinne entweder nicht bestritten oder aber gerichtsnotorisch, weshalb lediglich abzuklären ist, ob mangels klaren Rechts auf die Begehren nicht einzutreten sei (§ 226 ZPO).

4. Art. 951 Abs. 2 OR schreibt vor, dass sich die Firmen von Aktiengesellschaften und Genossenschaften (...) von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Gesellschaft deutlich unterscheiden müssen. Art. 956 Abs. 2 OR ordnet an, dass auf Unterlassung klagen kann, wer durch unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird.

4.1. Die Voraussetzung des Gebrauches der Firma stellt keine Probleme. Beide Parteien sind in der Schweiz domiziliert, auch nach geändertem Geschäftszweck wendet sich die Beklagte an Türken «in der Schweiz».

4.2. Die Firmen der Parteien sind nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge geeignet, zu Verwechslungen Anlass zu geben. Dies zeigt sich nicht nur darin, dass die Post und vor allem auch ein ausgerechnet mit der konkreten firmenrechtlichen Frage befasster Rechtsanwalt die Firmen der Parteien verwechselt haben. Vielmehr ergibt sich die Verwechselbarkeit vor allem hinsichtlich der besonders mit den Parteien beschäftigten oder an den Parteien interessierten Personenkreisen.

Von ihrem Geschäftszweck her sollte sich die Beklagte vor allem mit natürlichen und juristischen Personen in der Türkei und mit türkischen Arbeitnehmern in der Schweiz beschäftigen. Nach der allgemeinen Erfahrung des täglichen Lebens muss davon ausgegangen werden, dass gerade diese Personalkreise mit ihren meist recht beschränkten Kenntnissen der deutschen Sprache kaum je zwischen einer Immo-Finanz Holding AG in Zürich I und einer Immo-Finanz und Handels AG in Zürich I unterscheiden können. Vor allem bei mündlichem Gebrauch werden die an sich bei genauerer Betrachtung vorhandenen Unterschiede von Leuten, die der deutschen Sprache nicht wirklich vollständig mächtig sind, mit Sicherheit nicht erkannt. Das wäre demnach geeignet, dass sich Leute, die zu Recht oder auch ohne Grund mit der Beklagten nicht zufrieden sind, sich bei türkischen Landsleuten oder anderen Dritten so äussern könnten, das auch die Klägerin tangiert würde.

Vom Geschäftszweck beider Parteien her haben ferner sowohl die Beklagte wie auch und insbesondere die Klägerin mit Finanzkreisen, also mit Banken, Treuhändern, Immobilienfirmen usw. zu tun. Bekanntlich ist in diesen Kreisen die Gewohnheit in sehr grossem Ausmass verbreitet, vor allem längere Firmen oder Geschäftsbezeichnungen abzukürzen (vgl. etwa Kurslisten mit Bezeichnungen wie Helvetia-Unfall, Winterthur, Zürich, Buss, Charmilles, Fischer, Forbo usw.). In dieser branchenüblichen Verkürzung lauten aber beide Parteien «Immo Finanz». Dies ist durchaus geeignet, dazu zu führen, dass sich jemand bei der Beklagten erkundigt, nachdem er etwa auf Seite 331 der offiziellen Ausgabe 1980/81 des Telefonbuches für die Stadt Zürich nachgesucht hat, dann möglicherweise die Auskunft erhält, man beschäftige sich nur mit Grundstücken in der Türkei, und seine Erkundigungen dann einstellt.

Es ist demnach festzuhalten, dass insbesondere für die Kreise, die nach dem Geschäftszweck beider Parteien als Kunden oder Geschäftspartner in Frage kommen, die deutliche Unterscheidung im Sinne von Art. 951 Abs. 2 OR eindeutig fehlt.

4.3. Einen noch deutlicheren Überblick über die Verwendung des Wortes Immobilien allgemein und «Immo» insbesondere als die bereits erwähnte Seite des Telefonbuches der Stadt Zürich erlauben die Seiten 305 ff. von Band 6 des Schweizerischen Regionenbuches 79/80. Es könnte deshalb argumentiert werden, falls «Immo» als abgekürzter Hinweis auf eine mit Grundstücken verbundene Tätigkeit keine reine Fantasiebezeichnung mehr sei, müsse sie als Sachbezeichnung auch anderen Gesellschaften zugänglich sein. In Wirklichkeit dürfte es sich so verhalten, dass «Immo» zumindest noch keine reine Sachbezeichnung ist, sondern sich in der Mitte zwischen einer Fantasie- und einer Sachbezeichnung hält. Das ist aber nicht entscheidend. Den Ausschlag gibt, wie die Klägerin zu Recht geltend macht, die übertrieben starke Nähe der beiden mit den zwei Worten «Immo» und «Finanz» in dieser Reihenfolge beginnenden Firmen, die zudem beide mit Grundstücken zu tun haben und zudem beide in Zürich I domiziliert sind. Auf dem Wege der Interessenabwägung muss sich zudem noch ergeben, dass die Beklagte weder eine Notwendigkeit für genau diese Wahl der Firma geltend gemacht hat und dass auch sonst kein zwingender Grund dafür ersichtlich ist. Die Zusätze «Holding» bzw. «und Handels» können für ganz besonders gewissenhafte Leute und sollten etwa für Juristen Anlass zu Unterscheidungen geben, schliessen trotzdem aber nicht aus, dass ein solcher Anlass für die meisten Leute nicht gegeben ist, und haben der Klägerin zu Recht Anlass zum – firmenrechtlich allerdings nicht entscheidenden – Argument gegeben, dass die beiden sich unterscheidenden Bestandteile geeignet seien, zu Vermutungen darüber zu führen, dass die Beklagte zur klägerischen Holding gehöre. Auch die Richtigkeit dieses Argumentes ergibt sich aus der allgemeinen und insbesondere aus der Erfahrung des Handelsherichtes: Wem nicht auffällt, dass die Klägerin nicht wie so viele Holdings in Zug



domiziliert ist, wer nicht das Rationenbuch konsultiert oder sich beim Handelsregisteramt nach personellen oder sonstigen Zusammenhängen erkundigt, wird dann eine solche Zusammengehörigkeit annehmen, wenn er überhaupt einen Unterschied zwischen den beiden Firmen wahrnimmt.

5. Aus all diesen Gründen hat die Firma zu weichen, und sind die Hauptanträge der Klägerin gutzuheissen. Die Beklagte hat zwar eine Sicherheitsleistung verlangt. Die Klägerin hat dem nicht opponiert. An sich könnte eine solche Sicherheit aus prozessualen Gründen nicht auferlegt werden, weil die Beklagte auch nicht die geringste Angabe darüber gemacht hat, für was Sicherheit geleistet werden sollte und in welcher Höhe diese zu bemessen sei. Nachdem sich aber aus all den Vorbringen im Zusammenhang mit dem Thema Sicherheitsleistung ergeben hat, dass nur von einer Sicherheit im Zusammenhang mit vorsorglichen Massnahmen (vgl. §227 ZPO) die Rede war, erübrigt es sich, danach zu fragen; weil sich zeigte, dass im Sinne von §222 Ziffer 2 ZPO zu entscheiden ist, welche Bestimmung eine Sicherheitsleistung nicht kennt.

Ebenso ergibt sich aus der Gutheissung der Hauptanträge, dass die Frage einer regionalen Beschränkung der Anordnungen des Einzelrichters ausser Betracht fällt, weil auch sie sich höchstens im Zusammenhang mit dem Eventualantrag hätte stellen können....

*Demgemäss verfügt der Einzelrichter:*

1. Der Beklagten wird unter der Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Art. 292 StGB; Bestrafung mit Haft oder mit Busse) für den Widerhandlungsfall verboten, in ihrer Firma die Worte «Immo» und «Finanz» unmittelbar aufeinanderfolgend zu verwenden, insbesondere wenn diese Kombination am Firmenanfang steht und das nächste Substantiv ihrer Firma mit H beginnt.

2. Der Beklagten wird unter der Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Art. 292 StGB; Bestrafung mit Haft oder mit Busse) für den Unterlassungsfall befohlen, innert 30 Tagen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gemäss Ziffer 7 dieser Verfügung oder innert 30 Tagen nach dem bestätigenden Entscheid einer Oberinstanz beim Handelsregisteramt des Kantons Zürich unter Vorlage der entsprechenden öffentlichen Urkunde die Streichung der Kombination «Immo Finanz» aus ihrer Firma anzumelden....

*Firmenrecht (OR Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 Abs. 2)*

*Die Firmen «Transcontainer Services SA» und «TCL Transcontainer Leasing SA» unterscheiden sich nicht genügend voneinander.*

*Les raisons sociales «Transcontainer Services SA» et «TCL Transcontainer Leasing SA» ne se distinguent pas suffisamment l'une de l'autre.*

SemJ 102 (1980) 497, Urteil der Cours de justice civile du Canton de Genève vom 7. Dezember 1979 i. S. Transcontainer Services SA gegen TCL Transcontainer Leasing SA.

*Erwägungen:*

1. – a) La raison de commerce d'une société anonyme qui ne contient pas de nom doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse (art. 951 al. 2 CO); si cette disposition n'est pas respectée, le titulaire de la raison la plus ancienne peut demander au juge de mettre fin à l'usage indu de la raison la plus récente (art. 956 al. 2 CO). Les sociétés anonymes peuvent former librement leur raison, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce (art. 950 al. 1 CO); rien ne les empêche donc de choisir une raison qui se distingue nettement de toutes celles qui existent déjà. Aussi le Tribunal fédéral pose-t-il des exigences rigoureuses quant au caractère distinctif de la raison d'une société anonyme. Il se fonde en principe sur l'impression que laissent les deux raisons envisagées dans leur entier. Toutefois, certains éléments que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence peuvent prendre une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion, car ils restent mieux en mémoire et sont souvent utilisés seuls dans la vie des affaires, soit par la société elle-même, soit par des tiers. Le risque de confusion s'apprécie en fonction du degré d'attention qu'on peut attendre des personnes avec lesquelles les titulaires des deux raisons sont en relation d'affaires. Lorsque ceux-ci ont la même clientèle, le caractère distinctif de la raison nouvelle devra s'apprécier plus rigoureusement (ATF 95 II 569 = SJ 1970 p. 456–457; SJ 1973 p. 245, non publié aux ATF).

b) L'art. 29 al. 2 CC permet au porteur du nom de s'opposer à ce qu'on puisse établir entre son nom et d'autres activités ou entreprises un rapprochement dont il ne veut pas et dont il peut raisonnablement ne pas vouloir (ATF 80 II 138 = JdT 1955 139 consid. 3 c). La raison caractérisant l'entreprise sous la forme d'un nom commercial est assimilée au nom visé par le code civil, savoir à un nom de personne (ATF 79 II 305 = JdT 1954 I 256).

La protection générale de la personnalité et du droit au nom (art. 29 CC) peut donc aussi fonder l'action du titulaire d'une raison sociale, lorsque, dans celle-ci, un terme s'est imposé au point d'individualiser l'entreprise, et elle seule (ATF 98 II 66 consid. 6 = rés. JdT 1972 I 633).

c) Une société dont la raison sociale jouit de la priorité peut s'opposer en vertu de l'art. 1 al. 2 litt. d LCD à l'utilisation par une société concurrente d'une raison qui suscite des confusions avec la sienne (ATF 95 II 572 consid. 3 b = SJ 1970 p. 460 id.; SJ 1973 p. 250 consid. 8, non publié aux ATF).

d) Il est constant que la demanderesse bénéficie par rapport à la défenderesse d'une priorité d'inscription de sa raison sociale au Registre du commerce.

e) Bien que les deux sociétés en cause déploient une activité internationale, il n'est pas contesté que leurs raisons de commerce sont utilisées en Suisse; leur protection doit être, dès lors, envisagée selon le droit suisse (ATF 79 II 305 = JdT 1954 I 256 i. f.).

2. – En l'espèce, les deux raisons ont en commun le mot «transcontainer». Il est évidemment directement dérivé de «container», mot anglais signifiant «réceptif, contenant» et servant à désigner, notamment, une caisse de dimensions normalisées utilisée pour le transport de meubles et de marchandises. «Container» a trouvé place dans le supplément du Dictionnaire «Le Robert» en 6 volumes (éd. 1970), dans le «Petit Robert» (éd. 1977), ainsi que dans le «Petit Larousse illustré». Quant à «transcontainer» il figure dans l'«Encyclopédie alphabétique Larousse Omniss» («... apparus en 1965 dans les transports maritimes.

Construits selon des normes internationales, ils ont une longueur de 3, 6, 9 ou 12 m. et leur poids en charge varie de 10 à 30 tonnes. Ils peuvent être chargés sur des véhicules routiers ou des wagons spécialisés»).

Ainsi, il faut voir dans «transcontainer» une désignation générique, qui doit en principe rester dans le domaine public et la demanderesse ne peut prétendre s'en réserver l'usage.

En revanche, elle a le droit de s'opposer à ce que l'usage de la même désignation par un tiers crée une confusion avec sa propre raison. L'art. 951 al. 2 CO s'applique, en effet, même lorsque la raison inscrite en premier lieu est composée d'éléments appartenant au domaine public. Dans ce cas, l'élément commun pourra notamment être complété, dans la raison la plus récente, par un élément accessoire frappant, doué d'une certaine force distinctive (ATF95 II 570 et arrêts cités=SJ 1970 p.457).

A cet égard, le terme «leasing», figurant dans la raison de la défenderesse, ne paraît pas suffisant pour la différencier de celle de la demanderesse. Evoquant le genre d'activité commerciale commun aux deux sociétés et ne constituant qu'un terme lui-même générique, «leasing» ne saurait avoir la force distinctive requise. On ne peut d'ailleurs être que du même avis à propos du terme «services», contenu dans la raison de la demanderesse, qui désigne soit une activité humaine, soit un organisme ou un département d'une entreprise (ATF95 II 571=SJ 1970 p.459). Ainsi, les deux raisons sociales en présence apparaissent comme très faibles. Quant au sigle abréviatif «TCL» utilisé en tête de la raison de la défenderesse, il n'est pas de nature à individualiser celle-ci, d'autant que l'emploi de telles abréviations est courant de la part des entreprises s'occupant de «transcontainers».

3. – a) La demanderesse soutient que des confusions se sont réellement produites entre les deux raisons sociales et elle a apporté sur ce point des données qui pourraient constituer les éléments d'une démonstration. Il n'importe, et la Cour pourra se dispenser d'acheminer la demanderesse à administrer les preuves qu'elle offre à ce sujet. En effet, selon une jurisprudence constante, le risque objectif de confusion suffit et il doit être apprécié d'après le cours ordinaire des choses (ATF90 II 202=SJ 1965 p. 139; ATF92 II 97; 93 II 44; 94 II 129, 131; SJ 1973 p.249 consid.6, non publié aux ATF); il y a donc préjudice dès que le danger de confusion existe et point n'est besoin de prouver qu'il y a eu effectivement confusion (ATF 74 II 235=JdT 1949 I 386; ATF80 II 138=JdT 1955 I 34).

b) En déterminant objectivement l'existence d'un risque de confusion, par leur ensemble et selon l'impression qu'elles peuvent laisser dans la mémoire du public (ATF95 II 570=SJ 1970 p.458), on constate que les deux raisons en cause ne se distinguent pas nettement. L'élément principal que l'on trouve dans l'une et dans l'autre est le vocable «transcontainer»; l'emploi de celui-ci dans la raison sociale de la défenderesse suffit à faire obstacle à la différenciation au point de rendre la confusion possible (SJ 1973 p.246 consid.2, non publié aux ATF). Les deux raisons concordent donc en un de leurs éléments, particulièrement frappant, que les milieux d'affaires doivent considérer comme caractéristique (ATF80 II 138=JdT 1955 I 34). Le risque de confusion est d'autant plus marqué que «leasing», descriptif de l'activité de l'une et l'autre sociétés, n'a pratiquement pas de force distinctive; cette désignation accessoire, loin d'être frappante, est elle-même générique et à la disposition de tous ceux qui exercent l'activité à laquelle elle se rapporte (SJ 1973 p.247-248 consid.4). Quant à «TCL», simples initiales, sans originalité ni fantaisie, de «Transcontainer Leasing», il n'apporte à ces termes aucune valeur distinctive; le fait que ce sigle les précède est sans signification à cet égard.

Il n'importe que les sigles abréviatifs des deux sociétés soient apposés de telle ou telle manière sur leurs containers, ni que ceux-ci, ou leurs bâches, soient de telle ou telle couleur;

ce qui compte essentiellement est la vie des affaires en général, et non pas seulement ce qui se passe sur les docks et dans les gares.

c) D'une part, la jurisprudence a posé en principe que lorsque les titulaires des deux raisons sociales à comparer ont la même clientèle, le caractère distinctif de la raison nouvelle devra s'apprécier plus rigoureusement (cf. consid. 1 a i. f. ci-dessus). Tel est le cas en l'espèce. Il n'est, en effet, pas contesté que les deux entreprises s'adressent au même genre de clientèle – en tout cas en ce qui concerne les containers «open top» – à la fois quant à la nature de l'activité de celle-ci et quant à sa situation géographique. Le fait que la demanderesse s'occuperait surtout de proposer à ses clients des investissements dans les containers n'est pas décisif sur ce point. Ainsi, les deux sociétés en cause sont dans un rapport de concurrence et il pourrait arriver qu'un chaland, vu la similitude des deux noms commerciaux, confondît les raisons sociales ou conclût à l'existence de relations étroites entre les parties, de telle sorte qu'il lui serait indifférent de traiter avec l'une plutôt qu'avec l'autre (ATF 98 II 57=rés. JdT 1972 I 632). Le propriétaire d'une firme doit être protégé contre de telles confusions, non seulement à cause du danger de voir le nombre de ses clients diminuer, mais aussi en raison de son domaine secret, de sa réputation commerciale et des inconvénients qu'entraînent ces confusions (ATF 59 II 161=JdT 1933 I 413 et les arrêts non publiés cités; ATF 80 II 138=JdT 1955 I 34).

D'autre part, la jurisprudence a marqué que le risque de confusion doit s'apprécier en fonction du degré d'attention qu'on peut attendre des personnes avec lesquelles les titulaires des deux raisons sociales sont en relation d'affaires (cf. consid. 1 a ci-dessus). Il est vrai que les deux sociétés s'adressent, dans leur pratique commerciale, à des spécialistes d'une branche déterminée (a contrario ATF 95 II 571=SJ 1970 p. 458 i. f.) et qu'on peut attendre d'eux un degré d'attention réduisant le risque de confusion (SJ 1973 p. 246 consid. 1 i. f.), dès lors qu'ils ne doivent pas traiter avec les parties sans savoir exactement avec laquelle ils ont affaire (id. p. 250 consid. 7 i. f.).

Toutefois, en l'espèce, la valeur de cet argument est considérablement occultée par le haut degré de similitude entre les deux raisons sociales de telle sorte que leur distinction pourrait même échapper à la discrimination d'un lecteur ou d'un auditeur quelque peu attentif (ATF 80 II 281=JdT 1955 I 322), la teneur de la raison de la défenderesse étant, comme celle de la demanderesse, essentiellement composée de termes génériques. Il faut prendre en considération, à ce sujet, la hâte des affaires et les moyens de communication qui incitent le public ou la clientèle à se limiter à l'essentiel et favorisent les malentendus (ATF 97 IV 246=JdT 1972 I 633).

d) Il apparaît que d'autres sociétés que les parties en cause utilisent, dans leur raison sociale, des termes semblables ou identiques à ceux qui sont présentement incriminés. Cependant, il n'appartient pas à la Cour d'examiner si d'autres raisons pourraient être contestées avec succès par la demanderesse et, le cas échéant, pourquoi celle-ci ne les a pas attaqués; il n'est, en effet, pas établi, ni même catégoriquement allégué, qu'elle ait manifesté par sa passivité une volonté générale de tolérer n'importe quelle autre raison similaire à la sienne (SJ 1973 p. 250 consid. 7).

4. – L'action en cessation de trouble est ainsi fondée au regard de l'art. 956 al. 2 CO, encore que la raison sociale de la demanderesse soit elle-même très faible (cf. consid. 2 ci-dessus).

La demande est également fondée au sens de l'art. 1 al. 2 litt. d LCD (cf. consid. 1 c ci-dessus). On peut, en revanche, douter qu'elle le soit à teneur de l'art. 29 al. 2 CC (cf. consid. 1 b ci-dessus), un terme générique ne pouvant guère être considéré comme individualisant suf-

fisamment une entreprise pour qu'elle bénéficie de la protection générale de la personnalité et du droit au nom. La question peut toutefois être laissée ouverte en l'espèce, son examen restant sans influence sur la solution du litige, qui s'impose par ailleurs.

Il y a donc lieu d'interdire à la défenderesse de faire usage de la raison sociale «TCL Transcontainer Leasing SA».

L'inscription au Registre du commerce d'une raison sociale qui prête à confusion en constitue une forme d'usage indu au sens de l'art.956 al.2 CO. Le titulaire de la raison prioritaire est donc en droit de requérir la radiation de cette inscription (ATF 79 II 191= SJ 1954 p.261; 88 II 178 consid.1; 92 II 101 consid.6; SJ 1973 p.250 consid.8). Il n'appartient toutefois pas au juge du fond de prendre lui-même les mesures nécessaires à la radiation, qui relèvent de l'exécution des jugements; il convient donc d'impartir à la défenderesse, selon l'usage, un délai approprié pour y faire procéder elle-même, ce qui lui permettra de substituer simultanément une nouvelle raison sociale à l'ancienne (ATF 92 II 101 consid.6; SJ 1973 p.251).

Sur ce dernier point, il sied de relever qu'en comparution personnelle le directeur de la société défenderesse a offert d'ajouter un élément distinctif à sa raison sociale, sous forme d'un nom de fantaisie qui prendrait place, par exemple, après «leasing», ce que le représentant de la demanderesse a refusé. La défenderesse n'a toutefois pas fourni suffisamment de précisions quant à la réalisation pratique de cette intention et elle n'a pas repris son offre dans ses conclusions. De toute manière, il sera loisible à cette société de faire inscrire une nouvelle raison, comprenant l'adjonction à l'élément commun aux deux raisons sociales d'un terme accessoire frappant, doué d'une certaine force distinctive (ATF 95 II 570 et arrêts cités= SJ 1970 p.457; cf. consid.2 ci-dessus).

L'obligation de faire procéder à la radiation doit être assortie de la menace de la peine d'arrêts ou d'amende prévue à l'art.292 CP, en cas d'insoumission (SJ 1973 p.251).

## V Urheberrecht

### URG Art. 1

*Werbe- und andere Geschäftsbriefe sind nur dann «Werke der Literatur» im Sinne des URG, wenn sie originelle bzw. individuelle Züge aufweisen; statistische Einmaligkeit allein genügt nicht.*

*Les lettres publicitaires et autres lettres d'affaires ne sont des «œuvres littéraires» au sens de la loi concernant le droit d'auteur que si elles présentent des traits caractéristiques originaux ou individuels; une unicité statistique ne suffit pas, à elle seule.*

BIZR 78 (1979) 194 (Nr. 80), Auszug aus dem Urteil der I. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 18. Januar 1979.

*Aus den Erwägungen:*

3. Umstritten ist, ob das klägerische Werbeschreiben urheberrechtlich geschützt sei.

a) Das Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst (URG) wie auch die Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst (RBUE) verzichten auf eine Definition der Begriffe «Werke der Literatur und Kunst»; beide erläutern diese Begriffe lediglich durch eine lange Liste von geistigen Schöpfungen, die von Gesetzes wegen als Werke anerkannt sind (s. URG Art. 1–4 sowie RBUE Art. 2, und hiezu Troller, Immaterialgüterrecht, 2. Auflage 1968, Band I S. 405 f.). Unbestritten ist, dass Briefe als «andere Schriftwerke» im Sinne von RBUE Art. 2 Abs. 1 grundsätzlich den Charakter eines Werkes der Literatur haben können (Troller, a. a. O. S. 482 sub 7).

b) Offen lässt das Gesetz die Frage, *wann* einem Schriftwerk der Charakter eines «Werkes der Literatur» eignet und wann nicht; es gibt dem Beurteiler als einziges Kriterium an die Hand, dass es sich beim fraglichen Werk um eine «eigenartige Schöpfung» zu handeln hat (URG Art. 1 Abs. 2).

Literatur und Rechtsprechung haben sich mit der Frage nach den entscheidenden Kriterien einlässlich befasst. Das Bundesgericht (Praxis zitiert in: L. David, Schweizerisches Werberecht, Zürich 1977, S. 87/88) bezeichnet als entscheidend, ob die konkrete Darstellung des Gedankens individuelle Züge aufweise, originell sei (BGE 76 II 100, 88 IV 129), ob es sich um eine eigenartige Geistesschöpfung von selbständigem Gepräge, um die Verkörperung eines Gedankens, für die es einer individuellen geistigen Tätigkeit bedurft habe (BGE 75 II 360, 77 II 379), handle. Kummer weist darauf hin, dass die Frage, ob ein Text juristisch als «Werk der Literatur» gelte, nicht nach dem «Niveau», nicht nach der «Qualität» von Form und/oder Inhalt zu entscheiden sei, sondern lediglich danach, ob ihm «Individualität» eigne (M. Kummer, Das urheberrechtlich schützbares Werk, Bern 1968, S. 31, 37, 38 etc.). David bezeichnet in Anlehnung an Kummer als Werk, «was als statistisch einmalig zu betrachten ist, auf das nur gerade der Urheber kraft seiner persönlichen Leistung und niemand anders kommen konnte». Eine urheberrechtlich schützbares Leistung läge demnach vor, «sobald eine Aufgabe individuell gelöst wird und ein anderer die Aufgabe sicher anders gelöst hätte» (David, a. a. O. S. 71). Ulmer (E. Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, 1960, S. 105, 116) und Knap (K. Knap, in «Homo Creator», Festschrift für Alois Troller, Basel 1976, S. 125) schlagen zur Erfassung des Wesens der «eigenartigen Schöpfung» ebenfalls den Begriff der «Individualität» vor, da dadurch nicht nur die Selbständigkeit, sondern auch die Einmaligkeit des Werkes hervorgehoben werde. Der entscheidende Beitrag zur Klärung des Begriffes der «eigenartigen Schöpfung» stammt aus der Feder von Troller. Er zeigt auf, dass all die verwendeten Begriffe (wie Originalität; Individualität; persönliche, eigenpersönliche, eigenartige, eigentümliche Schöpfung; Geistesschöpfung von selbständigem Gepräge) einander gleichgestellt sind und alle dasselbe besagen, weshalb sowohl auf den Begriff der Individualität wie auch auf denjenigen der Originalität abgestellt werden kann (A. Troller, Immaterialgüterrecht, Band 1, 2. Auflage 1968, S. 466). Neuerdings scheint Troller jedoch (vor allem unter dem Eindruck des Vorentwurfes der Expertenkommission für ein Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht) auf die Linie von Kummer etc. einzuschwenken, indem auch er ausführt, allein das Merkmal der Individualität im Sinne der statistischen Einmaligkeit vermöge zu befriedigen (A. Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechtes, 1973, S. 77).

Ausgehend von den zutreffenden Ausführungen Trollers, wonach all die verwendeten Begriffe, in die in der Literatur zum Teil erheblich Unterschiedliches hineininterpretiert wurde, sich decken, ist somit vorliegendenfalls zu prüfen, ob dem von der Klägerin herausgegebenen Werbebrief Individualität bzw. Originalität zukommt oder nicht (BGE 88 IV 129).

c) Der Titel («Kurzfristige lukrative Geldanlagen») und die 6. bis 16. Textzeile des Werbefrieres der Beklagten entsprechen wortwörtlich dem Titel sowie der 5. bis 16. Textzeile des klägerischen Werbefrieres, nämlich:

«Direktgeschäfte ohne jegliche Nachschusspflicht

Damit bieten wir Ihnen ab sofort die Möglichkeit, kurzfristige Kapitalgewinne von 20 % und mehr zu erzielen:

- keine komplizierte Kontoeröffnungs-Formalitäten
- keinerlei Kapitalnachweis
- ohne jegliche Nachschusspflicht für Sie
- mit absolut beschränktem Risiko durch gezieltes Glattstellen gefährdeter Positionen
- jederzeit abrufbares Kapital

Diese attraktive Anlageform erlaubt es Ihnen, den Wert Ihrer Positionen auf Grund der täglich in den wichtigen Tageszeitungen veröffentlichten Kurse jederzeit ablesen zu können. So kennen Sie stets den genauen Wert Ihrer Anlage.»

Nicht wortwörtlich gleich, aber nahezu gleich sind die ersten sowie die letzten 4 Textzeilen der beiden Briefe. Nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit ist es ausgeschlossen, dass der Titel und die elf textlich identischen Textzeilen, also eine Folge von über 70 Wörtern, unabhängig voneinander durch zwei verschiedene Verfasser haben geschrieben werden können; die erwähnten Zeilen aus dem Werbefrier der Beklagten müssen dem früher verfassten klägerischen Brief abgeschrieben worden sein (ausgenommen einzig der Fall, dass beide Werbefrier von einem dritten Text abgeschrieben worden wären; solches wird aber von keiner Partei behauptet). Beim Text des Werbefrieres der Beklagten handelt es sich somit eindeutig um ein Plagiat. Da das Urheberrecht nicht nach der Qualität (über die sich des Richters Höflichkeit ausschweigt), sondern nach der Verschiedenheit fragt (Kummer, a. a. O. S. 36 oben) und der geringe Wahrscheinlichkeitsgrad Gleichartigkeit eines unabhängig verfassten Briefes mit dem klägerischen Werbefrier ausschliesst, kann mit Bezug auf ihn ohne Bedenken von «statistischer Einmaligkeit» gesprochen werden.

d) Damit ist jedoch noch nichts ausgesagt über die Individualität bzw. Originalität des fraglichen Werbefrieres.

Bei der Lektüre dieses Werbefrieres drängt sich kein wesentlicher Unterschied auf zu der Masse von Werbefrieren, Prospekten und Zuschriften aller Art, die einem von Banken, Finanzgesellschaften, Anlageberatern usw. heutzutage per Post ungefragt zugestellt werden. In Stil, Wortwahl, Ausdrucksform entspricht der Text dem in diesen Branchen Landesüblichen. Obwohl der klägerische Text zweifellos statistisch einmalig ist, fehlen ihm jegliche individuellen, originalen Züge. Fehlt es dem Text aber an der geforderten Originalität bzw. Individualität, so ist er kein «Werk der Literatur» und geniesst nicht den Schutz des Urheberrechtes. Ihn schützen hiesse, den Inhalt gewöhnlicher, alltäglicher Geschäftsbrieft zu schützen.

Aus diesen Gründen ist die Klage abzuweisen.

## Buchbesprechungen

HAERTEL, KURT (Hrsg.): *European Patent Convention. Convention on the Grant of European Patents. Text Edition with Introduction and Subject Index edited by Kurt Haertel; English Translation supplied by Volker Vossius.* Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München 1979. VIII, 268 Seiten, kartoniert, DM 52.–.

Die frühere deutsche Fassung dieser englischen Ausgabe wurde in den Schweizerischen Mitteilungen 1979, Heft 1, Seiten 199–200, schon besprochen; die damals hervorgehobenen Vorteile: sachkundige Einführung, hervorragender Sachregister (von J.A. Strebel), Handlichkeit des Buches und inhaltliche, also nicht auf Artikel- oder Regelnummer reduzierte Querverweise, gelten auch für die neue englische Fassung mit den amtlichen englischen Texten und der englischen Übersetzung des editorischen Teils durch Patentanwalt V. Vossius.

Die gestaltenden Beschlüsse des Verwaltungsrates der Europäischen Patentorganisation wurden im Haupttext dieser englischen Fassung noch bis September 1979 berücksichtigt; die praktisch bedeutsamen Änderungen (insbesondere die Zahlungsnachfrist nach Regel 85 a) der Ausführungsordnung durch Verwaltungsratsbeschlüsse an der 7. Tagung im November 1979 sind in Anhängen wiedergegeben, weil der Haupttext zu dieser Zeit bereits gedruckt war. Der Benützer wird dies – wenn er die Einleitung zur englischen Ausgabe richtig liest – wohl zweckmässig durch eigene Randvermerke zum Haupttext berücksichtigen.

Solche Nachbearbeitungen durch den Leser sind gegenwärtig bei vielen Publikationen zum Europäischen Erteilungsverfahren nötig, wenn diese auch zum Nachschlagen dienen sollen; gebundene handliche Bücher können die laufend ergänzbaren aber unhandlicheren Ringbuchausgaben leider nicht ersetzen, durchaus aber ergänzen; so ist z.B. allein die hier erstmals vorliegende englische Fassung des Stichwortverzeichnisses der früheren deutschen Ausgabe als Wörterbuch des englischen Teils der sich mit dem System entwickelnden europäischen Patentsprache wertvoll.



Der Druck des Buches ist übrigens und im Gegensatz zu vielen anderen Lesematerialien über das europäische Verfahren trotz Kleindruck erfreulich gut lesbar.

*Thomas Ritscher*

TROLLER, PATRICK: *Kollision zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken. Vol. 10 Studien zum Immaterialgüterrecht*, Verlag für Recht und Gesellschaft AG Basel (1980), XXXIII, 236 Seiten, Fr. 100.–.

Mit Interessenprüfung erfolgt der richtige Einstieg zur Bewältigung von Konflikten gleich und ähnlich lautender Zeichen, die verschiedenes kenntlich machen wollen. So hat der Firmensuchende sich bewusst zu sein, dass sein aktuelles Freiheitsinteresse mit seinen zukünftigen Schutzinteressen zusammenstösst. Bevor Troller im besonderen Teil seiner Arbeit die Schutzbehelfe der geschäftlichen Kennzeichen (Firma, Enseigne oder sonstige Geschäftsbezeichnungen, Marke, Ausstattung, ausländische Handelsnamen) darstellt, untersucht er ihre Begriffe, Funktionen und Rechtsnatur. Hervorgehoben zu werden verdient seine eigene Stellungnahme zum Markenrecht, wo er der Marke überzeugend primär eine erweiterte, abstrakte Herkunftsfunktion zuspricht.

Insbesondere mit der umfassenden Darstellung und Auseinandersetzung mit Literatur und Praxis der bei Kennzeichenkollisionen auftauchenden Fragen im Bereich des Schutzes der Unternehmensbezeichnungen schliesst Troller eine Lücke. Als Beispiel aus dem eine Vielzahl von einzelnen Kollisionsproblemen behandelnden Werk, auf die der Zugriff durch ein dichtes Sachverzeichnis erleichtert wird, sei der überzeugende Nachweis im Bereich des Firmenschutzes erwähnt, dass auch bei Fehlen eines Wettbewerbsverhältnisses sowohl in örtlicher wie in sachlicher Hinsicht eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr zwischen kollidierenden Unternehmensbezeichnungen vorliegen kann. Es ist ihm im weiteren zuzustimmen, wenn er den Namensschutz beim Firmeninhaber bereits mit dem ersten Gebrauch des Kennzeichens entstehen lassen will und, im Gegensatz zum Bundesgericht, auch bei den Namen juristischer Personen auf ein bestimmtes Gebrauchsausmass verzichten will.

Troller macht deutlich, dass nur auf dem Weg der Interessenabwägung, im Rahmen welcher der Prioritätsgrundsatz von vorrangiger, aber nicht absoluter Bedeutung ist, nicht nur Kollisionsprobleme gleichartiger Kennzeichnungen angemessen gelöst werden kann. So wird auch die

strenge Behandlung homogener Marken gegenüber gleichnamigen Firmen damit begründet, dass die Marke unmittelbar zur Kennzeichnung der Ware dient, unterscheidende Zusätze bei schlagwortartigen Marken meist untauglich sind und das Interesse zur kennzeichnenden Führung des Familiennamens in der Firma für einen Unternehmer viel ausgeprägter ist. Wer sich künftig im Mischwald des Kennzeichenrechts der Schweiz zurechtfinden will, wird diesen Trollerschen Kompass zu Hilfe nehmen.

P. Brügger

KOLLER, BEAT: *Der know-how-Vertrag nach Schweizerischem Recht unter besonderer Berücksichtigung der Leistungsstörungen und der Vertragsbeendigung. Zürcher Studien zum Privatrecht, Heft 8. XIX – 175 Seiten.* (Zürich 1979. Schulthess) brosch. Fr. 59.–.

Der Know-how als vielfach nebulöser Begriff und Vertragsgegenstand gewinnt in der Darstellung Kollers klare Gestalt als keinen gesetzlichen Sonderschutz geniessendes Wissen im technischen, kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Bereich, das für eine Unternehmung von Nutzen ist. Geheimnischarakter ist für den Know-how nicht begriffsnotwendig. Präzis erfolgt die Abgrenzung des Know-how-Vertrages gegenüber benannten und andern Innominatkontrakten, wie dem Franchising- oder dem Patentlizenz-Vertrag u.a., und die Ausleuchtung der Pflichten der Vertragspartner.

Bei der Beurteilung von Leistungsstörungen – besonders prägnant stellt Koller die Unterscheidung von Rechts- und Sachgewährleistung dar – ist von Bedeutung, was aus dem Wesen des Know-how-Vertrages heraus, ohne besondere Vereinbarung, als nicht richtige Erfüllung verstanden werden kann. So hat etwa die Publikation des veräusserten Know-how durch den Geber als positive Vertragsverletzung zu gelten, selbst wenn ausdrücklich keine Geheimhaltung stipuliert wurde. Koller vertritt auch die Ansicht, dass bei vertraglichem Ausschluss der Übertragbarkeit des Know-how im Inhaberwechsel einer Unternehmung eine positive Vertragsverletzung gesehen werden könne. Die Unübertragbarkeit des Know-how auf ein generelles Verbot des Inhaberwechsels ausdehnen zu wollen geht zu weit und kann meines Erachtens sogar unter Berufung auf Artikel 27 ZGB angefochten werden. Know-how-Verträge, die wesensgemäss der Erfüllung des Gesellschaftszweckes des know-how-Nehmers dienen, dür-

fen nicht bestimmend sei für die Identität der Gesellschaft selbst. Der Know-how-Geber muss bei Veräusserung des Know-how an eine AG beispielsweise damit rechnen, dass sich die Mehrheitsverhältnisse im Aktienbesitz ändern können und es zu einer Fusion mit einer andern AG kommt. Wenn er eine solche Entwicklung nicht riskieren will, so soll er von einer Veräusserung Abstand nehmen.

Ausgehend vom Grundtatbestand der Haftung beim Schuldnerverzug mit ausbleibender nachträglicher Erfüllung im Sinn von Art 107 Abs. 2 OR wird beispielhaft die Haftung für die verschiedenen Spielarten von Leistungsstörungen aufgezeigt.

Abschliessend widmet er sich auch der Beendigung des Know-how-Vertrages, wobei er die Kündigungsmöglichkeit bei Fällen einer entsprechenden Vereinbarung ausschliesst, da der Know-how-Vertrag als Veräusserungsgeschäft qualifiziert wird. Koller hat die für die Beurteilung von Know-how-Verträgen zentralen Probleme recht vollständig und einprägsam behandelt.

P. Brügger

KNAAK, ROLAND: *Das Recht der Gleichnamigen*. Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Bd. 50. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München, 1979. XXV, 277 Seiten, DM 118.–.

Die Behandlung von Gleichnamigen – kennzeichnungsrechtliches Sonderproblem – wird unter genauer Verfolgung der historischen Entwicklung für den deutschen, us-amerikanischen und französischen Rechtskreis mit grosser Akribie dargestellt. Persönlichkeitsrechtliche Betrachtungsweise führte zu einer Vorzugsbehandlung des Familiennamens. In Deutschland und den USA bewegte sich die Zuordnung der Gleichnamigkeitsprobleme weg vom allgemeinen Wettbewerbsrecht «zum kennzeichnungsrechtlichen Tatbestand und wettbewerbsrechtlichen Sondertatbestand». In Frankreich wurde durch die Theorie «de la propriété au nom» trotz der Trennung zwischen wettbewerbsrechtlichem «nom commercial» und dem handelsrechtlichen Unternehmensinhaber-Kennzeichen eine einheitliche Basis zur Beurteilung von Gleichnamigkeitskonflikten geschaffen.

Die Studie zielt auf die Bestimmung der Grenze des Wirkungsbereichs der Gleichnamigkeitsprinzipien ab. So ist es eine zentrale Frage, ob die warenzeichenrechtliche Problematik den wettbewerbsrechtlichen Grund-

sätzen des Rechts der Gleichnamigen unterworfen werden kann. Knaak überzeugt mit dem Nachweis eines Rechtsstillstandes in Frankreich, wo sich die Möglichkeit zur Beurteilung der Zulässigkeit des markenmässigen Namensgebrauchs nach den Massstäben des unlauteren Wettbewerbs bis heute erhalten hat. Der deutsche und der amerikanische Weg zur Ortung der Familiennamenmarke in den allgemeinen Grenzen des räumlichen und sachlichen Schutzzumfanges der Marke erscheint als richtig. Für die Abgrenzung zwischen Markenrecht und Unternehmenskennzeichenrecht bei Gleichnamigkeitskollision ist der sachliche Anwendungsbereich wegweisend. Liegt also ein warenzeichenmässiger Namensgebrauch vor, so gibt es keinen Grund, ihn privilegierter als eine prioritätsjüngere Namensmarke zu behandeln. Frankreich hat im Gegensatz zu Deutschland und den USA noch nicht zu dieser Praxis gefunden. Die Studie von Knaak vermag sowohl in der Problemanalyse wie in den ausgewogenen Bewertungen zu gefallen.

*P. Brügger*