

BBLP
MEYER LUSTENBERGER
Postfach
CH-8029 Zürich

Standort: G63

Klassifikation: 86

nl 5/81

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**

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

Heft 1/2 1981 Fascicule 1/2

Inhaltsverzeichnis

<i>Zum Geleit</i>	7
E. JUCKER	
Aufsätze	
<i>Zum Begriff der täuschenden Marke</i>	8
JÜRIG MÜLLER, BERN	
<i>Legislatorische Bemühungen nach den Kabelfernsehurteilen des Bundesgerichts vom 20. Januar 1981</i>	14
RUEDI LANG, ZÜRICH	
<i>Wie ist Schmuck gegen Nachahmungen und Nachmachungen zu schützen?</i>	20
CHRISTIAN ENGLERT, BASEL	
Schweizerische und liechtensteinische Rechtsprechung	
I. Patentrecht	27
“Wirkstoff I”. Vorsorgliche Massnahmen. Gerichtsstand am Zustellungsort patentverletzender Werbung. Widerlegung der Vermutung der Rechtsbeständigkeit eines Patentbesitzers mittels gerichtlicher Kurzexpertise? Drohender Nachteil.	
OGer-Präs. BL vom 22. Juni 1979	27
Abweisung der Beschwerde gegen diese Verfügung	
OGer BL vom 28. August 1979	31
Abweisung der staatsrechtlichen Beschwerde	
BGE vom 4. Dezember 1979	32

“Wirkstoff II”. Vorsorgliche Massnahmen. Glaubhaftmachung der Patentverletzung durch gerichtliche Kurzexpertise?	
OGer-Präs. BL vom 24. Oktober 1979	36
Abweisung der Beschwerde gegen diese Verfügung	
OGer BL vom 27. November 1979	39
Abweisung der staatsrechtlichen Beschwerde	
BGE vom 8. Juli 1980	43
 Berechnung der Anwaltskosten und Patentanwaltskosten bei Festsetzung einer Parteientschädigung	
OGer-Präs. BL vom 19. August 1980	46
 Anforderung an die Urteilsbegründung gemäss Art. 51 OG	
BGE vom 1. September 1980	50

II. Kennzeichnungsrecht

Aus der schweizerischen Rechtsprechung

Einrede älterer Drittrechte	
HGer AG vom 12. Oktober 1967	54
 Markenaneignungen des Alleinvertreters	
HGer ZH vom 17. Dezember 1978	56
 Strafklage wegen vertragswidrigen Markengebrauchs?	
OGer SO vom 8. August 1978	61
 Firmenverwechselbarkeit Aquasant/Aquasana	
KGer GR vom 9. Juni 1980	64
 Schutz des Firmen- und Produktnamens und des berühmten Schriftzuges COCA-COLA	
HGer BE vom 26. Juni 1980	67
 SHOP-IN-SHOP ist für Verkaufsstände beschreibend	
KGer ZG vom 18. Januar 1980	73

Aus der liechtensteinischen Rechtsprechung

Warengleichartigkeit zwischen kosmetischen und pharmazeutischen Produkten. TERCI/MERCY OGH FL vom 10. Oktober 1966	78
CROWN verwechselbar mit ROYAL CROWN OGH FL vom 10. Oktober 1969	81
Einrede des Nichtgebrauchs OGH FL vom 21. Januar 1971	84
Nichtigkeitklage wegen behaupteter Freizeicheneigenschaft. Zum Begriff des Wettbewerbsverhältnisses. OGH FL vom 24. April 1970	85
Berühmte Marke. Löschung einer älteren Marke aufgrund einer berühmten ausländischen Marke. WELLS FARGO OGH FL vom 14. September 1977	90
Löschung einer Firma aufgrund einer älteren ausländischen Marke. WELLS FARGO OGH FL vom 3. Juni 1976	101
Firmenrecht. Zur Monopolisierung von Sachbezeichnungen in Firmen. BAUCHEMIE OGH FL vom 10. Oktober 1969	104
Firmenrecht. Verwechselbarkeit der Firmen IVOCLAR AG und RIVOLAN EST. OGer FL vom 16. Oktober 1975	106
III. Urheberrecht	
Umarbeitung einer Tonbildschau. Zum Begriff des nicht leicht ersetzbaren Nachteiles wegen Schädigung des Rufes. OGer ZH vom 30. Juni 1981	109
Urheberrechtsverletzung anlässlich eines Dorffestes OGer BL vom 25. November 1980	113

Berechtigung der SUIISA, in Liechtenstein das Entgelt nach dem in der Schweiz geltenden Tarif einzufordern OGer FL vom 7. Januar 1965	118
Die schweizerischen Kabelfernsehprozesse Zusammenfassung der beiden BGE Urteil OGer ZH vom 17. September 1979 i.S. SUIISA/Rediffusion AG	120 144

IV. Wettbewerbsrecht

Auskundschaftung von Geschäftsgeheimnissen. Bestimmung des massgebenden Begehungsortes OGer BL vom 12. Februar 1980	155
Vorsorgliche Massnahmen. Glaubhaftmachung. Presse im Wettbewerb. Vergleichende Werbung OGer AG vom 24. Februar 1981	159
Vorsorgliche Massnahmen. Glaubhaftmachung. Sklavische Nachahmung. BezGer Winterthur, Einzelrichter vom 12. Mai 1981	170
Führung eines an einer Scheinuniversität erworbenen Dokortitels. Wann strafbare Täuschung. OGer AG vom 21. Februar 1980	175
Warenfälschung durch Bezeichnung einer Uhr ausländischer Herkunft als Schweizer Uhr. Abgrenzung zwischen Nachmachen, Verfälschen und im Werte vermindern KantGer St. Gallen vom 25. Juni 1979	176
Buchbesprechungen	178
JENE-BOLLAG, Dr. Irène: Die Schutzfähigkeit von Marke und Ausstattung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses (Lucas David)	178
MODIANO, Giovanna: Le contrat de licence de brevet (Christian Englert)	178

ROHNER, Jürg: Der Herausgebervertrag (Lucas David)	181
Eingegangene Bücher	182

Zum Geleit

Vor rund 15 Jahren, am 1. Januar 1967, übernahm Dr. P. Renfer die Nachfolge von Dr. W. Winter als Präsident der Redaktionskommission der MITTEILUNGEN. Diesen anspruchsvollen und arbeitsintensiven Auftrag hat er zusammen mit den Kommissionsmitgliedern mit grossem persönlichen Einsatz, Hingabe und Begeisterung für die Arbeit so lange erfüllt, bis er sich im Frühjahr 1981 aus seiner geschäftlichen Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand zurückzog. Sein Rücktritt vom Präsidentenamt der Redaktionskommission und der Beschluss der letzteren, sich aufzulösen, wurde an der Generalversammlung der Schweizergruppe im Juni 1981 mit Bedauern zur Kenntnis genommen.

Um so erfreulicher ist es, festzustellen, dass trotz dieser personellen Veränderungen die MITTEILUNGEN am Leben bleiben: Aus dem Kreis der Mitglieder der Schweizergruppe hat sich spontan eine grössere Zahl von Kollegen zur Mitarbeit bereit erklärt, eine ad-hoc-Arbeitsgruppe wurde ins Leben gerufen und eine neue Redaktionskommission unter dem Vorsitz von Dr. Chr. Englert gebildet. Zu unserer Freude über den Weiterbestand der MITTEILUNGEN, die auch für das internationale Ansehen der Schweizergruppe von Bedeutung sind, gesellt sich unser Dank an die neue Redaktionskommission für ihre Bereitschaft, den anspruchsvollen Auftrag zu erfüllen. Zugleich sei Herrn Dr. Renfer und seinen Kollegen der Redaktionskommission für die geleistete Arbeit gedankt.

Wir hoffen, dass die neukonzipierten MITTEILUNGEN auf das Interesse der Mitglieder unserer Gruppe und der recht zahlreichen Abonnenten im In- und Ausland stossen werden.

E. JUCKER

Präsident

der Schweizergruppe der AIPPI

Zum Begriff der täuschenden Marke

JÜRIG MÜLLER, BERN

1. Zeichen, die *gegen die guten Sitten* verstossen, sind dem markenrechtlichen Schutz nicht zugänglich (Art. 3 Abs. 4 MSchG); das Bundesamt für geistiges Eigentum (Amt) hat ihre Eintragung als Marke zu verweigern (Art. 14 Ziff. 2 MSchG).

Sittenwidrig sind nach Lehre und Rechtsprechung die anstössigen (unsittlichen) und täuschenden (irreführenden) Zeichen¹.

Der *täuschenden Marke* kommt in der Praxis grosse Bedeutung zu. Bei der Prüfung der Täuschungsgefahr legt das Amt einen äusserst strengen Massstab an; es wird in seiner Praxis vom Bundesgericht unterstützt².

2. Es muss unter diesen Umständen überraschen, dass der Begriff der täuschenden Marke nie näher untersucht worden ist. Zwar wird ausgeführt, dass "Zeichen, die geeignet sind, das Publikum über die Zusammensetzung, die Qualität, das Aussehen, die Zweckbestimmung oder die Herkunft der Ware, d.h. über irgendeine Wareneigenschaft zu täuschen", nicht schutzfähig seien³. Damit wird aber nur aufgezeigt, in welcher Richtung das Publikum getäuscht werden kann; wann der Tatbestand der Täuschung erfüllt ist, bleibt offen. Das Gesetz schweigt sich aus. Auch die Rechtsprechung ist nicht ergiebig. Der immer wieder vortragene Hinweis, blosse Gefahr einer Täuschung genüge, das Publikum müsse nicht bereits getäuscht worden sein⁴, hilft nicht weiter. Dem Begriff der täuschenden Marke ist nicht mit Leerformeln beizukommen. Man wird sich vielmehr auf die *ratio legis* besinnen und von hier aus eine den Interessen des Publikums gerecht werdende Praxis aufbauen müssen.

3. *Zweck* von Art. 3 Abs. 4 MSchG ist, den *Käufer vor Täuschung zu schützen*⁵. Das Gesetz räumt deshalb in Art. 27 MSchG dem getäuschten Käufer auch ein eigenes Klagerecht ein, das über Art. 28 OR hinausgeht⁶, in der Praxis allerdings nie Bedeutung erlangt hat.

Die Frage nach der Täuschungsgefahr wird von der *Ware* her beurteilt, für die das Zeichen bestimmt ist⁷. Dabei ist auf die Auffassung der Letztabnehmer abzustellen; je nach Käuferschaft beurteilt sich die Täuschungsgefahr verschieden⁸.

4. Von der *ratio legis* ausgehend besteht keine Veranlassung, dem Begriff der Täuschung im Markenschutzgesetz einen anderen Sinn zu geben als im Obligationenrecht; gemeinsame Grundlage bildet in beiden Fällen der Verstoss gegen die guten Sitten⁹.

Die Anwendbarkeit der allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts ergibt sich aus Art. 7 ZGB. Das Markenschutzgesetz ist ein zivilrechtliches Verhältnis im Sinne dieser Bestimmung¹⁰.

Wenn das Markenschutzgesetz mit Art. 27 MSchG dem getäuschten Käufer ausserhalb des Obligationenrechts einen spezialrechtlichen Anspruch gewährt, so nur, um den Käufer gegen Täuschung schlechthin (und nicht nur gegen absichtliche Täuschung im Sinne von Art. 28 OR) zu schützen. Der spezialrechtliche Schutz geht weiter; der Begriff der Täuschung bleibt der gleiche.

5. Nach Art. 28 OR muss der durch Täuschung hervorgerufene Irrtum für die Willenserklärung (den Vertragsabschluss) des Getäuschten *kausal*, ausschlaggebend gewesen sein¹¹. Wer seine Willenserklärung irrtumsfrei abgibt, kann nicht getäuscht sein. Das gilt für das Vertragsrecht wie für das Markenrecht. Die (durch die täuschende Marke hervorgerufene) unrichtige Vorstellung muss geeignet sein, den Verkehr (in der Regel zugunsten der rechtswidrig gekennzeichneten Ware) zu beeinflussen. Ohne Täuschung würde sich der Käufer anders verhalten, den Kaufvertrag nicht oder zu anderen Bedingungen abschliessen.

Ein Unterschied besteht freilich insoweit, als die obligationenrechtlichen Bestimmungen über die Täuschung erst dann zum Tragen kommen, wenn ein Vertragsverhältnis vorliegt, eine Marke aber schon dann unzulässig ist, wenn beim massgeblichen Publikum Täuschungsgefahr besteht. Der Abschluss eines Vertrages ist hier nicht erforderlich; der Begriff der Täuschung bleibt aber der gleiche.

Da bloss Täuschungsgefahr genügt, braucht die täuschende Marke den (potentiellen) Käufer nicht zu einem Kauf zu bewegen. Dennoch ist der durch die täuschende Marke hervorgerufene Irrtum immer kausal. Wäre dies nicht der Fall, so würde keine Gefahr bestehen, dass der potentielle Käufer in seinem Verhalten beeinflusst werden könnte; eine Täuschungsgefahr wäre gar nicht möglich. Dann aber müsste der Käufer auch nicht durch das Markenschutzgesetz geschützt werden. Sein Verhalten würde durch andere (ausserhalb des Markenrechts liegende) Kriterien beeinflusst¹².

6. Die Feststellung, dass eine Marke nur dann täuschend sein kann, wenn der durch ihre Angabe hervorgerufene Irrtum den Verkehr (kausal) zu beeinflussen vermag, beantwortet auch die alte Streitfrage, ob auch *Angaben*, die an sich zu keinerlei Täuschung Anlass geben, aber dennoch *unwahr* sind, als Marken zulässig sind. Eine unwahre Marke kann nur dann rechtswidrig sein, wenn der durch ihre (unwahre) Aussage hervorgerufene Irrtum für das Verhalten des Käufers ausschlaggebend ist. Fehlt es an solcher Kausalität, ist eine Täuschungsgefahr nicht denkbar. Der Käufer bedarf in diesem Fall auch nicht des Schutzes durch das Markenschutzgesetz; die Aussage der Marke lässt ihn gleichgültig. Nicht die (objektive) Wahrhaftigkeit, sondern die (kausal verstandene) Täuschungsgefahr ist entscheidend¹³.

Das Bundesgericht hat zu diesem Meinungsstreit nie klar Stellung genommen. In den meisten Entscheidungen findet sich die Formel, ein Verstoß gegen die guten Sitten liege dann vor, "wenn sich die Marke eignet, den Käufer der Ware in irgendeiner Weise irrezuführen"¹⁴. Man könnte aus solcher Formulierung schliessen, das Bundesgericht stelle auf die Täuschungsgefahr und nicht auf die objektive Wahrhaftigkeit einer Marke ab. In einigen älteren Entscheiden hat das Gericht aber erklärt, eine Marke sei schon dann unsittlich, wenn sie (unabhängig der Täuschungsgefahr) unwahr sei: Das Gebot der Wahrhaftigkeit sei ein sittliches Gebot; der Staat könne daher, "indem er die sittliche Ordnung gleich der rechtlichen mit den Mitteln des Rechtes schützt, nicht Rechte verleihen, die bei Ausübung durch ihren Inhalt Unwahrheiten verbreiten"¹⁵. Wahrhaftigkeit einer Marke wird aber auch in einem neueren Entscheid¹⁶ gefordert: "est notamment contraire aux bonnes moeurs, 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"¹⁶. In anderen Entscheiden schimmert das Wahrheitsgebot noch am Rande durch¹⁷.

7. Nach der Auffassung des Bundesgerichtes verliert eine Marke aber dann ihren täuschenden Charakter, wenn sie vom Letztabnehmer als Phantasiezeichen aufgefasst wird¹⁸. Die Marke bleibt zwar (objektiv gesehen) unwahr und ist insofern (würde man das Wahrhaftigkeitsgebot mit letzter Konsequenz verfolgen) unzulässig. Zu Recht werden solche Phantasiezeichen aber von der Lehre und Rechtsprechung als gültige Marken betrachtet. In der Tat sind ihre Aussagen nicht geeignet, das Publikum zu täuschen, mithin die Verhaltensweise des Käufers in irgendeiner Form zu beeinflussen¹⁹.

8. Die Lehre steht auf dem Standpunkt, eine täuschende Marke könne sich im *Verkehr* nicht *durchsetzen*²⁰. Sie beruft sich dabei auf einen älteren Entscheid des Bundesgerichtes, in welchem die Auffassung vertreten wird, die Verkehrsdurchsetzung beseitige die Täuschungsgefahr nicht, sondern verleihe ihr "im Gegenteil noch vermehrte Bedeutung: Je grösser die Verbreitung der täuschenden Marke ist, desto grösser ist auch der Kreis der der täuschenden Marke ausgesetzten Käufer"²¹. Dieser Grundsatz dürfte in dieser allgemeinen Form freilich kaum haltbar sein. Ohne weiteres ist nämlich denkbar, dass die geographische Aussage einer Marke im Verlaufe der Jahre jede Bedeutung verliert²². Die Marke erlangt dann ein "secondary meaning" und wird vom Letztabnehmer nur noch als Kennzeichen für Waren aus einem bestimmten Betrieb verstanden²³. Der Letztabnehmer orientiert sich in diesem Fall nicht mehr nach der (vermeintlichen) geographischen Herkunft; er entscheidet sich für das mit der Marke gekennzeichnete Produkt aus ganz anderen Gründen (Qualität, Service des Markeninhabers usw.). Es fehlt dann an der Kausalität zwischen der geographischen Aussage der Marke und dem Kaufentschluss des Abnehmers; die Marke kann nicht täuschend sein²⁴.

Das Bundesgericht hat an dem in BGE 69 II 208 aufgestellten Grundsatz auch nicht mit letzter Konsequenz festhalten können. Schon im Entscheid 89 I 295 hat es erklärt, die Marke PARISIENNE habe sich als Marke eines schweizerischen Zigarettenherstellers beim Publikum seit langem derart durchgesetzt, dass eine Täuschungsgefahr nicht mehr bestehen könne. In seinem Entscheid vom 2. Dezember 1975²⁵ führte es aus, die Verkehrsgeltung eines Zeichens müsse die Täuschungsgefahr nicht nur bei Händlern, sondern namentlich beim letzten Abnehmer beseitigen, damit sie berücksichtigt werden dürfe; es hat damit zugegeben, dass sich auch eine täuschende Marke im Verkehr durchsetzen und damit zu einem zulässigen Zeichen entwickeln kann.

In seinem Urteil vom 19. Februar 1980²⁶ schliesslich räumt das Bundesgericht ein, eine Marke könne eine so *allgemeine (zweite) Bedeutung* erlangt haben, dass sie trotz eines scheinbaren Hinweises nicht mehr als Ortsangabe, sondern als Kennzeichen für Waren aus einem bestimmten Vertrieb verstanden werde²⁷.

9. Frage ist, ob die Täuschungsgefahr unabhängig von der Aufmachung der Ware und (erklärenden) *Zusätzen* zu beurteilen ist. Unter Berufung auf den Entscheid 69 II 203 und Troller (a.a.O., I S. 376) hat das Bundesgericht diese Frage in zwei Entscheiden²⁸ zunächst bejaht. Im LIMA-Entscheid²⁹ führt es aber aus, die Frage der Täuschungsgefahr könne nicht allgemein entschieden werden, sondern hänge von den *Umständen des Einzelfalles* ab. Dazu gehöre “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*”. Das Gericht lässt in der Folge durchblicken, dass es im konkreten Fall möglicherweise anders (nämlich zugunsten der Schutzfähigkeit der Marke LIMA) entschieden hätte, wenn die Beschwerdeführerin deutlichere Hinweise auf die italienische Herkunft der Waren gemacht hätte.

10. Das Bundesgericht weist im LIMA-Entscheid darauf hin, dass die Schweiz in jüngerer Zeit mit mehreren europäischen Staaten bilaterale Abkommen zum Schutze der Herkunftsangaben geschlossen habe. Das Bestreben, den Schutz der Herkunftsangaben auf internationaler Ebene auszubauen, dürfe bei der Beurteilung der Täuschungsgefahr einer Marke ebenfalls berücksichtigt werden³⁰.

Gegen einen verstärkten Schutz der Herkunftsangaben ist nichts einzuwenden. Die Marke LIMA ist aber keine Herkunftsangabe im Sinne von Art. 18 MSchG. Man wird kaum behaupten können, das Publikum habe “den Schluss auf die besondere Eigenschaft des Produktes ziehen” müssen³¹. Die Marke LIMA verleiht den so gekennzeichneten Modelleisenbahnen keinen besonderen Ruf; es handelt sich um eine gewöhnliche geographische Angabe³². Auch eine solche

Angabe kann freilich täuschend und damit (unter dem Gesichtspunkt des Markenschutzgesetzes und Wettbewerbsgesetzes) widerrechtlich sein; die bei Herkunftsangaben geltenden Grundsätze (insbesondere auch das dort wichtige Freihaltebedürfnis) gelangen aber nicht zur Anwendung.

- 1 Troller, Immaterialgüterrecht I, S. 368; Schmidt, GRUR Int. 1980, S. 402; vgl. auch die weiteren, in der Praxis freilich weniger wichtigen Arten sittenwidriger Zeichen bei David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 36 ff. zu Art. 3.
- 2 Vgl. die Zusammenstellung der jüngsten Praxis bei David, Schweizerisches Werberecht, S. 101 ff.; Schmidt, GRUR Int. 1980, S. 402. Zur täuschenden Marke hat sich das Bundesgericht vor allem in verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren äussern müssen; ob es als Zivilgericht in allen Fällen gleich entschieden hätte, ist zu bezweifeln. Das im übrigen das vom Amt und Bundesgericht angestrebte Ziel – Schutz des Publikums – nicht zu erreichen ist (da nur die Eintragung, nicht aber die Benutzung einer täuschenden Marke verhindert werden kann), hat Spoendlin (Das Schutzbedürfnis des Publikums im Kennzeichnungsrecht, Festgabe Max Kummer, S. 233 ff., und Das Markenrecht im Lichte der schutzwürdigen Interessen, S. 56) mehrmals nachgewiesen.
- 3 so etwa Schmidt, GRUR Int. 1980, S. 402
- 4 BGE 96 I 758, SPMMBl 1980 I 16
- 5 Matter, Kommentar zum Markenschutzgesetz, S. 77; Spoendlin, Das Markenrecht im Lichte der schutzwürdigen Interessen, S. 54; David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Supplement S. 43
- 6 Schlupe, Das Markenrecht als subjektives Recht, S. 325/6
- 7 Morf, Die Prüfung täuschender Marken, Schweiz. Mitteilungen 1945, S. 162; BGE 86 I 57 und die dort zitierten Entscheide
- 8 Troller, Immaterialgüterrecht I, S. 372; Matter, Kommentar zum Markenschutzgesetz, S. 78; David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 42 zu Art. 3
- 9 Guhl/Merz/Kummer, Obligationenrecht, 7. Aufl., S. 128
- 10 Friedrich, N 45 zu Art. 7 ZGB; Egger, N 7 zu Art. 7 ZGB
- 11 Oser/Schönenberger, N 10 zu Art. 28 OR; Becker, N 11 zu Art. 28 OR; Guhl/Merz/Kummer, Obligationenrecht, 7. Aufl., S. 129
- 12 Dass das Publikum der Angabe Bedeutung beimessen, der durch die Angabe hervorgerufene Irrtum für den Kaufentschluss mithin kausal sein muss, räumt auch Schmidt, GRUR Int. 1980, S. 402, ein. Nach Morf (Schweiz. Mitteilungen 1945, S. 162) ist eine Täuschung nur über denjenigen Sachverhalt relevant, "von dem anzunehmen ist, dass er für den Erwerber der mit der Marke versehenen Ware von Bedeutung sein kann". Auch das Bundesgericht hat immer wieder geprüft, ob der durch eine täuschende Marke hervorgerufene Irrtum für die Handlungsweise des Publikums von Bedeutung sein könnte: Bei der Beurteilung der Täuschungsgefahr hat es berücksichtigt, ob der Käufer der Herkunft eines Erzeugnisses (aus welchen Gründen auch immer) besondere Bedeutung zumisst (BGE 56 I 475); "Russland" ist nicht "eines der namhaftesten Gebiete, in denen Artikel der in Frage stehenden Art bekanntermassen hergestellt" werden (weshalb die an sich unwahre Marke NEVA nicht täuschend sein konnte, BGE 68 I 205); französische Parfümerie geniesst Weltruf, weshalb die Marke MONTE BIANCO für österreichische Erzeugnisse täuschend ist (BGE 91 I 54, vgl. in diesem Zusammenhang auch BGE 76 I 171 und 89 I 53). Auf die älteren Entscheide 56 I 475 und 89 I 53 beruft sich das Bundesgericht in SPMMBl 1969 I S. 23 und 1980 I S. 17; bezeichnend ist die in SPMMBl 1969 I S. 23 zum Ausdruck gebrachte Überlegung, wonach schweizerische Käufer "nach volkswirtschaftlichen Überlegungen Schweizer Waren selbst dann bevorzugen, wenn qualitativ überlegene ausländische Erzeugnisse der gleichen Art auf dem Markte

sind", was nichts anderes bedeuten kann, als dass die Herkunft einer Ware in diesem Fall für den Kaufentschluss kausal war.

- 13 Matter, Kommentar zum Markenschutzgesetz, S. 77; Morf, Schweiz. Mitteilungen 1945, S. 162; von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 72; David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Supplement S. 43. Vgl. auch den von der Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ausgearbeiteten Entwurf eines Memorandums zu "Aspects de propriété industrielle de la protection du consommateur" (Dokument BIG/206, März 1981), der auf dem gleichen Standpunkt wie die vorgenannten Autoren steht und beispielsweise eine Schokoladenmarke GOLDEN für nicht täuschend (obgleich unwahr) hält (Ziff. 83 des Memorandums). A.A. Troller, Immaterialgüterrecht I, S. 371; Spoendlin, Das Markenrecht im Lichte der schutzwürdigen Interessen, S. 55.
- 14 BGE 98 Ib 9 und die dort zitierten Entscheide
- 15 BGE 56 I 50, 56 I 472, 58 I 210
- 16 SPMMBl 1980 I S. 16; warum sich das Gericht auf BGE 82 I 49 bezieht, ist nicht ersichtlich
- 17 95 I 472, 96 I 251
- 18 Troller, Immaterialgüterrecht I, S. 392; SPMMBl 1980 I 16; 98 Ib 10 und die dort zitierten Entscheide
- 19 BGE 98 Ib 10 und die dort zitierten Entscheide. Die Ausführungen des Bundesgerichtes lassen erkennen, dass die objektive Wahrhaftigkeit auch bei der ersonnenen Firma nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann.
- 20 Matter, Kommentar zum Markenschutzgesetz, S. 78; David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, S. 101, N 36a; Troller, Immaterialgüterrecht I, S. 376
- 21 BGE 69 II 208. Vgl. auch SPMMBl 1970 I S. 51, SPMMBl 1971 I S. 87
- 22 Leiss, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Firma E. Blum & Co., S. 246
- 23 Bodenhausen, Kommentar zur PVUe, S. 99, lit. m
- 24 im Ergebnis übereinstimmend Leiss, a.a.O., S. 246, der die Beispiele CANADA DRY, TABASCO, SCOTCH nennt
- 25 SPMMBl 1976 I S. 14
- 26 SPMMBl 1980 I S. 52
- 27 Das Bundesgericht beruft sich auf Bodenhausen, a.a.O. (Anm. 23a), und BGE 99 II 108/9. Die Berufung auf den früheren Bundesgerichtsentscheid ist fragwürdig, da es dort nur um die verschiedenen Funktionen einer Kollektivmarke und nicht um die Frage der Durchsetzung einer geographischen Angabe ging.
- 28 SPMMBl 1975 I S. 81 und 83
- 29 SPMMBl 1980 I S. 52
- 30 gleicher Meinung wohl auch Schmidt, GRUR Int. 1980, S. 402, die allerdings zu Recht nur von täuschenden Herkunftsangaben spricht
- 31 Troller, Immaterialgüterrecht I, S. 379
- 32 Troller, Immaterialgüterrecht I, S. 379; Dessemontet, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben nach schweizerischem Recht, GRUR Int. 1979, S. 245; David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 7 zu Art. 18; zutreffend auch Obergericht Zürich in BIZR 1961 S. 69, wonach die Angabe LONDON Parfümerie- und Kosmetikartikeln keinen besonderen Ruf verleiht. Die (sehr problematische) Gleichbehandlung contra legem von Herkunftsbezeichnungen im Sinne von Art. 18 MSchG und gewöhnlichen geographischen Angaben postuliert offensichtlich auch Schmidt, GRUR Int. 1980, S. 402. Ähnlich auch der Jahresbericht 1980 des Bundesamtes für geistiges Eigentum (S. 10 ff.). Genauer (und der vom schweizerischen Markenschutzgesetz getroffenen Unterscheidung folgend) das in Anm. 13 erwähnte OMPI-Memorandum, Ziff. 224 ff.

**Legislatorische Bemühungen
nach den Kabelfernsehurteilen des Bundesgerichts
vom 20. Januar 1981**

DR. RUEDI LANG, ZÜRICH

Den in dieser Nummer der "Mitteilungen" abgedruckten Bundesgerichts-urteilen kommt erhebliche praktische Bedeutung zu, da sie sich auf alle Gemeinschaftsantennenanlagen der Schweiz auswirken. Etwa die Hälfte aller SRG-Konzessionäre bezieht die Radio- und Fernsehprogramme über eine Kabelanlage. Soweit in diesen Netzen die Sendeprogramme "öffentlich mitgeteilt" werden, ist hierfür in Zukunft die Zustimmung der Inhaber der Urheberrechte einzuholen. Das Bundesgericht war sich bei seinen Entscheiden der Problematik durchaus bewusst, die darin besteht, dass es zur Zeit praktisch unmöglich ist, die erforderlichen Rechte an allen Werken zu erwerben, aus denen sich die Radio- und Fernsehprogramme zusammensetzen.

Aufgrund dieser Bundesgerichtsentscheide kann nicht nur eine Verwertungsgesellschaft oder ein Sendeunternehmen Verbotsansprüche mit Erfolg durchsetzen. In der Folge dieser Urteile wurde bereits von einem Filmverleiher ein superprovisorisches Verbot gegen die Verbreitung des polnischen Films "Der Mann aus Eisen" beantragt und vom Obergericht des Kantons Zürich gutgeheissen. Einzelne Kabelunternehmen hielten sich an dieses Verbot und schalteten das Netz aus, andere wiederum ignorierten das provisorische Verbot mit der Begründung, dass ein Abschalten einzelner Sendesequenzen eines Fernsehkanals technisch gar nicht möglich sei. Technisch können insbesondere kleinere und mittlere Anlagen nur entweder alle Kanäle übertragen oder alle abschalten. Damit würden jedoch die Betreiber von Gemeinschaftsantennenbetrieben ihre Konzessionsverpflichtung auf Übertragung der SRG-Programme verletzen.

Aus diesem Dilemma kann nur eine gemeinsame Verwaltung aller Kabelrechte führen. Dazu fehlen heute noch die gesetzlichen Grundlagen. Der Bundesrat hat jedoch am 20. Mai 1981 ein Postulat Bratschi "Kabelrundfunk, Weitersenderecht" entgegengenommen. Darin ist er eingeladen worden, zu prüfen, ob es notwendig ist, das Weitersenderecht dem Verwertungsgesetz zu unterstellen, um die kollektive Verwertung dieses Rechts zu regeln und dadurch die Versorgung der Kabelfernseh Abonnenten mit in- und ausländischen Sendungen sicherzustellen.

Am 30. Juni 1981 haben die Verbände der schweizerischen Kabelfernsehbetriebe sowie jener für drahtlose Verbreitung von Radio- und Fernsehprogrammen im Alpengebiet dem Bundesrat eine Ausdehnung des Anwendungsbereiches des Verwertungsgesetzes auf das Weitersenderecht an Werken aller Art beantragt. Unterstützt wird dieses Gesuch von den schweizerischen Verwertungsgesellschaften SUISA, Pro Litteris, Teledrama und SUISSIMAGE.

Bereits am 14. Juli 1981 legte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement eine Vorlage zur Ausdehnung des Verwertungsgesetzes zur Stellungnahme vor und stützte sich dabei auf folgende Erwägungen:

“1. Die Antragsteller sind der Auffassung, dass heute in bezug auf die Verwertung der Weisersenderechte die gleiche unbefriedigende Situation vorliegt, die den Gesetzgeber seinerzeit dazu veranlasst hat, die kollektive Wahrnehmung des Rechts zur öffentlichen Aufführung von musikalischen Werken durch das Verwertungsgesetz zu regeln. Sie weisen insbesondere darauf hin, dass eine individuelle Ausübung des Weisersenderechts nicht möglich ist und dass das Auftreten verschiedener Gruppen von Rechtsinhabern mit unterschiedlichen Tarifen zu einer unüberprüfaren und willkürlich bemessenen Gesamtentschädigung führt. Es wird auch vorgebracht, dass mit Ausnahme der SUIISA keine der anderen Gruppen von Rechtsinhabern ein umfassendes Repertoire einer bestimmten Werkgattung auf rechtlich gesicherter Grundlage vertritt und dass sich die Ansprüche der verschiedenen Gruppen teilweise überschneiden. Ihres Erachtens sind damit die Voraussetzungen für eine Ausdehnung des Verwertungsgesetzes auf das Weisersenderecht an allen Werkarten gegeben.

2. Die Kompetenz des Bundesrates zur Ausdehnung des Anwendungsbereichs des Verwertungsgesetzes ergibt sich aus Art. 1 Abs. 3 Ziff. 1 VerwertungsG. Diese auf dem Verordnungsweg zu treffende Massnahme bewirkt, dass die Verwertung der Weisersenderechte unter Vorbehalt der persönlichen Rechtsausübung durch den Urheber und seine Erben nur mit Bewilligung und unter Aufsicht des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements gestattet ist. Sie hat überdies zur Folge, dass die Entschädigungsansprüche für die Weiterverbreitung gesendeter Werke von den Inhabern einer solchen Bewilligung nur nach einem von der Eidg. Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten genehmigten Tarif geltend gemacht werden können.

3. Die Ausdehnung des Verwertungsgesetzes bietet jedoch keine absolute Garantie für eine ungestörte Verwertung der Weisersenderechte. Da das Verwertungsgesetz gemäss Art. 1 Abs. 2 Ziff. 2 auf die *persönliche* Rechtsausübung durch den Urheber oder seine Erben keine Anwendung findet, kann die Geltendmachung eines Verbotsanspruchs gegenüber den Kabelfernsehbetrieben nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten bestimmte Kategorien von Rechtsinhabern aufgrund ihrer besonderen Interessenlage davon absehen, ihre Rechte in eine unter Bundesaufsicht stehende Verwertungsgesellschaft einzubringen. Ob das Verwertungsgesetz dies zulässt und welche Auswirkungen sich daraus auf die kollektive Wahrnehmung der Weisersenderechte ergeben könnten, wird unterschiedlich beurteilt.

4. Die Bemühungen der schweizerischen Urheberrechtsgesellschaften SUISA, Pro Litteris und Teledrama, der in einem Interessenverbund zusammengeschlossenen Sendeanstalten und der von den schweizerischen Film-Gestaltern, -Produzenten und -Verleihern neugegründeten Verwertungsgesellschaft SUISSIMAGE, auf privatrechtlicher Basis eine gemeinsame und umfassende Lösung für das Problem der Verwertung der Weitersenderechte zu finden, haben nicht zum Ziel geführt. Ihre unterschiedlichen Auffassungen über die Tariffhöhe und über die Bewertung der verschiedenen Werkgattungen (Musik, Literatur, Film usw.) liegen zu weit auseinander, um eine Einigung über einen Gesamttarif und ein gemeinsames Inkasso zu erreichen. Die Urheberseite ist folglich nicht in der Lage, den Nutzern die zur Weiterverbreitung der Sendungen erforderlichen Rechte gleichzeitig und zu überprüfbar bedingungen anzubieten. Bei diesem Stand der Dinge erscheint die Ausdehnung des Verwertungsgesetzes auf die Weitersenderechte an allen Werkarten als geboten. Sie wird auch trotz der eingangs gemachten Vorbehalte geeignet sein, eine urheberrechts- und praxis-konforme Verwertungsordnung herbeizuführen.

5. Das Verwertungsgesetz war seinerzeit erlassen worden, um ganz konkrete Missstände bei der Wahrnehmung der Aufführungs- und Senderechte an musikalischen Werken zu beheben. Um derartige Missstände auch auf anderen Gebieten der Urheberrechtsverwertung verhindern zu können, erhielt der Bundesrat die Kompetenz zur Ausdehnung des Anwendungsbereichs des Gesetzes. Von dieser Kompetenz musste er bereits einmal Gebrauch machen. Aufgrund der am 1. Januar 1979 in Kraft getretenen Änderung der Vollziehungsverordnung zum Verwertungsgesetz ist auch das Recht zur Aufnahme musikalischer Werke mit oder ohne Text auf Ton- und Bildträger den Verwertungsbestimmungen unterstellt. Auch im vorliegenden Fall ist der Verordnungsweg die adäquate Massnahme, um untragbaren Entwicklungen bei der kollektiven Verwertung von Urheberrechten mit dem Instrumentarium der Bewilligungserteilung, Bundesaufsicht und Tarifgenehmigung entgegenzuwirken."

Aus diesen Erwägungen schlug das EJPD vor, das Weitersenderecht dem Verwertungsgesetz zu unterstellen, indem Art. 1 der Vollziehungsverordnung wie folgt anzupassen wäre:

"Das Bundesgesetz betreffend die Verwertung von Urheberrechten gilt ... für die Verwertung des durch Art. 12 Abs. 1 Ziff. 6 des Bundesgesetzes vom 7. Dezember 1922 betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst gewährten ausschliesslichen Rechts zur gleichzeitigen und unveränderten öffentlichen Mitteilung von gesendeten Werken jeder Art (Weitersenderecht)."

Nach den Vorstellungen des EJPD sollte der neue Verwertungsbereich von folgenden Leitlinien geprägt sein:

- “Verschiedene Verwertungsgesellschaften können Bewilligungen zur Wahrnehmung der Weitersenderechte erhalten, wenn ihre Tätigkeitsbereiche nach Werkkategorien (musikalische, literarische, dramatische oder filmische Werke) voneinander abgegrenzt sind und sie die schweizerischen Urheber der entsprechenden Werkgattung vertreten.
- Die Sendeanstalten müssen – z.B. nach dem Modell der Beteiligung der Verleger an der kollektiven Verwertung der musikalischen Werke – in ihrer Stellung als Werkvermittler berücksichtigt werden.
- Ausländische Urheber und ihre Rechtsnachfolger sind grundsätzlich über Gegenseitigkeitsverträge mit den ausländischen Verwertungsgesellschaften an der Verwertung in der Schweiz zu beteiligen.
- In Bereichen, wo dies nicht möglich ist, müssen die Verwertungsgesellschaften mit den ausländischen Urhebern, anderen Rechtsinhabern oder deren Zusammenschlüssen zu angemessenen Bedingungen in vertragliche Beziehungen treten.
- Die Verwertungsgesellschaften müssen ihre Tarifverhandlungen untereinander koordinieren und ihre Tarife der Eidg. Schiedskommission gleichzeitig zur Genehmigung vorlegen, damit bei den Tarifverhandlungen und der Tarifgenehmigung der Überblick über die Gesamtschädigung sichergestellt ist.”

Das EJPD hat die direkt betroffenen Kreise gebeten, zu den hier zitierten Leitsätzen, Erwägungen und Gesetzesvorschlägen bis zum 31. August 1981 Stellung zu beziehen. Das Ergebnis der Vernehmlassung ist kontrovers. Es stehen sich im wesentlichen die Auffassungen der in- und ausländischen Sendegesellschaften und jene der Nutzerverbände entgegen, die von den Verwertungsgesellschaften SUISA, Teledrama und SUISSIMAGE unterstützt werden.

Die Sendegesellschaften sind Inhaber eines wesentlichen Teils der Kabelfernsehrechte. Der Umfang dieser Rechte reichte vor Bundesgericht aus, um einen Verbotsanspruch in bezug auf das gesamte Sendeprogramm durchzusetzen. Die Sendeanstalten haben zum Zwecke eines möglichst unkomplizierten und rasch realisierbaren Bewilligungsverfahrens einen Interessenverbund der Radio- und Fernsehanstalten (IRF) gegründet, der ab 1. Juli 1981 die Zustimmung der Weiterverbreitung sämtlicher in der Schweiz empfangbaren Radio- und Fernsehprogramme zu einem einheitlichen Tarif von Fr. 1.50 pro Teilnehmeranschluss und Monat erteilt. Die Sendeanstalten benötigen daher für die Verwaltung ihrer Urheberrechte keine Verwertungshilfe.

Die SUISA nimmt demgegenüber den Standpunkt ein, dass die Wahrnehmung der Weitersenderechte an gesendeten Werken nur von konzessionierten Verwertungsgesellschaften besorgt werden sollte. Nach dieser Vorstellung würden die Weitersenderechte an musikalischen Werken von der SUISA, an literarischen Werken von der Pro Litteris, an dramatischen Werken der deutschen, italienischen und rätoromanischen Sprache von der Teledrama sowie der französischen Sprache von der Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques

(SACD) und der Filmwerke von der SUISSIMAGE wahrgenommen werden. Nach einer Ausdehnung des Verwertungsgesetzes in diesem Sinne würden die Tarife dieser Verwertungsgesellschaften der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten (ESchK) zur Genehmigung vorgelegt werden. Die bisherige Kognitionsbefugnis der ESchK, die sich de lege lata auf die von der SUIISA vertretenen Musikwerke beschränkt, müsste auf dem Wege einer bundesrätlichen Verordnung auf alle Werkkategorien ausgedehnt werden.

Die Sendeanstalten haben in ihrer Vernehmlassung eine derartige generelle Ausdehnung des Verwertungsgesetzes abgelehnt, weil sie in ihren Rechtebestand eingreifen würde. Namentlich die SRG tritt dafür ein, dass nur für die Wahrnehmung der dispersen Rechte (d.h. Rechte, welche die Sendeanstalten nicht erworben haben) eine kollektive Verwaltung durch Verwertungsgesellschaften vorzuschreiben sei. Darnach hätten die Urheber die Wahl, ihre Rechte entweder über die Sendeanstalten oder über Verwertungsgesellschaften durchzusetzen. Damit wäre die ungestörte Weiterverbreitung der gesamten Sendeprogramme sichergestellt, weil ein Verbotsrecht in bezug auf einzelne Sendesequenzen (z.B. Filme) nicht mehr bestünde. Dieses Ziel kann allerdings nicht auf dem Wege einer bundesrätlichen Verordnung, sondern nur durch eine Gesetzesrevision erreicht werden.

Trotz der unterschiedlichen Auffassungen in bezug auf die konkrete Ausgestaltung des Bewilligungs- und Inkassoverfahrens wird man davon ausgehen können, dass über kurz oder lang für die Übernahme von Radio- und Fernsehprogrammen in Kabelnetzen und über Umsetzer urheberrechtliche Vergütungen bezahlt werden müssen. Der Bundesrat wird voraussichtlich schon in den nächsten Monaten über die Frage der Ausdehnung des Verwertungsgesetzes entscheiden.

Ungelöst ist noch die vom Bundesgericht offengelassene Frage, wie gross der Abonnementkreis eines Kabelfernseh- oder Umsetzernetzes sein muss, damit die Verbreitung der Sendeprogramme eine öffentliche Mitteilung im Sinne von Art. 12 Abs. 1 Ziff. 6 des Urheberrechtsgesetzes darstellt und unter das Weitersenderecht fällt. Die im IRF zusammengeschlossenen Sendeanstalten haben bis dato urheberrechtliche Vergütungen nur für Anlagen in Rechnung gestellt, die über mehr als 500 Teilnehmeranschlüsse verfügen. Von den Verwertungsgesellschaften ist noch nicht bekannt, wo sie die Grenze ziehen. Der Verband Schweizerischer Gemeinschaftsantennenbetriebe (VSGB), zu dessen Mitgliedern die grossen Kabelfernsehbetriebe zählen, vertritt die Auffassung, dass im Sinne der Vermeidung von Marktverzerrungen möglichst alle Kabelnetze erfasst werden sollten. Der Verband Schweizerischer Kabelfernsehbetriebe (VSK), dem hauptsächlich kleinere und mittlere Unternehmen angehören, tritt für eine möglichst weite Freigrenze ein. Bei dieser Sach- und Rechtslage wird die Definition der urheberrechtlich relevanten Weitersendung erst nach und nach durch die Gerichtspraxis bestimmt werden. Dieser Weg hat sich bereits bei der Bestimmung

des Begriffs der öffentlichen Aufführung gemäss Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 URG bewährt, der ebenfalls nicht im Gesetz, sondern durch die Gerichte festgelegt worden ist.

Wie ist Schmuck gegen Nachahmungen und Nachmachungen zu schützen?

DR. CHRISTIAN ENGLERT, BASEL

Der Friedrich-Wilhelm-Müller-Wettbewerb 1980 für Goldschmiede, Schmuckgestalter und Designer, ausgeschrieben von der Gesellschaft für Goldschmiedekunst e.V., Hamburg, fasste die Bewertung der ausgeschriebenen Aufgabe folgendermassen zusammen:

“Bewertet werden die Neuartigkeit der schöpferischen Idee und die künstlerische Gestaltung der eingesandten Arbeit. Die Schmuckstücke müssen tragbar sein.”¹

Ist das so gestaltete Schmuckstück urheberrechtlich geschützt, oder ist gegen Nachahmungen und Nachmachungen ein Muster beim zuständigen Amt zu hinterlegen, oder kann der Schutz beider Institutionen beansprucht werden?

Angesichts der kontroversen Antworten auf diese Fragen ist nicht verwunderlich, dass die nationalen Gesetzgebungen und Rechtsprechungen stark voneinander abweichen. Wohl wird eine Vereinheitlichung angestrebt; diese liegt jedoch wegen der verschiedenen Konzeptionen noch in weiter Ferne.

Zunächst sollen unter Berücksichtigung vor allem des schweizerischen Rechts die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen Urheberrecht und Geschmacksmuster aufgezeigt werden:

1. Wie sich bereits aus der Fragestellung ergibt, schützt *das Urheberrecht* Werke der Literatur und Kunst. Art. 1 des URG² nennt unter den geschützten Werken ausdrücklich auch Werke der angewandten Kunst, d.h. des Kunstgewerbes. Die Begriffe “Kunst” und “Kunstgewerbe” werden jedoch im Gesetz nicht umschrieben. Das zeitgenössische Kunstschaffen ist derart vielfältig, dass nicht mehr von einem einheitlichen ästhetischen Begriff ausgegangen werden kann. Die neuere Lehrmeinung vermeidet eine Definition des “ästhetischen Werkes”, und die Rechtsprechung umgeht eine qualitative Bewertung solcher Werke. In Anlehnung an das wohl richtungweisende, aber auch stark umstrittene Buch von Prof. Kummer “Das urheberrechtlich schützbares Werk”³ wird durch die herrschende Lehrmeinung in der Schweiz und neuerdings auch durch unsere Rechtsprechung die individuelle Prägung im Sinne einer statistisch einmaligen Leistung als wesentliches Merkmal des urheberrechtlich relevanten Werks bezeichnet. Die Begriffe der statistischen Einmaligkeit und des individuellen Gepräges eines Werkes gelten als synonym und sind “immer dann zu bejahen, wenn die Form nicht an den Inhalt so sehr gebunden ist, dass ein anderer denselben Gehalt in gleicher Weise mitteilen muss”⁴. Ist ein solches Werk eine

“eigenartige Geistesschöpfung von individuellem Gepräge”⁵, so kann dessen Urheber den ausschliesslichen Urheberschutz gegen jedes Plagiat sowie gegen jede nicht durch ihn genehmigte Publikation, Ausstellung, Feilhaltung usw. beanspruchen.

Bei Werken des Kunstgewerbes wird der ästhetische Gehalt der Formgestaltung von einer Zweckbestimmung begleitet. Für den urheberrechtlichen Schutz ist die individuelle Formgestaltung massgeblich; ob daneben der Gebrauchszweck überwiegt (z.B. beim Stuhl) oder ob er der Form nur untergeordnet ist (z.B. bei der Brosche), ist nicht entscheidend⁶. Die gewerbliche Verwendbarkeit eines Kunstgegenstandes vermindert in keinerlei Weise dessen Eigenschaft als Kunstwerk. Der Gebrauchszweck schliesst den urheberrechtlichen Schutz nicht aus. Die in der Aufgabenstellung des Wettbewerbs für Goldschmiede genannte Tragbarkeit des Schmuckstückes reduziert nicht die urheberrechtlich relevante schöpferische Leistung. Damit widerspreche ich der Meinung von Prof. Kummer, der nur zweckfreie Gegenstände als Werke der Kunst bezeichnet⁷. Gerade der Schmuck ist das Beispiel einer hohen zweckgebundenen Kunstgestaltung, die während Jahrtausenden als solche anerkannt wurde. Mithin hat sich Prof. Kummer dem Vorwurf ausgesetzt, seine These des *l'art pour l'art* sei das Ideal einer vergangenen Epoche und entspreche einer nur soziologisch zu erklärenden, gegenwärtig überholten Trennung von hoher und niederer Kunst⁸. Entscheidend bleibt nach wie vor auch für das Kunstgewerbe das Wesensmerkmal des individuellen Gepräges. Nach der Meinung von Prof. Troller liegt ein Werk der angewandten Kunst nur dann vor, “wenn die gleiche Form noch nicht Bestand hatte und nicht anzunehmen ist, dass sie im Geiste eines anderen entstehen würde”⁹.

Nachdem für Werke des Kunstgewerbes der Urheberschutz gemäss URG beansprucht werden kann, sofern die Voraussetzung des individuellen Gepräges erfüllt ist, dürfte der Goldschmied sich dazu verleiten lassen, auf einen weiteren Schutz zu verzichten, zumal nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes ein Werk der angewandten Kunst nicht einen hohen Grad von Originalität aufweisen muss; eine relative und teilweise Neuschöpfung genügt den Ansprüchen des URG¹⁰. A. und P. Troller fügen diesem bundesrichterlichen Zugeständnis jedoch hinzu, der so umschriebene geringe Grad an Originalität lasse nicht auf die Individualität im Sinne der statistischen Einmaligkeit verzichten¹¹. Dieses Wesenselement eines urheberrechtlich schützbaaren Werkes muss also auch beim Schmuckstück vorliegen, soll es in den Genuss dieses Schutzes gelangen. Bei Grenzfällen wird in der Schweiz jedoch angenommen, das Schmuckstück genüge den Erfordernissen des Urheberschutzes nicht, so dass zu untersuchen ist, ob allenfalls ein Geschmacksmuster vorliegt¹².

2. Gemäss Art. 2 MMG¹³ wird durch ein Muster oder Modell eine äussere Formgebung geschützt, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes dienen soll. Das Gesetz umschreibt nicht *das Geschmacksmuster*. Umstritten ist

auch hier das dem Gesetz zugrundeliegende ästhetische Erfordernis. Nach der Rechtsprechung "braucht beim Geschmacksmuster die Form nicht das Ergebnis einer schöpferischen Tätigkeit zu sein; sie darf aber auch nicht im Nächstliegenden haften bleiben, sondern muss eine gewisse Originalität und damit ein Mindestmass an geistigem Aufwand erkennen lassen"¹⁴.

Das Geschmacksmuster erfüllt, wie das Erzeugnis des Kunstgewerbes, zwei Funktionen: Neben dem Wesenselement der ästhetischen Gefälligkeit in der Formgebung – die für den Schutz allein massgeblich ist – tritt als weiteres Wesensmerkmal eine gewerbliche Funktion. Diese wird beim Schmuckstück durch dessen Tragbarkeit verwirklicht. Prägen indessen technische oder funktionale Elemente zwangsläufig die Form des Gegenstandes, so dass für die Wahl der ästhetischen Form kein Raum mehr bleibt, ist der Schutz durch ein Geschmacksmuster abzulehnen¹⁵. Auch sind vom Schutz vorweg alle jene Merkmale auszuschneiden, die durch Rücksichten auf den Gebrauchszweck und die Herstellung des Gegenstandes bedingt sind¹⁶. Das im Spital um das Handgelenk eines Neugeborenen gebundene Namensschild wird wegen der rein funktionellen Form nicht geschützt. Andererseits ist nicht zu übersehen, dass Brauchbarkeit wie Formgebung Wesenselemente des Geschmacksmusters sind. Ist das Schmuckstück derart unförmlich, dass es nicht zu tragen ist, dürfte diese Voraussetzung nicht erfüllt sein, was oft übersehen wird.

Die Originalität des Schmuckstückes braucht nicht in seiner räumlichen Gestaltung zu bestehen; sie kann auch durch den graphischen Schmuck begründet sein, mit dem seine Oberfläche versehen wird. Der Gesamteindruck auf das kaufende Publikum ist massgeblich¹⁷. Originell ist eine Schöpfung dann, wenn sie im Geiste des Schmuckgestalters ihren Ursprung, ihre origo hat¹⁸. Die Grenze zwischen der für das Geschmacksmuster genügenden Originalität und der für den Urheberrechtsschutz verlangten Individualität liegt nicht in einem Qualitätsgrad, sondern im Vorliegen von Wesensmerkmalen. Wohl schliesst Individualität das Merkmal der Originalität in sich ein; ein originelles Werk ist aber nicht zwangsläufig individuell bzw. statistisch einmalig. Beim Geschmacksmuster wird angenommen, dass andere zur gleichen Form gelangen könnten. Parallelschaffungen sind möglich¹⁹. Geschmacksmuster können auch Variationen zuvor bekannter Formen sein²⁰. Deshalb ist erforderlich, dass im MMG das Entstehen des Ausschliesslichkeitsrechts von der ersten Hinterlegung abhängig gemacht wird²¹. Die formelle Neuheit als gesetzliches Attribut wird jedoch gemäss langjähriger Gerichtspraxis bei Geschmacksmustern und im Gegensatz zum Patentrecht nur durch Veröffentlichungen, die auf schweizerischem Gebiet stattfanden, und durch eine in der Schweiz erfolgte Offenkundigkeit zerstört²².

Die durch Troller, in teilweiser Abweichung seiner früheren Publikationen und in Weiterführung der Studien von Kummer, formulierten Wesensmerkmale und Unterscheidungen zwischen Originalität und Individualität heben sich deutlich von der traditionellen deutschen Rechtsprechung und Lehrmeinung ab. Gemäss einer jahrzehntealten Rechtsprechung des Reichsgerichtes und später

des Deutschen Bundesgerichtshofes muss für den Schutz des Geschmacksmusters über die zweckgerechte Form hinaus ein "ästhetischer Überschuss" vorliegen²³. Dieser Begriff wurde sowohl in Künstlerkreisen wie im neueren Fachschriftentum abgelehnt. Neuerdings wird dieser Begriff durch einen neuen Gradmesser ersetzt: Prof. Ulmer spricht von der "künstlerischen Gestaltungshöhe"²⁴. Es bleibt somit in Deutschland bei einer in der Praxis wohl nur schwer zu handhabenden Abstufung, mit der entschieden werden soll, ob und wann die Qualitätsschwelle zwischen Geschmacksmuster und Kunstwerk überschritten wird.

3. Im zwischenstaatlichen Verkehr – Schmuckstücke überschreiten als Handelsobjekte oder zur Zierde von charmanten Geschöpfen die Grenze – muss darauf geachtet werden, dass in unseren Nachbarländern der urheberrechtliche Schutz für Schmuck nicht überall gleich behandelt wird. Ohne weitere Formalitäten sind alle Schmuckgegenstände in Frankreich urheberrechtlich geschützt²⁵, nicht aber – wie oben aufgeführt – in der Bundesrepublik Deutschland und erst recht nicht in Italien²⁶, wo kein Urheberrechtsschutz für industriell hergestellte Werke besteht. Deshalb ist zu empfehlen, durch die internationale Hinterlegung eines Musters in fremden Ländern den Schutz des Geschmacksmusters zu erlangen. In der Schweiz können gemäss Art. 5 URG Geschmacksmuster und Urheberrechtsschutz kumulativ beansprucht werden. Eine solche Kumulation wird in Frankreich ebenfalls als selbstverständlich angesehen, in Italien jedoch ausdrücklich abgelehnt. Deshalb sieht Art. 2 Ziff. 7 der Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst in der Stockholmer Fassung von 1967 (durch die Schweiz 1970 ratifiziert) vor, dass für Werke der angewandten Kunst und für Geschmacksmuster der Anwendungsbereich der nationalen Gesetze vorbehalten bleibt. Für Schmuckstücke, die im Ursprungsland nur als Muster geschützt werden (wie z.B. in Italien infolge der Ablehnung der "Kumulation"), kann in einem anderen Verbandsland nur der besondere Schutz beansprucht werden, der in diesem Lande den Mustern gewährt wird; wird jedoch in diesem Lande kein solcher besonderer Schutz gewährt, so sind diese Werke als Werke der Kunst zu schützen²⁷.

4. Liegt ein Dienstverhältnis vor, kann der Fall einer Kollision zwischen den Rechten des gesetzlichen Inhabers des Geschmacksmusters und jenen des angestellten Schöpfers eines Kunstwerkes entstehen²⁸.

Die Früchte schöpferischer Tätigkeit gehören ihrem Urheber. Das Arbeitsrecht hat jedoch Ausnahmen zu dieser Grundregel des Immaterialgüterrechts gesetzt. So bestimmt Art. 332 OR, dass Erfindungen, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht, dem Arbeitgeber gehören. Im Jahre 1961 wurde unter Anwendung der sog. Zweckübertragungstheorie für Muster und Modelle eine analoge Regelung in das OR eingefügt. Dieser neue Art. 332a lautet:

“Schafft der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten ein gewerbliches Muster oder Modell, so kann es der Arbeitgeber nutzen, auch wenn es nicht schutzfähig ist, aber nur soweit, als es der Zweck des Arbeitsverhältnisses erfordert.”

Das geltende Urheberrecht der Schweiz kennt keine solche Regelung, so dass der Arbeitgeber, will er sich die Verwertungsrechte an den Werken seines Arbeitnehmers sichern, eine spezielle vertragliche Abtretung zu seinen Gunsten vorzusehen hat. Ohne Vertrag bleiben sämtliche urheberrechtlichen Ansprüche beim Autor. Diese Abtretungen sind an keine Form gebunden und könnten auch mündlich oder sogar durch konkludentes Verhalten erfolgen. Allerdings hat der Arbeitgeber diese vertragliche Abmachung zu beweisen. Der durch den angestellten Zeichner visierte Aufdruck auf Plänen, dass sie ein “Eigentum” des Arbeitgebers bleiben und weder Dritten zugänglich gemacht noch kopiert werden dürfen, genügt als Beweis und ist als Zession allfälliger Urheberrechte an den Arbeitgeber zu verstehen²⁹.

Der urheberrechtliche Schutz ist jedoch ungleich stärker als der erfinderrechtliche, weil er viel enger mit dem Schöpfer als Individuum verbunden ist. So sind im Urheberrecht nur die einzelnen Nutzungsrechte als überwiegend vermögensrechtliche Befugnisse abtretbar. Das sog. “Droit Moral”, d.h. der rechtliche Schutz der persönlichen Beziehung des Urhebers zu seinem Werk, bleibt bestehen. Dieser kann weiterhin die Nennung seines Namens bei der Verwertung des Werkes verlangen und sich auch gegen die Abänderung seines Werkes wehren³⁰.

Im Gegensatz zur Betriebserfindung, die oft nur dank eines hohen betriebsinternen Standes der Technik zustande kommt, und bei der kein eigentlicher Erfinder feststellbar ist³¹, können sich Gruppenwerke oder Kollektivwerke nur aus einer bestimmten Zahl von schöpferischen Leistungen zusammensetzen, bei der jeder einzelne Urheber feststellbar ist. Dies ergibt sich schon aus den oben genannten Kriterien der Originalität und der Individualität. Will der Arbeitgeber ein solches Kollektivwerk für sich verwenden, so hat er sich die Nutzungsrechte von jedem der beteiligten Urheber abtreten zu lassen³².

Wird das Schmuckstück durch den Goldschmied rein handwerklich nach der Zeichnung eines Schmuckgestalters angefertigt, in der die Form und das zu verwendende Material genau fixiert wird, so muss dieser Zeichner als Urheber des Werkes oder Musters angesehen werden. Je nach dem Grad der Zusammenarbeit zwischen Zeichner und Goldschmied liegt ein Kollektivwerk oder eine Einzelerschöpfung vor.

5. Vollständigkeitshalber sei sehr kurz auf den Inhalt des Schutzes verwiesen: Das Urheberrecht verleiht dem Schmuckgestalter oder dem Goldschmied die ausschliessliche und gegenüber jedermann wirksame Herrschaft über sein Werk. Dieser Schutz dauert bis 50 Jahre post mortem auctoris. Werkexemplare, die ohne Ermächtigung des Autors angefertigt, verkauft oder feilgehalten wurden,

können auf sein Geheiss hin vom Handel zurückgezogen, beschlagnahmt oder zerstört werden. Nachmachungen und Nachahmungen bleiben mit dem Makel der Widerrechtlichkeit behaftet; auch gutgläubiger Erwerb befreit nicht davon³³. Unerlaubt ist auch das Nachmachen, Nachahmen, Verkaufen, Feilhalten, in Verkehr bringen von durch beim Amt für geistiges Eigentum in Bern hinterlegten Mustern³⁴. Diese Schutzdauer beträgt bei Bezahlung der Jahresgebühren längstens 15 Jahre ab Datum der Hinterlegung³⁵.

Zum Schutz dieser Rechte sehen URG und MMG strafrechtliche und zivilrechtliche Sanktionen vor³⁶.

6. Einem anderen Problem- und Rechtskreis gehören die Nachahmungen der Ausstattungen oder des Schriftzuges eines firmen- und markenmässig bekannten Namens an. Wegen der schwer feststellbaren, des öfteren aus verschiedenen Ländern gleichzeitig liefernden Täterschaft bestehen im Vergleich zur Häufigkeit solcher Vorkommnisse relativ wenig Gerichtsentscheide aus der Bijouteriebranche. Die geschädigten Firmen zögern mit der Einreichung von Klagen wegen der problematischen Täterschaft. Es würde sich jedoch lohnen, aufgrund konkreter Tatbestände die rechtlichen Aspekte aufzuzeigen.

1 Schweizerische Uhrmacher und Goldschmiedezeitung, Februar 1981, S. 41

2 Bundesgesetz betreffend Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst vom 7. Dezember 1922

3 Bern 1969

4 A. und P. Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., 1981, S. 77/78; Vorentwurf der Expertenkommission für ein schweizerisches Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht, 1969. Es wäre zu wünschen, dass diese wohlüberlegten Begriffsprägungen und Begriffsauslegungen aus teleologischer Sicht sowie die hiernach (siehe Anm. 18) behandelte Unterscheidung zwischen Individualität und Originalität, nachdem sie nun durch Kummer und Troller eingeführt wurden, vermehrt in Judikatur und Literatur beachtet werden.

5 BGE 75 II S. 363

6 Von Gamm, Urheberrechtsgesetz, München 1968, Anm. 21 zu § 2; Furler, Das Geschmacksmustergesetz, 3. Aufl., München/Köln/Bonn 1966, Anm. 69 zu § 1

7 Kummer, Das urheberrechtlich schützbares Werk, S. 73 und 75; ders., Besprechung des BGE 105 II 297 ff. in ZBJV 1981 S. 158

8 Von Pilgrim, Der urheberrechtliche Schutz der angewandten Formgestaltung, Diss. Frankfurt a.M. 1971, S. 58–62; Wassmer, Kunst, Geschmack und unlauterer Wettbewerb, Diss. Berlin 1975, S. 14

9 A. und P. Troller, op. cit., S. 81

10 BGE 100 II S. 167 ff.

11 A. und P. Troller, op. cit., S. 79

12 BGE 105 II S. 299; dies im Gegensatz zur Ansicht Furlers, der in Grenzfällen zugunsten des Urheberschutzes entscheidet (Furler, op. cit., Anm. 6g zu § 2)

13 Bundesgesetz betreffend die gewerblichen Muster und Modelle von 1900

14 BGE 104 II S. 329

15 BGE 95 II S. 473

16 BGE 104 II S. 328; 95 II S. 473/4

17 BGE 104 II S. 327 ff.

- 18 A. Troller, Das Muster, das *Enfant terrible* des Immaterialgüterrechts, in der Zeitschrift "Il diritto d'Autore" 1979, S. 876 ff., speziell S. 892; ders., in Festschrift Kummer, S. 272; A. und P. Troller, op. cit., S. 81; siehe auch Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 4. Aufl., 1979, Anm. 6 lit. ff zu § 2, S. 81; Furler, op. cit., Anm. 23 zu § 1
- 19 A. und P. Troller, op. cit., S. 81 und 87; Pietzker und Schultz in Festschrift Krüger, GRUR 1980, S. 593
- 20 A. Troller in der 1. Aufl. seines Kurzlehrbuches (1973), S. 85 oben
- 21 MMG Art. 6 und 12 Ziff. 1
- 22 BGE 56 II S. 76; Troller, a.a.O., S. 88
- 23 Statt vieler siehe den "Giesskanne"-Entscheid des Oberlandesgerichtes München vom 8. November 1956 in GRUR 1957, S. 145/146
- 24 Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, 3. Aufl., 1980, S. 150
- 25 Desbois, Le Droit d'Auteur, 3. Aufl., 1978, S. 119, Nr. 99
- 26 Ital. URG (Gesetz N 633 vom 22. April 1941, Art. 2 Ziff. 4) und ital. MMG (R.D. vom 29. Juni 1939, N 1127, Art. 5 Abs. 2)
- 27 Einschlägige Gerichtsentscheide sind namentlich in Frankreich gefällt worden, siehe z.B. Revue Internationale du Droit d'Auteur, 1981, S. 21 ff.; eine Zusammenstellung der Gesetzgebung und Rechtsprechung in verschiedenen Ländern bei W. Duchemin, "La protection des arts appliqués dans la perspective d'un dépôt communautaire en matière de dessins et modèles industriels", in: Revue Internationale de Droit d'Auteur, 1978, S. 5 ff.
- In England ist zur Zeit alles im Fluss: Fragen der Reform des Urheber- und Geschmacksmusterrechts sind im Report of the Committee to Consider the Law on Copyright and Designs untersucht worden, das unter dem Vorsitz von Justice Whitford beriet. Er ist unter dem Namen Whitford Report bekannt und wurde 1977 dem britischen Parlament vorgelegt. Es empfiehlt die Ausserkraftsetzung des Design Copyright Act von 1968 und die Ausdehnung des URG (Copyright Act 1956) auch auf Geschmacksmuster mit folgender Umschreibung: "Surface patterns and the shapes of three-dimensional articles of which the aesthetic appearance will influence a purchaser in making a purchase", W.R. Cornish, Intellectual Property, London 1981, S. 305, 421 und 607.
- 28 Martin J. Lutz, "Sollen Werke, die auf Grund eines Dienstvertrages geschaffen wurden, gleich wie die Angestelltenerfindungen behandelt werden?", in: Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1965, S. 173 ff.
- 29 BGE 100 II S. 169
- 30 Martin J. Lutz, op. cit., passim
- 31 A. Troller, "Probleme der Arbeitnehmerefindung im Schweizerischen Recht", in: Schweizerische Mitteilungen 1980, S. 99 ff.; ich schliesse mich der Ansicht von Prof. Troller an in Abweichung der durch mich vertretenen Ansicht in "L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée", Basel 1960, S. 72 und 83
- 32 Martin J. Lutz, op. cit., S. 186
- 33 URG Art. 42 und 43; A. und P. Troller, op. cit., S. 152
- 34 MMG Art. 24
- 35 MMG Art. 8
- 36 URG Art. 42 und 43; MMG Art. 24 ff.

Schweizerische und liechtensteinische Rechtsprechung

I. Patentrecht

PatG Art. 67, Art. 75 Abs. 1 lit. a, Art. 77 und 78

Vorsorgliche Massnahmen, die sich auf ein chemisches Verfahrenspatent stützen:

- *Der Versand einer Zeitschrift, in welcher für ein nach Behauptung des Gesuchstellers patentverletzendes Produkt geworben wird, begründet einen Gerichtsstand am Zustellungsort (Art. 78 i.V. mit Art. 75 Abs. 1 lit. a PatG).*
- *Widerlegung der Vermutung des Art. 67 Abs. 1 PatG durch Glaubhaftmachung mittels gerichtlicher Kurzexpertise (in casu nicht gelungen).*
- *Die Konkurrenzierung des Gesuchstellers durch das dank der Patentverletzung wesentlich billigere Produkt der Gegenpartei ist ein Nachteil im Sinne von Art. 77 Abs. 2 PatG.*

Mesures provisionnelles fondées sur un brevet délivré pour un procédé de fabrication de substances chimiques:

- *L'envoi d'une revue crée un for au lieu de la réception de cette publication, lorsque cette dernière, selon les allégations du requérant, contient de la publicité pour un produit constituant une atteinte aux droits découlant du brevet (art. 78 en relation avec l'art. 75 al. 1 lettre a LBI).*
- *Renversement de la présomption de l'art. 67 al. 1 LBI par l'établissement d'une certaine vraisemblance résultant de la production d'une brève expertise judiciaire (sans succès in casu).*
- *La concurrence faite au requérant par le produit de la partie adverse, notablement meilleur marché grâce à l'imitation du brevet, constitue un dommage au sens de l'art. 77 al. 2 LBI.*

Verfügung des Präsidenten des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 22. Juni 1979 i.S. X. Ltd. gegen Y. S.A. betreffend "Wirkstoff I"

I. Mit Eingabe vom 27. Februar 1979 stellte die Gesuchsklägerin das Begehren, es sei der Gesuchsbeklagten unter Androhung der Verzeigung ihrer zu-

ständigen Organe an den Strafrichter wegen Verletzung von Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung vorsorglich zu untersagen:

die Benützung der Erfindungen gemäss den Schweizer Patenten Nr. 1 und Nr. 2 durch Herstellen, Feilhalten, Verkaufen, Inverkehrsetzen und Gebrauchen

- a) des unter der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Bezeichnung "A" bekannten Produkts;
- b) von Präparaten, welche das Produkt A als Wirkstoff enthalten.

Zur Begründung wird ausgeführt, dass eines der Hauptgebiete der Gesuchsklägerin im pharmazeutischen Sektor die Entwicklung halbsynthetischer Penicilline sei. In ihren Laboratorien sei im Jahre 1957 die N-Säure ... entdeckt worden. Von diesem Stoff habe man in der Folge eine Vielzahl von neuen antibakteriell aktiven Substanzen abgeleitet. Der Gesuchsklägerin seien für die betreffenden Verfahren zahlreiche Patente erteilt worden, so das Schweizer Patent Nr. 1 und das Schweizer Patent Nr. 2. Die neue Wirksubstanz trage die chemische Kurzbezeichnung "A" und werde in der Schweiz unter der Marke "B" vertrieben. Die Gesuchsklägerin habe nun erfahren, dass die Gesuchsbeklagte A-Präparate unter der Bezeichnung "C" vertreibe. In Nr. 6 der Schweizerischen Ärztezeitung sei ein ganzseitiges Inserat der Gesuchsbeklagten für C erschienen, in deren unterem Teil als Zusammensetzung "A" angegeben sei. Die Klägerin habe somit glaubhaft gemacht, dass die Beklagte eine gegen das Patentgesetz verstossende Handlung begangen habe und weiterhin zu begehen beabsichtige. Da diese ihr Präparat wesentlich billiger abgeben könne, entstehe für die Klägerin ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden könne.

II. Mit Verfügung vom 28. Februar 1979 wies der Präsident des Obergerichts das Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Verfügung ab, weil die beantragte Verfügung, welche ein Verbot zum Gegenstand habe, zeitlich nicht derart dringlich sei, dass die Gegenpartei nicht vorher angehört werden könnte, Gefahr im Verzug im Sinne von Art. 77 Abs. 3 PatG also nicht dargetan sei.

III. In der Verhandlung vom 23. März 1979 beantragte die Gesuchsbeklagte, es sei das Gesuch abzuweisen, evtl. habe die Klägerin für den Fall der Gutheissung des Gesuches eine Sicherheit in der Höhe von Fr. 500'000.- zu leisten. Die Beklagte bestreitet, dass das von ihr angebotene Präparat "C" A enthalte, das nach dem Verfahren der Patente der Klägerin hergestellt sei. Der Wirkstoff A, den die Beklagte verwende, werde nach dem Verfahren hergestellt, für das der Z. S.A. das Schweizer Patent Nr. 3 ... erteilt wurde. Die Z. S.A. habe am 23. November 1978 mit der Beklagten einen Lizenzvertrag geschlossen, gemäss dem sie der Beklagten eine ausschliessliche Benutzungsbefugnis für A, das gemäss Schweizer Patent Nr. 3 hergestellt werde, erteile. Die Beklagte gibt ein Gutachten von ... zu den Akten, in welchem die Verfahren gemäss klägerischen

Patenten einerseits und dem Verfahren gemäss Z-Patent andererseits gegenübergestellt werden. Als Ergebnis stehe fest, dass das Verfahren gemäss Z-Patent nicht nur vom Verfahren gemäss den Patenten der Klägerin vollständig abweiche, sondern es würden auch neue Ausgangs- und Zwischenprodukte verwendet.

IV. In der Verhandlung vom 23. März 1979 einigten sich die Parteien auf die Einholung eines Kurz-Gutachtens. Mit Verfügung vom 17. April 1979 ordnete der Präsident des Obergerichts die Einholung des Kurz-Gutachtens an und beauftragte als Experten:

...

In bezug auf die Expertenfragen wird auf die Akten verwiesen.

V. Das Kurzgutachten wurde am 21. Juni 1979 erstattet. Es gelangt zu folgenden Schlussfolgerungen:

1. Die den Experten zur Verfügung gestellten und von der Beklagten hergestellten A-Kapseln enthalten *weder P noch Q* (d.h. keine der beiden für das sog. Z-Verfahren charakteristischen Verunreinigungen) in einer nachweisbaren Menge von mindestens 0,0025 Gewichtsprozenten, bezogen auf den Kapselinhalt.
2. Diese Ergebnisse bestätigen diejenigen von H., wie sie von der Klägerin vorgelegt wurden, und sie *widerlegen die Schlussfolgerungen des C.B.*, die von der Beklagten vorgelegt wurden.
3. Dieses negative Ergebnis beweist zwar nicht, dass der Wirkstoff der genannten Kapsel nicht nach dem sog. Z-Verfahren (Schweizer Patent Nr. 3) hergestellt wurde. Es widerlegt aber die einzigen überprüfbaren Tatsachen, welche die Beklagte vorgebracht hat, um glaubhaft zu machen, dass das A ihrer Präparate *nach einem anderen als den von der Klägerin patentierten Verfahren* (Patente Nrn. 1 und 2) erhalten wird.
4. Aus der allfälligen Anwesenheit *anderer Verunreinigungen* kann ebenfalls nicht geschlossen werden, das Herstellungsverfahren sei ein anderes als die von der Klägerin patentierten Verfahren.

In Erwägung:

1. Gemäss Art. 77 PatG erlässt die zuständige Behörde zur Beweissicherung, zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes oder zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche vorsorgliche Massnahmen. Der Antragsteller hat glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei eine gegen dieses Gesetz verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach derjenigen für die Zivilklage (PatG Art. 75, 78).

Durch die Zustellung der Ärztezeitung an basellandschaftliche Ärzte ist der Kanton Basel-Land der Ort, wo der Erfolg eingetreten ist. Die Zuständigkeit der basellandschaftlichen Gerichtsbehörden ist damit gegeben.

2. Art. 67 PatG stellt bei Erfindungen betreffend ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses den Grundsatz auf, dass bis zum Beweis des Gegenteils jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt gilt. Dass die Beklagte mit dem von ihr produzierten und vertriebenen C einen Verstoß gegen die Patentrechte der Klägerin begangen hat, ist durch das Kurzgutachten ... glaubhaft gemacht. Aus dem Gutachten geht hervor, dass der von der Beklagten gegen das klägerische Begehren erhobene Einwand, dass ihr Präparat nach dem Z-Verfahren hergestellt worden sei, nicht glaubhaft gemacht ist, da die von ihr aufgestellte Behauptung betreffend das Vorhandensein Z-spezifischer Verunreinigungen (P, Q) in ihrem Präparat durch die Expertise nicht bestätigt wurde. Dies hat zur Folge, dass die Vermutung gemäss Art. 67 PatG zu beachten ist. Das Fehlen eines negativen Beweises gegen die beklagtische Behauptung der Verwendung eines andern Verfahrens genügt nicht, um im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme dem Patentinhaber den aus Art. 67 PatG fliessenden Schutz zu versagen.

3. Mit dem obgenannten Sachverhalt ist die Erwartung, es drohe ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme, d.h. mit einem Verbot abgewendet werden kann, verbunden. Die Konkurrenzierung ist offensichtlich und ebenso der daraus entstehende Schaden, zumal mit dem geringeren Preis des beklagtischen C gegenüber dem klägerischen Produkt eine Zuwendung der Kundschaft zu jenem ohne weiteres unterstellt werden muss.

Die Beklagte hat für den Fall einer vom Gericht angenommenen Berechtigung des von der Klägerin nachgesuchten Verbotes eine Sicherheit von Fr. 500'000.— geleistet. Die Klägerin ihrerseits hat eine Sicherheit von Fr. 2 Mio. auf dem Gericht hinterlegt. Die beklagtische Sicherheit würde an die Stelle der vorsorglichen Massnahme treten. Die Substituierung der vorsorglichen Verfügung durch die Sicherheitsleistung ist in casu abzulehnen. Da aufgrund der Expertise ein einstweilen klares Vorrecht der Klägerin gegeben ist, rechtfertigt es sich nicht, den Vertrieb des beanstandeten bzw. anderer nach dem von der Klägerin patentierten Verfahren hergestellter Produkte weiter andauern zu lassen und die Klägerin für den Fall der Bestätigung der provisorischen Verfügung im nachfolgenden Hauptprozess auf den erfahrungsgemäss mühsamen Weg der Schadenersatzklage mit den bekannten Schwierigkeiten in der Beweisführung betreffend die Höhe des Schadens zu verweisen.

Die von der Klägerin selbst geleistete Sicherheit darf in der Höhe von Fr. 2 Mio. als ausreichend betrachtet werden.

Demgemäss wird verfügt:

1. Es wird der Beklagten unter Androhung der Verzeigung ihrer zuständigen Organe an den Strafrichter wegen Verletzung von Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung vorsorglich untersagt:

die Benützung der Erfindungen gemäss den Schweizer Patenten Nr. 1 und Nr. 2 durch Herstellen, Feilhalten, Verkaufen, Inverkehrsetzen und Gebrauchen des "C" oder anderer nach den erwähnten Patenten hergestellter Produkte.

Art. 292 StGB lautet:

"Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Haft oder mit Busse bestraft."

2. Es wird festgestellt, dass die Klägerin eine Sicherheit im Betrag von Fr. 2 Mio. geleistet hat.

3. Der Klägerin wird eine Frist von 60 Tagen, gerechnet seit Zustellung dieser Verfügung, gesetzt zur Anhebung der Klage mit der Androhung, dass im Säumnisfalle die verfügte Massnahme dahinfällt.

4. Über die ordentlichen und ausserordentlichen Kosten dieses Verfügungsverfahrens wird im Hauptprozess bzw. nach Hinfälligkeit dieser vorsorglichen Verfügung entschieden.

Auf eine Beschwerde der Y. S.A. trat das Obergericht des Kantons Basel-Landschaft nicht ein.

Beschluss des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 28. August 1979 i.S. Y. S.A. gegen Obergerichtspräsidium Basel-Land und X. Ltd. betreffend "Wirkstoff I"

Aus den Entscheidungsgründen:

2. Jedoch muss die Beschwerdefähigkeit der angefochtenen Verfügung verneint werden. Nach ständiger Praxis des Obergerichts, die nach der Neuformulierung von § 233 Abs. 2 ZPO durch die Gesetzesrevision vom 1. Juli 1962 eingeleitet wurde, wird bei vorsorglichen Verfügungen die Beschwerde nur gegen die Verweigerung, nicht aber gegen deren Bewilligung zugelassen. Diese Praxis wird damit begründet, dass die Gegenpartei bei Gutheissung des Gesuchs sämtliche Einwände noch im nachfolgenden Hauptprozess vorbringen kann, ohne

hierbei auf die speziellen Einreden des Beschwerdeverfahrens beschränkt zu sein (vgl. Hasenböhler, BJM 1976, S. 49 f.). Da die vorliegende Beschwerde sich eindeutig gegen die Bewilligung einer vorsorglichen Verfügung richtet, kann auf sie nicht eingetreten werden. Das Obergericht muss sich daher mit den materiellen Vorbringen der Parteien nicht auseinandersetzen. Die Beschwerdeführerin hat als unterliegende Partei die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen und überdies der Beschwerdegegnerin 2 eine Parteientschädigung zu entrichten.

Eine staatsrechtliche Beschwerde der Y. S.A. wurde vom Bundesgericht abgewiesen.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 4. Dezember 1979 i.S. Y. S.A. gegen X. Ltd. und Präsident des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft betreffend "Wirkstoff I"

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Soweit die Beschwerdeführerin mehr als die Aufhebung der angefochtenen Verfügung verlangt, ist auf ihr Rechtsmittel nicht einzutreten, weil die staatsrechtliche Beschwerde in der Regel nur kassatorische Funktion hat und ein Ausnahmefall hier nicht vorliegt (BGE 103 Ia 235, 101 Ia 113 und 439).

Willkür im Sinne einer Verletzung von Art. 4 BV liegt nach ständiger Rechtsprechung nicht schon dann vor, wenn ein Entscheid unrichtig erscheint oder bei freier Überprüfung der darin behandelten Tat- und Rechtsfragen eine andere Beurteilung möglich wäre. Damit von Willkür gesprochen werden kann, muss der angefochtene Entscheid vielmehr schlechthin unvertretbar sein. Das ist namentlich anzunehmen, wenn er einem allgemeinen Rechtsgrundsatz offensichtlich widerspricht (BGE 102 Ia 3/4, 100 Ia 468, 99 Ia 346/7 und 593). Die Aufhebung eines Entscheides rechtfertigt sich zudem nur, wenn er im Ergebnis willkürlich, nicht schon, wenn er nicht begründet oder bloss die Begründung unhaltbar ist (BGE 103 Ia 581, 96 I 549).

2. Die Beschwerdeführerin wirft dem Obergerichtspräsidenten Willkür vor, weil er von ihren Einwendungen nur eine gewürdigt habe; indem er die anderen übergang, habe er ihr das rechtliche Gehör verweigert, prozessuale Grundsätze missachtet und seiner Verfügung "eine völlig unbegründete Auslegung" von Art. 67 und 77 Abs. 2 PatG zugrunde gelegt.

Was mit der beanstandeten Auslegung gemeint ist, versucht die Beschwerdeführerin nicht zu erläutern. Sie nennt auch keine Verfahrensvorschriften, die verletzt sein sollen; sie sagt insbesondere nicht, wo das kantonale Prozessrecht den Grundsatz enthalte, dass der Richter sich mit jedem Einwand im Urteil aus-

einandersetzen müsse. Das ergibt sich auch nicht aus Art. 4 BV. Diese Bestimmung gebietet rechtliches Gehör nur in dem Sinne, dass den Parteien Gelegenheit zu geben ist, sich zur Streitfrage zu äussern, insbesondere Beweisanträge zu stellen, nicht auch in dem Sinne, dass der Richter auf alle ihre Vorbringen und Anträge eingehen müsse. Was namentlich die Begründung angeht, so genügt es, dass der Richter die wesentlichen Gründe für die getroffene Entscheidung angibt (BGE 102 Ia 6, 101 Ia 48). Das ist hier geschehen. Der Obergerichtspräsident fasst einleitend auch die Einwände gegen das Gesuch zusammen. Er sagt sodann, warum die Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vorliegend zu bejahen seien, er die gegenteilige Auffassung der Beschwerdeführerin also ablehne.

3. Die angefochtene Verfügung soll ferner willkürlich sein, weil sie nicht vollstreckt werden könnte.

Dass das erlassene Verbot sich entgegen den Anforderungen der Rechtsprechung (BGE 93 II 59, 88 II 240) in blosser Wiedergabe allgemeiner gesetzlicher Vorschriften erschöpfe, trifft nicht zu. Der Obergerichtspräsident verfügte, dass der Beschwerdeführerin "die Benützung der Erfindungen gemäss den Schweizer Patenten Nrn. 1 und 2 durch Herstellen, Feilhalten, Verkaufen, Inverkehrsetzen und Gebrauchen des 'C' oder anderer nach den erwähnten Patenten hergestellter Produkte" vorsorglich untersagt werde. Eine solche Umschreibung kann die Vollstreckung des Verbotes freilich erschweren; sie eröffnet der Beschwerdeführerin die Möglichkeit, für die Herstellung des "C" oder anderer Produkte eine verbotene Patentbenützung zu verneinen und damit nicht nur der Strafe zu entgehen, sondern eine Lage zu schaffen, wie sie bereits vor Erlass des Verbotes bestanden hat.

Dies liefe der Begründung des Verbots indes stracks zuwider. Danach besteht kein Zweifel, dass der Obergerichtspräsident der X. Ltd. die Vorteile der Vermutung aus Art. 67 PatG verschafft wissen will, weshalb die Beschwerdeführerin "C" und gleichartige Produkte einstweilen nicht mehr herstellen dürfe. Diese Vermutung setzt bis zur Klärung der Verhältnisse gerade als gegeben voraus, was nach der Fassung des Verbots allenfalls erst noch darzutun oder zu widerlegen bliebe, nämlich dass "C" oder ein gleichartiges Präparat unter Benützung von patentierten Erfindungen der Gegenpartei hergestellt sei. Der angefochtene Entscheid kann deshalb nur dahin verstanden werden, dass der Beschwerdeführerin die Herstellung und der Vertrieb von "C" und anderen Produkten mit dem streitigen Wirkstoff kurzweg untersagt sind; diesfalls ist er auch ohne Schwierigkeit vollstreckbar. Dass das angeordnete Verbot sich so, wie es lautet, mit dem Rechtsbegehren der Gesuchstellerin weitgehend deckt, steht dem nicht entgegen, weil dieses Begehren sich ebenfalls auf Art. 67 PatG stützt und damit eine entsprechende Meinung haben muss.

4. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass nach der Rechtsprechung im Verfahren über vorsorgliche Massnahmen vom Gesuchsgegner zur Entkräftung der gegen ihn wirkenden Vermutung aus Art. 67 PatG nur ein Wahrscheinlichkeitsbeweis verlangt werden dürfe, der auch mittels Patentschriften erbracht werden könne (BGE 103 II 290). Sie habe nicht nur eine Patentschrift eingelegt, sondern zusätzliche Argumente vorgetragen, um glaubhaft zu machen, dass das von ihr verwendete "A" nicht nach dem patentierten Verfahren der Gesuchstellerin hergestellt werde. Die angefochtene Verfügung äussere sich nur zu einem dieser Argumente, nämlich zur Analyse des C.B. ..., lasse dagegen das Schweizer Patent der Z. S.A., das Gutachten ... sowie den Lizenzvertrag mit der Z. S.A. ausser acht; sie übergehe auch den Antrag, über die Anwendung des Z-Verfahrens auf das von der Gesuchstellerin vertriebene "A" Versuche durchzuführen.

Damit übersieht die Beschwerdeführerin ihrerseits, dass die Gegenpartei sich nicht darauf beschränkt hat, ihre Vorbringen zu bestreiten und die Vermutung aus Art. 67 PatG zu beanspruchen; die Gesuchstellerin unterbreitete vielmehr einen Analysenbericht, dessen Schlussfolgerungen denjenigen des C.B. widersprechen. Dazu kommt, dass beide Parteien eine gerichtliche Expertise verlangten, die nach übereinstimmender Auffassung kurz sein durfte. Ferner brauchte auch die Gesuchstellerin bloss glaubhaft zu machen, dass die Voraussetzungen für das beantragte Verbot erfüllt seien, was die Beschwerdeführerin ebenfalls zu verkennen scheint. Sie zitiert die Rechtsprechung zudem unvollständig; aus BGE 103 II 290/91 erhellt auch, dass eine Prüfung von Patentschriften sich erübrigt, wenn die Herstellung nach dem eigenen Verfahren, das sie belegen sollen, nicht glaubhaft gemacht werden kann.

In der Würdigung des Beweises ist der kantonale Richter übrigens frei, gleichviel ob Tatsachen bloss glaubhaft zu machen oder strikte nachzuweisen sind; so oder anders hat er die Vorbringen der Parteien gegeneinander abzuwägen und auf ihre Aussagekraft zu prüfen, um zu einer Überzeugung zu gelangen. In das Ermessen, das ihm dabei zusteht, greift das Bundesgericht auf Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV zudem nur ein, wenn er offensichtlich unhaltbare Schlüsse zieht (BGE 101 Ia 306, 100 Ia 468, 98 Ia 142 E. 3a mit Hinweisen).

5. Die Beschwerdeführerin behauptete, ihr "A" werde nach dem Z-Patent im sog. Z-Verfahren hergestellt. Sie versuchte dies mit der Patentschrift, dem Lizenzvertrag und dem Gutachten ... zu belegen. Um die Anwendung dieses Verfahrens glaubhaft zu machen, berief sie sich ferner auf den Bericht des C.B., wonach in ihrem Produkt zwei dafür typische Verunreinigungen festzustellen seien. Die Beschwerdegegnerin bestritt die Schlussfolgerungen dieses Berichtes und verwies auf die von ihr beigebrachte Analyse H. Es entsprach deshalb dem Zweck und den Bedürfnissen eines Verfahrens über vorsorgliche Massnahmen, dass der Obergerichtspräsident aus den von ihm angeführten Gründen zur Klä-

zung der Streitfrage ein "Kurzgutachten" einholen liess (vgl. BGE 103 II 291 E. 2 i.f.).

a) In ihrem Gutachten führten die Experten zunächst aus, dass und warum sie auf mehrere Fragen der Parteien nicht eintreten konnten, wogegen in der Beschwerde nichts Besonderes vorgebracht wird. Sie konzentrierten sich auf die Fragen über die für das Z-Verfahren angeblich charakteristischen Verunreinigungen und fanden, dass solche in den untersuchten Proben nicht nachgewiesen werden konnten und der allfällige Gehalt an anderen Verunreinigungen nicht auf ein Verfahren schliessen lasse, das sich von demjenigen der Gesuchstellerin unterscheide. Mit diesen Schlussfolgerungen widersprachen sie nicht nur dem Bericht des C.B., sondern auch dem Standpunkt der Beschwerdeführerin, bestätigten aber die Ergebnisse der Analyse H.

Der Obergerichtspräsident hat auf das Kurzgutachten abgestellt. Dass er dadurch nur das Unwesentlichste ihrer Argumente berücksichtigt habe, wie die Beschwerdeführerin behauptet, lässt sich im vornherein nicht sagen. Die Schlussfolgerungen der Experten betreffen vielmehr den Kern der Streitfrage; aus ihnen geht klar hervor, dass im Produkt der Beschwerdeführerin keine Spuren in nachweisbarer Mindestmenge für die Verwendung eines Z-Verfahrens zu finden sind.

Dagegen ist auch mit dem Einwand nicht aufzukommen, die Expertise sei ganz auf die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin ausgerichtet, räumt die Beschwerdeführerin im gleichen Zusammenhang doch ein, dass die Experten ihren "zweiten ebenso wichtigen Fragenkomplex" beachtet und darauf geantwortet haben. Ähnlich verhält es sich mit dem Einwand, die Experten hätten in Überschreitung ihrer Kompetenz angenommen, das negative Ergebnis ihres Gutachtens widerlege die einzigen überprüfbaren Tatsachen, mit denen die Beschwerdeführerin darzutun versucht habe, dass sie nach dem Z-Verfahren arbeite. Auch hier gibt die Beschwerdeführerin anschliessend zu, dass der Obergerichtspräsident selber einen dahin gehenden Schluss aus der Expertise gezogen hat.

b) Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, das negative Ergebnis des Gutachtens sei selbst nach Annahme der Experten noch kein Beweis dafür, dass der Wirkstoff der untersuchten Kapsel nicht nach dem Z-Verfahren hergestellt worden sei. Das sei entscheidend, weshalb der Obergerichtspräsident trotz Fehlens charakteristischer Verunreinigungen im Produkt hätte anerkennen müssen, dass sie die Anwendung des Z-Verfahrens durch ihre weiteren Argumente glaubhaft gemacht habe; sein gegenteiliger Schluss sei willkürlich.

Dieser Kritik an der Beweismwürdigung ist vorweg mit dem Obergerichtspräsidenten entgegenzuhalten, dass die Anwendung des Z-Verfahrens von der Beschwerdeführerin glaubhaft zu machen, nicht von der Gesuchstellerin das Gegenteil zu beweisen war. Dass die Expertise diese Anwendung nicht schlechthin ausschliesst, kann deshalb nicht entscheidend sein. Das Fehlen charakteristischer Verunreinigungen in den untersuchten Proben war geeignet, an der tat-

sächlichen Anwendung des Z-Verfahrens erhebliche Zweifel zu wecken, während die Belege der Beschwerdeführerin (Patentschrift, Lizenzvertrag und Gutachten ...) Existenz, Verfügbarkeit und Tauglichkeit des Verfahrens zwar bescheinigen, über dessen Benützung aber nichts aussagen; sie sind höchstens Indizien dafür. Wenn der Obergerichtspräsident daher findet, die Belege der Beschwerdeführerin reichten nicht aus, um die Zweifel aus dem Expertenbefund zu beseitigen und deren Darstellung die nötige Glaubwürdigkeit zu verschaffen, so ist das jedenfalls keine willkürliche, sondern eine sachlich durchaus vertretbare Wertung. Dass die angefochtene Verfügung sich in den Erwägungen auf eine am Gutachten orientierte Stellungnahme beschränkt, macht sie ebenfalls nicht willkürlich. Aus ihr erhellt hinreichend, dass die anderen Argumente, die in der Einleitung wiedergegeben werden, den Obergerichtspräsidenten nicht zu überzeugen vermochten.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. Die staatsrechtliche Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.
2. Die bundesgerichtlichen Kosten ... werden der Beschwerdeführerin auf-erlegt.
3. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. ... zu entschädigen.

PatG Art. 67 und 77

Vorsorgliche Massnahmen, die sich auf ein chemisches Verfahrenspatent stützen:

- *Glaubhaftmachung der Patentverletzung im Sinne von Art. 67 Abs. 2 PatG durch gerichtliche Kurzexpertise (in casu nicht gelungen)*
- *Etablissement d'une certaine vraisemblance de l'imitation du brevet dans le sens de l'art. 67 al. 2 LBI au moyen d'une brève expertise judiciaire (sans succès in casu)*

Verfügung des Präsidenten des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 24. Oktober 1979 i.S. V. Ltd. gegen W. AG betreffend "Wirkstoff II".

I. Mit Eingabe vom 15. August 1979 beantragt die V. Ltd. den Erlass einer provisorischen Verfügung gegen die W. AG, die dieser jegliche Form des Inverkehrbringens von D sowie die Mitwirkung an entsprechendem Verhalten Dritter und Verfügungen über ihre gegenwärtigen Vorräte an D verbietet. Sie macht

geltend, dass die Beklagte mit dem zur Zeit vertriebenen D das klägerische Schweizer Patent Nr. 11, das sich seinerseits auf vier britische Patentanmeldungen ... stützt, verletze. Diese Verletzung sei durch ein Gutachten von Prof. W., der im April 1979 vertriebene D-Tabletten mit Hilfe einer sehr feinen Massenspektrometrie untersucht und hierbei in dem in den D-Tabletten enthaltenen N Spuren der für das durch das erwähnte Klagpatent geschützte Herstellungsverfahren typischen O-Verbindung festgestellt habe, glaubhaft gemacht. Ferner drohe ihr auch ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil, da die Beklagte durch ihr Vorgehen ihre Marktstellung gefährde. Sie erklärt sich zu einer angemessenen Sicherheitsleistung gegenüber der Beklagten bereit.

II. Die Beklagte beantragt Abweisung der beantragten Verfügung. Die Verletzungsvermutung gemäss Art. 67 Abs. 1 PatG spiele nicht zugunsten der Klägerin, da der betreffende Stoff N zur Zeit der klägerischen Patentanmeldung nicht neu gewesen sei. Es sei nachgewiesen, dass N auch nach andern nicht unter das Klagpatent fallenden Verfahren hergestellt werde, ferner könne sie durch eine lückenlose Lieferantenkette dartun, dass das im D enthaltene N aus der Produktion der Firma E. stamme, die ein eigenes Verfahrenspatent zur Herstellung von N besitze. Das Gutachten von Prof. W. reiche nicht aus, eine Patentverletzung glaubhaft zu machen. Sie könne die Schlüssigkeit dieses Gutachtens durch ein Gegengutachten, das die Grenzen der von W. vorgenommenen Untersuchung aufzeige, widerlegen. Im weitern habe sie ihrerseits D-Proben untersuchen lassen. Hierbei habe der im Gutachten W. erwähnte angebliche Indikator für die klagpatentspezifische O-Verbindung nicht festgestellt werden können. Ferner sei es der Klägerin auch nicht gelungen, darzutun, dass der Verzicht auf eine provisorische Verfügung für sie einen nicht leicht ersetzbaren Nachteil zur Folge habe. Für den Eventualfall der Bewilligung der provisorischen Verfügung dürfte ihr nicht generell der Verkauf von D, sondern nur von N, das nach dem von der Klägerin patentierten Verfahren hergestellt worden sei, verboten werden.

III. Der Obergerichtspräsident kündigte den Parteien eine abstrakte Expertise zur Frage der Tauglichkeit des Massenspektrometrierfahrens zum Nachweis des bei der Herstellung von N angewandten Verfahrens, insbesondere der den Patentanspruch der Klägerin kennzeichnenden O-Verbindung, an und forderte sie zur Einreichung der entsprechenden Expertenfragen auf. Nach Eingang dieser Expertenfragen ordnete der Obergerichtspräsident diese abstrakte Kurzexpertise formell an, wobei er im Einverständnis beider Parteien den Massenspektroskopiefachmann Dr. ... als Experten ernannte. Er unterbreitete diesem die von den Parteien formulierten Fragen, wobei er diejenige der Klägerin leicht abänderte, sowie die Patentschriften des Klagpatentes und des E-Verfahrens, das von der Klägerin eingereichte Gutachten Prof. W. und die von der Beklagten vorgelegten Gutachten N. einschliesslich der dort erwähnten britischen Patentschrift Nr. 20, Dr. K. mit Beilagen und der M. KG (Dr. L.). Mit Verfügung vom 2. Oktober

wurde dem Experten auf Antrag der Klägerin noch ein ergänzendes "Protocol for detection of the o-intermediate" mit den diesbezüglichen Einwänden der Beklagten zur Verfügung gestellt. Der Experte erstattete seine Expertise am 18. Oktober 1979.

Der Obergerichtspräsident zieht in Erwägung:

1. Gemäss den eigenen Darlegungen der Klägerin in ihrem Gesuch S. 4 ff. war N schon vor der Anmeldung der dem Klagpatent zugrundeliegenden vier Patente in Grossbritannien ... bekannt. Daraus ist abzuleiten, dass das klägerische Schweizer Patent Nr. 11 nicht ein neues Erzeugnis im Sinne von Art. 67 Abs. 1 PatG zum Gegenstand hat. Die Klägerin kann sich daher nicht auf die aus dieser Bestimmung fließende Patentverletzungsvermutung stützen.

2. Eine provisorische Verfügung kann bei dieser Sachlage der Klägerin nur bewilligt werden, wenn sie in der Lage ist, eine Patentverletzung der Beklagten im Sinne von Art. 67 Abs. 2 und Art. 77 Abs. 2 PatG glaubhaft zu machen. Gemäss den Darlegungen des Experten in seiner Expertise kann auf Grundlage der von Prof. W. durchgeführten massenspektroskopischen Analyse allein keine eindeutige Aussage darüber gemacht werden, ob das in den untersuchten Tabletten enthaltene N nach dem Verfahren gemäss der Schweizer Patentschrift Nr. 11 der Klägerin oder nach demjenigen gemäss der von der Beklagten eingelegten deutschen Auslegeschrift Nr. 30 (E-Verfahren) hergestellt wurde. Dies ist nach den Ausführungen des Experten deswegen nicht möglich, weil Prof. W. nur die Summenformel ... für die bei m/e ... gefundene Ionensorte zugeordnet, nicht aber diese Ionen als Molekül- oder Fragmentionen identifiziert habe. Noch weniger könne eine Aussage über die Struktur der chemischen Verbindung gemacht werden, von der die betreffende Ionensorte stamme. Ferner komme zu der von Prof. W. angegebenen hochaufgelösten Masse innerhalb der Fehlergrenze von ± 2 ppm für das Ion m/e ... noch die Summenformel ... in Frage. Diese Unmöglichkeit der Feststellung von Struktur und Herkunft des Ion mit m/e ... bedeute, dass die Zuordnung zu Isomer I oder III oder gar einer N-substituierten O-Verbindung, wie sie in der britischen Patentschrift Nr. 20 erwähnt ist, grundsätzlich nicht erfolgen könne. Der Obergerichtspräsident sieht keine Veranlassung, an der Schlüssigkeit der klar aufgebauten Expertise zu zweifeln. Gestützt auf dieses Expertiseergebnis muss daher angenommen werden, dass es der Klägerin nicht gelungen ist, eine Patentverletzung durch die Beklagte im Sinne von Art. 67 Abs. 2 und Art. 77 Abs. 2 PatG glaubhaft zu machen. Das klägerische Begehren auf Erlass einer provisorischen Verfügung ist daher abzuweisen.

Demgemäss wird verfügt:

1. Das Gesuch um Erlass einer provisorischen Verfügung gegen die Beklagte betreffend Vertrieb von D wird abgewiesen.

2. Die Kosten dieses Verfahrens von Fr. ... (mit Einschluss einer Dekretsgebühr von Fr. ...) gehen zu Lasten der Gesuchstellerin.

Das Obergericht des Kantons Basel-Landschaft wies eine Beschwerde der V. Ltd. ab.

Beschluss des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 27. November 1979 i.S. V. Ltd. gegen Obergerichtspräsident und W. AG betreffend "Wirkstoff II"

1. Die Beschwerde der Klägerin stützt sich auf § 233 ZPO. Da die Beklagte Antrag auf Nichteintreten stellt, ist vorweg die Beschwerdefähigkeit der Verfügung des Obergerichtspräsidenten zu prüfen.

Das Patentgesetz (PatG) enthält nur wenige Vorschriften verfahrensrechtlichen Charakters in bezug auf die vorsorglichen Massnahmen. Sie stellen ein Minimum dar, das von den kantonalen Zivilprozessordnungen erweitert und spezifiziert werden muss (vgl. Art. 78 Abs. 2 PatG, Blum/Pedrazzini, Das Schweiz. Patentrecht, 2. Aufl. N. 5 zu Art. 77 und N. 3 zu Art. 78 PatG, Troller, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., S. 1206 ff.). Allerdings haben die Kantone in Wirklichkeit keine speziellen Regeln für die patentrechtlichen vorsorglichen Massnahmen geschaffen, sondern sie ziehen für deren Beurteilung ihre allgemeinen Normen über die vorsorglichen Verfügungen heran. Da die Kantone nur befugt sind, die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des PatG zu ergänzen, sind aber diese allgemeinen Normen nur soweit anwendbar, als sie dem PatG nicht widersprechen (Blum/Pedrazzini, a.a.O., N. 3 zu Art. 78 PatG). Da das PatG ein ausserordentliches Rechtsmittel nicht ausdrücklich ausschliesst, ist für die Zulässigkeit eines solchen allein das kantonale Recht massgebend. Auch das Bundesgericht hat die bundesrechtliche Zulässigkeit einer kantonalrechtlichen Verfahrensbeschwerde im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes bejaht (BGE 56 II 66 E. 1, ebenso das Basler Appellationsgericht in AGE VI Nr. 17, Baerlocher, Das Rechtsmittelsystem des baselstädtischen Zivilprozessrechts, Basel 1964, S. 135 f.). Allerdings hat das Basler Appellationsgericht in einem neuen Entscheid die Frage, ob es an seiner früheren Praxis festhalten könne, als offen bezeichnet und die Zulässigkeit der Willkürbeschwerde mit Hinweis auf den Ausschluss der kantonalrechtlichen Berufung verneint (vgl. BJM 1967, S. 153). Das Obergericht erachtet jedoch diese Argumentation des Appellationsgerichts nicht als überzeugend und hält dafür, dass materielle Sach- und Rechtsfragen auch im gewerblichen Rechtsschutz, soweit sie nicht mit der bundesrechtlichen Berufung an das Bundesgericht weitergezogen werden können, durch ein ausserordentliches kantonales Rechtsmittel der Willkürüberprüfung unterstellt werden dürfen.

2. Das basellandschaftliche Prozessrecht sieht in § 233 ZPO als ausserordentliches Rechtsmittel die Beschwerde wegen unrichtiger Beurteilung der Zuständigkeit, wesentlicher Verfahrensmängel oder Willkür vor. Hierbei wird die selbständige Beschwerde allerdings nur gegen nicht appellable Endentscheide zugelassen (§ 233 Abs. 2 ZPO), während Beschwerden gegen Zwischenverfügungen nur mit der Hauptsache vorgebracht werden können (§ 233 Abs. 1 ZPO). Nach ständiger Praxis des Obergerichts ist zwar nicht die Bewilligung, wohl aber die Ablehnung einer provisorischen Verfügung grundsätzlich beschwerdefähig (Hasenböhler, BJM 1976, 49, Obergericht in BJM 1966, 302 ff.).

Nach Ansicht von Lager (BJM 1975) findet aber § 233 ZPO auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts keine Anwendung, da der Erlass von provisorischen Verfügungen gemäss §§ 240 und 11 Ziff. 1 lit. a ZPO in die Kompetenz des Obergerichtspräsidenten fällt. Diese Ansicht beruht offenbar auf folgender auch von der Beklagten vertretenen Überlegung: Die Beschwerde als subsidiäres Rechtsmittel (Lager, a.a.O., S. 3) könne nur gegen diejenigen Instanzen zum Zug kommen, gegen die im Prinzip das ordentliche Rechtsmittel der Appellation möglich sei. Wenn aber, wie im patentrechtlichen Verfahren, die erstinstanzliche Zuständigkeit bei der Oberinstanz liege, so sei durch diese Zuständigkeitsregelung nicht nur die Appellation, sondern auch die Beschwerde ausgeschlossen worden.

Dieser Gedankengang ist aber nicht zwingend. Es ist zwar zutreffend, dass der Begriff der Appellabilität immer bedeutet, dass der Entscheid einer unteren Instanz an eine obere weitergezogen werden kann. Mit der Beschränkung der selbständigen Beschwerde auf "nicht appellable Fälle" in § 233 Abs. 2 ZPO wollte aber der Gesetzgeber nach Auffassung des Obergerichts nicht die Beschwerdefähigkeit ausschliesslich für Entscheide unterer Instanzen vorbehalten, sondern klarstellen, dass die selbständige Beschwerde nur zur Verfügung steht, wenn ein Endentscheid, der nicht mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden kann, vorliegt. Diese Voraussetzung erfüllt auch ein eine provisorische Verfügung ablehnender Entscheid des Obergerichtspräsidenten. Dass die Beschwerdefähigkeit nicht den Entscheid einer untern Instanz voraussetzt, sondern auch Entscheide des Vorsitzenden der gleichen Instanz beschwerdefähig sind, lässt sich auch aus § 233 Abs. 1 ZPO ableiten, der für die unselbständige Beschwerde gegen den Bezirksgerichtspräsidenten als erste Beschwerdeinstanz das Bezirksgericht vorsieht. Im weitern kann darauf verwiesen werden, dass das Obergericht in ständiger Praxis die Armenrechtsbeschwerde gemäss § 73 Abs. 2 ZPO auch gegen den Obergerichtspräsidenten zulässt. Diese Gründe führen das Obergericht dazu, die Beschwerdefähigkeit von einer vorsorglichen Verfügung ablehnenden Entscheiden des Obergerichtspräsidenten anzuerkennen. Das Obergericht tritt somit auf die Beschwerde ein.

3. Die Beklagte beantragt, sinngemäss im vorliegenden Beschwerdeverfahren das Gutachten von Prof. C. vom 19. Oktober 1979 beizuziehen. Die Beschwerde-

instanz darf keine neuen Tatsachen berücksichtigen. Denn sie hat lediglich zu entscheiden, ob und inwiefern der angefochtene Entscheid aufgrund der Prozesslage, wie sie sich dem Vorderrichter damals bot, einen gesetzlichen Beschwerdegrund erfüllt (H. Lagger, BJM 1975, S. 19). Demgemäss ist das Gutachten von Prof. C. aus dem Rechte zu weisen. Aus dem gleichen Grunde geht es nicht an, dass die Beschwerdeinstanz vor ihrem Entscheid eine Ergänzung der Expertise durch mündliche Anhörung des Experten durchführt, wie es die Beschwerdeführerin wünscht.

4. a) Als einen wesentlichen Verfahrensmangel rügt die Beschwerdeführerin an der Verfügung des Obergerichtspräsidenten die Missachtung der Vorschriften von § 157 ZPO. § 157 Satz 1 ZPO bestimmt, dass der Präsident den Parteien sofort vom Eingang des Expertenberichts Kenntnis gibt, damit sie davon Einsicht nehmen können, und ihnen freistellt, ihre Begehren um Ergänzung oder Erläuterung einzureichen.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass schon die Einholung einer Expertise eine aussergewöhnliche Massnahme im Verfahren auf provisorische Verfügung darstellt (vgl. Hasenböhler, a.a.O., S. 34). Wenn auch die bundesgerichtliche Rechtsprechung den Parteien im Patentrecht schon im Verfahren betreffend vorsorgliche Verfügung einen Anspruch auf eine Kurzexpertise einräumt (BGE 103 II 287 E. 2 i.f.), so darf daraus nicht gefolgert werden, dass der Richter mit dieser Expertise gleich zu verfahren habe wie im ordentlichen Prozess.

Die Beschwerdeführerin übersieht, dass § 157 ZPO systematisch zum "Ersten Teil, Von den gewöhnlichen Prozessformen" §§ 1–231 ZPO gehört; die im Rahmen einer provisorischen Verfügung eingeholte Kurzexpertise von Dr. ... hingegen in den systematischen Zusammenhang des "Zweiten Teils, Von den besonderen Prozessformen" zu stellen ist. Ihrer Rechtsnatur nach ist die provisorische Verfügung eine Schadensabwehrmassnahme durch raschen richterlichen Rechtsschutz (F. Hasenböhler, a.a.O., S. 3 ff.). Auch bei Massnahmen im Sinne von Art. 77 Abs. 2 PatG hat der Antragsteller seine Behauptung nicht strikte zu beweisen, sondern bloss glaubhaft zu machen. Der Gesetzgeber hat bewusst in Kauf genommen, dass ungesäumter Rechtsschutz auf Kosten der Gründlichkeit der Anspruchsprüfung geht (F. Hasenböhler, a.a.O., S. 7, vgl. Urteil des Obergerichts vom 20. Dezember 1977 i.S. E., E. 3 = AB 1977, S. 45, vgl. BJM 1962, S. 225). Beim Schnellverfahren der provisorischen Verfügung können die anfallenden Tatsachen- und Rechtsfragen nicht abschliessend beurteilt werden.

Dies bedeutet, dass das Beweisverfahren nicht mit der gleichen Sorgfalt geführt werden kann wie im ordentlichen Prozess. Die bei der provisorischen Verfügung gebotene Raschheit des Verfahrens lässt es nicht zu, dass die Parteien zu den vom Richter auf ihren Antrag eingeholten Beweismitteln vor dem Entscheid nochmals angehört werden.

Die Beschwerdeführerin kann auch daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten, dass die Beklagte vor dem Entscheid des Obergerichtspräsidenten durch das eingeleitete Verfahren in ihrer Rechtsstellung noch nicht beschränkt worden war. Der Anspruch auf ein rasches Verfahren bei Gesuchen um vorsorgliche Verfügung steht nämlich nicht nur dem Gesuchsteller, sondern auch dem sich gegen das Gesuch wehrenden Beklagten zu. Dies ergibt sich schon aus dem elementaren Grundsatz der Gleichbehandlung der Prozessparteien.

Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt somit nicht vor. Die Beschwerde ist in diesem Punkt deshalb abzuweisen.

b) Die Beschwerdeführerin rügt des weitern, dass der Obergerichtspräsident gegen die Vorschrift von § 157 Satz 2 ZPO verstossen habe, indem er es geduldet habe, dass der Experte etwas geschrieben habe, ohne konkret die beiden formulierten Fragen zu beantworten. Obwohl auch dieser Passus von § 157 ZPO systematisch in den 1. Teil der ZPO gehört, so muss er doch seiner Grundsätzlichkeit wegen, d.h. weil er im Unterschied zu Satz 1 nicht nur bessere Voraussetzungen für die Würdigung der Expertise schaffen, sondern deren Tauglichkeit als Beweismittel überhaupt sicherstellen will, auch im Verfahren betreffend provisorische Verfügung zur Anwendung kommen.

Die genannte Gesetzesvorschrift verpflichtet den Richter, von Amtes wegen dafür zu sorgen, dass unvollständige, unklare oder nicht gehörig begründete Expertenberichte ergänzt werden. Hingegen verlangt sie nicht, dass der Richter von sich aus die von den Parteien formulierten Expertenfragen durch eigene Fragen ergänzt. Dies wäre mit der Verhandlungsmaxime nicht vereinbar. Auch bietet diese Vorschrift aus dem gleichen Grund keine Grundlage, dass eine Expertise mit dem Argument, dass der Experte sich selber eine sich aufdrängende prozessentscheidende Frage nicht gestellt habe, zur Ergänzung zurückgewiesen wird, wie dies die Beschwerdeführerin fordert. Das Fehlen der betreffenden Frage ist weder dem Obergerichtspräsidenten noch dem Experten, sondern allein der Beschwerdeführerin anzulasten, die es versäumt hat, die angeblich prozessentscheidende Frage dem Experten vorzulegen.

Von Amtes wegen hatte der Obergerichtspräsident allein zu prüfen, ob die Expertise eine genügende Entscheidungsgrundlage bietet, d.h. ob die gestellten Fragen vollständig klar und begründet beantwortet sind. Der Obergerichtspräsident hatte dies bejaht. Da beim Entscheid dieser Frage Ermessensfaktoren eine wesentliche Rolle spielen, kann das Obergericht den vom Obergerichtspräsidenten eingenommenen Standpunkt nur auf Willkür überprüfen. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin war dieser Standpunkt willkürlich, weil der Obergerichtspräsident übersehen habe, dass die Expertise keine Ausführungen zur prozessentscheidenden Frage enthalte, ob eine Verbindung mit Isomer I oder III oder eine N-substituierte O-Verbindung oder eine Verbindung ... oder die Verbindung von ... enthalte. Wie bereits ausgeführt, war weder der Experte noch der Obergerichtspräsident verpflichtet, sich diese Frage von sich aus zu stellen. Will-

kürlich wäre die Annahme der Vollständigkeit der Expertise nur dann, wenn diese sich mit unbegründeten Schlussfolgerungen begnügt hätte. Dies traf aber im vorliegenden Fall nicht zu. Der Experte hat für seine Schlussfolgerung, dass auf Grundlage der massenspektroskopischen Analyse von Prof. W. allein keine Aussage darüber gemacht werden könne, ob das in den untersuchten Tabletten enthaltene N nach der klägerischen Schweizer Patentschrift Nr. 11 oder der von der Beklagten angeführten deutschen Patentschrift Nr. 30 hergestellt wurde, durchaus Gründe angeführt. Er stützte diese Feststellung vor allem darauf, dass Struktur und Herkunft der von Prof. W. unter m/e ... gefundenen Ionensorte nicht feststellbar und daher eine Zuordnung zu Isomer I oder III oder einer N-substituierten O-Verbindung nicht möglich sei. Die Beschwerde ist somit auch in diesem Punkt abzuweisen.

5. Gemäss Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die ordentlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen und der Beklagten eine Parteientschädigung zu bezahlen.

Demgemäss wird beschlossen:

I. Die Beschwerde wird abgewiesen.

II. Die ordentlichen Kosten des obergerichtlichen Verfahrens von Fr. ... mit Einschluss einer Gerichtsgebühr von Fr. ... gehen zu Lasten der Beschwerdeführerin.

III. Die Beschwerdeführerin hat dem Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin 2 Fr. ... zu bezahlen.

Das Bundesgericht wies eine staatsrechtliche Beschwerde der V. Ltd. ab.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 8. Juli 1980 i.S. V. Ltd. gegen W. AG, Präsident des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft und Obergericht des Kantons Basel-Landschaft betreffend "Wirkstoff II"

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beschwerdeführerin macht materielle und formelle Willkür geltend. Die formelle begründet sie insbesondere mit der Verletzung von § 157 Sätze 1 und 2 ZPO/BL.

Die Beschwerde richtet sich nicht nur gegen den Entscheid des Obergerichts, sondern auch gegen die vorausgehende Verfügung des Gerichtspräsidenten. Das ist nach der neueren Rechtsprechung zulässig, wenn die kantonale Kassationsinstanz die angefochtene Verfügung nur in beschränktem Masse überprüfen durfte (BGE 104 Ia 204 E. Ib, 100 Ia 123 und 267 mit weiteren Hinweisen). Diese Voraussetzung ist nach den Ausführungen des Obergerichts hier erfüllt.

2. Gemäss § 157 ZPO/BL gibt der Gerichtspräsident den Parteien sofort vom Eingang des Expertenberichts Kenntnis, damit sie davon Einsicht nehmen können, und stellt ihnen frei, ihre Begehren um Ergänzung oder Erläuterung des Befundes oder um Anordnung einer Oberexpertise innerhalb einer festzusetzenden Frist schriftlich einzureichen (Satz 1). Der Gerichtspräsident sorgt auch von Amtes wegen dafür, dass unvollständige, unklare oder nicht gehörig begründete Expertenberichte ergänzt werden (Satz 2).

a) Nach Auffassung der Beschwerdeführerin haben die kantonalen Richter Satz 1 von § 157 ZPO dadurch verletzt, dass der Obergerichtspräsident nach Eintreffen der Expertise entschied, ohne den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, und das Obergericht dieses Vorgehen schützte. Das Recht der Parteien, durch Ergänzungs- oder Erläuterungsfragen mitzuwirken, sei wesentlich und seine Verletzung eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs.

Es ist unbestritten, dass über die von der Beschwerdeführerin beantragten vorsorglichen Verbote im summarischen Verfahren gemäss §§ 240 ff. ZPO zu entscheiden war. Nach Art. 77 Abs. 2 PatG setzt eine solche Massnahme in Patentstreitigkeiten insbesondere voraus, dass der Antragsteller glaubhaft macht, es drohe ihm wegen einer rechtswidrigen Handlung der Gegenpartei ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil, der nur durch eine vorsorgliche Verfügung abgewendet werden kann. Ob diese Voraussetzung im Einzelfall erfüllt ist, kann auch durch eine Expertise geklärt werden (BGE 103 II 291 E. 2). Was das rechtliche Gehör betrifft, bestimmt das Patentgesetz aber bloss, dass die Gegenpartei anzuhören ist, bevor eine vorsorgliche Massnahme verhängt wird (Art. 77 Abs. 3 PatG). Weitergehende Erfordernisse beurteilen sich daher in erster Linie nach kantonalem Recht.

Im vorliegenden Fall fand der Obergerichtspräsident gestützt auf das von ihm eingeholte Gutachten, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen sei, eine Patentverletzung durch die W. AG glaubhaft zu machen. Es entsprach daher dem Sinn und Zweck des summarischen Verfahrens, dass er dieses nicht durch ergänzende oder erläuternde Fragen an den Experten erweiterte; das wäre auf ein zweites Gutachten hinausgelaufen und hätte den Rahmen des Verfahrens gesprengt. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass gemäss § 242 ZPO der Entscheidung des Rechtsstreites nicht vorgegriffen werden darf und die Parteien sich in einem summarischen Verfahren gefallen lassen müssen, dass ihr Anspruch auf rechtliches Gehör empfindlich eingeschränkt wird (BGE 105 Ia 196 mit Zitaten, 99 Ia 24 E. c). Die angeblich verletzte Bestimmung über die Zustel-

lung des Gutachtens an die Parteien zwecks Ergänzungs- oder Erläuterungsfragen gehört jedoch nicht zu den Vorschriften, welche bei Erlass einer provisorischen Verfügung im summarischen Verfahren zu beachten sind (§§ 240–246 ZPO); sie steht vielmehr im ersten Teil der ZPO, der sich auf das ordentliche Gerichtsverfahren bezieht.

b) Das ist grundsätzlich auch der Berufung auf Satz 2 von § 157 ZPO entgegenzuhalten, der dem Richter zwar verbietet, sich mit einem unvollständigen, unklaren oder nicht gehörig begründeten Expertenbericht zu begnügen, ihm aber namentlich in einem summarischen Verfahren nicht vorschreiben kann, von den Parteien formulierte Expertenfragen durch eigene zu ergänzen oder von ihnen versäumte nachzuholen. Unvollständig war das Gutachten aber nur deshalb, weil die Beschwerdeführerin nach Auffassung des Obergerichts die für sie angeblich entscheidende Frage, ob eine Verbindung mit Isomer I oder III oder eine N-substituierte O-Verbindung oder eine Verbindung ... oder die Verbindung ... enthalte, überhaupt nicht gestellt hat.

Die dem Gutachter gestellten Fragen hielt der Obergerichtspräsident dagegen für klar und schlüssig beantwortet. Der Experte stellte fest, dass die gemessene Massenzahl theoretisch nicht nur von der O-Verbindung gemäss Streitpatent, sondern auch von drei weiteren Verbindungen herrühren könne, was auch die Beschwerdeführerin als unbestreitbar betrachtet und ausdrücklich anerkennt. Er hat für seine Schlussfolgerung, wonach aufgrund der massenspektroskopischen Analyse von Prof. W. allein keine Aussage darüber gemacht werden könne, ob das in den untersuchten Tabletten enthaltene N nach dem Streitpatent oder nach der deutschen Patentschrift Nr. 30 hergestellt wurde, auch Gründe angegeben. So wies er vor allem darauf hin, dass man Struktur und Herkunft der von Prof. W. gefundenen Ionensorte nicht feststellen könne und eine Zuordnung zu Isomer I oder III oder einer N-substituierten O-Verbindung nicht möglich sei. Selbst wenn die Expertise eine unzulässige Verwendung des Streitpatents durch die Beschwerdegegnerin nicht schlechthin auszuschliessen vermochte, durfte der Obergerichtspräsident daher ohne Willkür annehmen, dass die Beschwerdeführerin die behauptete Patentverletzung und folglich auch den ihr angeblich daraus drohenden Nachteil nicht glaubhaft gemacht habe. Die Zurückhaltung des Obergerichts ist um so mehr zu verstehen, als die Fragen, wie weit ein Experte im Massnahmenverfahren eine behauptete Patentverletzung abklären darf und sein Bericht eine genügende Grundlage bildet, auch Ermessensfaktoren enthalten und nur bei Willkür einen Eingriff rechtfertigen, wofür hier nichts vorliegt.

3. Die vom Präsidenten des Obergerichts angeordnete Expertise sollte Auskunft darüber geben, ob die von Prof. W. als Analyse-Methode angewendete Massenspektrometrie dazu taugt, die von ihm aufgestellte Behauptung zu beweisen; diese ging dahin, dass die untersuchte D-Tablette der Beschwerdegegnerin die für das Verfahren gemäss Streitpatent charakteristische O-Verbindung enthalte.

Die gerichtliche Expertise ergab dafür indes nichts. Der Experte verneinte die Möglichkeit, Struktur und Herkunft des Ions mit m/e ... allein durch die Massenspektroskopie festzustellen, was eine Zuordnung grundsätzlich ausschliesse. Das anerkennt auch die Beschwerdeführerin. Sie gibt zu, der naturwissenschaftliche Beweis dafür, dass das Messergebnis tatsächlich von Isomer I der O-Verbindung stammt und somit eine Patentverletzung vorliegt, sei durch Massenspektroskopie nicht zu erbringen. Sie rügt aber, dass der Präsident des Obergerichts die Wahrscheinlichkeit der Herkunft des betreffenden Ions nicht abgewogen habe; er habe daher willkürlich gehandelt und das Obergericht zu Unrecht Willkür verneint.

Die Wahrscheinlichkeit abwägen konnte der Obergerichtspräsident jedoch nur gestützt auf die Vorbringen der Parteien und gestützt auf die Expertise. Die ersten gaben diesbezüglich nichts her, und nach dem Gutachten blieb die Frage offen. Eine Vermutung aus Art. 67 PatG zugunsten der Beschwerdeführerin bestand nicht, da der mittels Verfahren gemäss Streitpatent herzustellende Stoff vorbekannt war. Es gab ferner andere Herstellungsverfahren, die nicht unter das Streitpatent fallen. Die Beschwerdegegnerin machte denn auch geltend, sie verwende eines der längst bekannten Verfahren, nämlich dasjenige nach dem deutschen Patent Nr. 30. Bei dieser Sachlage war ohne weitere eingehende Untersuchungen, die den Rahmen eines summarischen Verfahrens sprengten, eine Wahrscheinlichkeit weder nach der einen noch nach der anderen Seite auszumachen. Den kantonalen Richtern kann daher auch nicht materielle Willkür vorgeworfen werden, wenn der Obergerichtspräsident ein Glaubhaftmachen der angeblichen Patentverletzung verneinte und das Obergericht diese Auffassung für sachlich vertretbar hielt.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Die bundesgerichtlichen Kosten ... werden der Beschwerdeführerin auf-erlegt.
3. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. ... zu entschädigen.

PatG Art. 77; ZPO BL § 211

Parteientschädigung im Verfahren betreffend Erlass vorsorglicher Massnahmen:

- Berechnung der Anwaltskosten
- Ersatz von Patentanwaltskosten (Voraussetzungen und Umfang)

Indemnisation des parties dans une procédure sur mesures provisionnelles:

- *Computation des frais d'avocats*
- *Compensation des frais de conseil en brevets (conditions et étendue)*

Verfügung des Präsidenten des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 19. August 1980 i.S. V. Ltd. gegen W. AG betreffend "Wirkstoff II"

I. Am 24. Oktober 1979 hat der Obergerichtspräsident ein Gesuch von V. Ltd. um Erlass einer vorsorglichen Verfügung gegen die W. AG wegen Patentverletzung abgewiesen, wobei er die ordentlichen Kosten der Gesuchstellerin überband. Über die ausserordentlichen Kosten fällte er noch keinen Entscheid. Mit Eingabe vom 9. November 1979 beantragte die Klägerin die Zusprache einer Parteientschädigung von Fr. ... für Anwaltskosten. Diese Eingabe ergänzte sie am 21. November 1979 dahin, dass sie zusätzlich noch um Überbindung der Kostenrechnung der Patentanwälte A. und B., Hamburg, im Betrag von DM ... und des Patentanwaltsbüros C., Zürich, im Betrag von Fr. ... an die Gesuchstellerin ersuchte.

II. Die Gesuchstellerin widersetzt sich mit Eingabe vom 3. Dezember 1979, sofern in diesem Verfahren überhaupt Patentanwaltskosten zusätzlich zugesprochen werden, einer Überbindung der Kosten der deutschen Patentanwälte an sie.

III. Die Gesuchstellerin hatte gegen die Verfügung des Obergerichtspräsidenten am 26. Oktober 1979 Beschwerde an das Obergericht erhoben, worauf der Entscheid betreffend die Parteientschädigung mit Verfügung vom 19. November 1979 bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens sistiert wurde. Am 27. November 1979 wies das Obergericht die Beschwerde der Gesuchstellerin ab. Diese gelangte daraufhin am 31. Januar 1980 mit staatsrechtlicher Beschwerde an das Bundesgericht. Daraufhin wurde im Einverständnis mit dem beklagten Vertreter der Entscheid über die Parteientschädigung bis zum Abschluss des staatsrechtlichen Beschwerdeverfahrens ausgestellt. Mit Urteil vom 8. Juli 1980 wies das Bundesgericht die staatsrechtliche Beschwerde der Gesuchstellerin ab.

Der Obergerichtspräsident zieht in Erwägung:

Da die Beklagte im Verfahren betreffend vorsorgliche Verfügung obsiegt hat, hat sie Anspruch auf eine Parteientschädigung von der Gesuchstellerin. Die Anwaltsrechnung der Beklagten bewegt sich im Rahmen der §§ 2–4 TO für die Advokaten. Gemäss § 2 TO ist im Verfahren betreffend vorsorgliche Verfügung die Anwaltsrechnung aufgrund des Zeitaufwandes zu erstellen, wobei nach § 4 Abs. 1 TO bei Dringlichkeit des Auftrags, Arbeit ausserhalb der Bürozeit oder ausserhalb des Büros oder besondern Schwierigkeiten das nach Zeitaufwand

berechnete Honorar bis aufs Doppelte erhöht werden kann. Im vorliegenden Fall ist die Zugrundelegung eines Stundenansatzes von Fr. ..., d.h. die Verdoppelung des Höchstansatzes von Fr. ..., nicht zu beanstanden, da es sich einerseits um einen dringlichen Auftrag handelte, wobei sich der beklagte Anwalt kurzfristig in den Fall einarbeiten musste (das Mandat wurde erst kurz vor der Verhandlung vor dem Obergerichtspräsidenten erteilt), und andererseits der Fall, der einen komplizierten Chemie-Patentstreit mit fremdsprachigem Aktenmaterial zum Gegenstand hatte, einen erheblichen Schwierigkeitsgrad aufwies. Der angegebene Zeitaufwand von ... Stunden ist durchaus angemessen, wenn man bedenkt, dass das Verfahren ausser der Verhandlung vom 29. August 1979 noch diverse Eingaben für das Expertiseverfahren umfasste. Der berechnete Interesseewertzuschlag sprengt den Rahmen von § 4 TO nicht. Es wurden 1,5% eines Interesseewertes von Fr. 600'000.—, d.h. eines Betrages, der Fr. 50'000.— unter dem Wert der von der Beklagten verlangten Sicherheit liegt, geltend gemacht.

Zu prüfen bleibt, ob und allenfalls inwieweit die Beklagte zusätzlich zur Anwaltsentschädigung noch Anspruch auf Ersatz von Patentanwaltskosten hat ...

Wenn die Beklagte in ihrer Eingabe ausgeführt hat, dass sie sich an die Firma Z. gewandt habe und diese vorerst ihr deutsches Patentanwaltsbüro beizog, ist dies nicht als Zugeständnis in dem Sinn zu werten, dass der Patentanwaltsauftrag nicht von der Beklagten stammt, sondern es ist darin nicht mehr zu sehen als eine Erklärung der Gründe für den Beizug des deutschen Patentanwaltsbüros.

Die Praxis der Gerichte im Zusammenhang mit der Zusprache von Patentanwaltskosten ist unterschiedlich. Das Handelsgericht des Kantons Zürich spricht solche der obsiegenden Partei in ständiger Praxis zusätzlich zur Anwaltsentschädigung zu (vgl. Mitt. 1973, 150 ff.; 17; 1977, 29). Die Verpflichtung der unterliegenden Partei zum vollen Ersatz der Patentanwaltskosten wird auch in einem Rekursentscheid des Zürcher Obergerichts bestätigt, der ein Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen zum Gegenstand hatte (Mitt. 1977, 50 f.). Das Obergericht Luzern hat ebenfalls Patentanwaltskosten zugesprochen, dafür aber eine Reduktion der von der obsiegenden Partei geforderten Anwaltsentschädigung vorgenommen (Mitt. 1977, 30). In ähnlichem Sinn ist das Kassationsgericht Zürich in einem vorsorglichen Massnahmeverfahren vorgegangen, in dem es zwar die Patentanwaltsrechnung von Fr. 11'091.— voll zusprach, aber die Anwaltsentschädigung vom geltend gemachten Betrag von Fr. 8'153.20 auf Fr. 4'000.— reduzierte (Mitt. 1979, 82 ff.). Das Kantonsgericht St. Gallen hat in einem Fall die Parteientschädigung aufgrund des Anwaltstarifs auf Fr. 6'500.— bemessen und festgehalten, dass in diesem Betrag auch die allenfalls entstandenen Kosten für den Beizug eines Patentanwaltes inbegriffen seien (Mitt. 1976, 166 f.).

§ 211 ZPO spricht sich über die Frage der Zusprache von Patentanwaltskosten nicht aus. Er hält lapidar fest, dass der unterliegenden Partei in dem Mass, als sie im Unrecht erfunden wird, die Bezahlung einer in fester Summe anzugebenden Entschädigung an die Gegenpartei auferlegt werden kann. In bezug

auf die Anwaltskosten ist insoweit die TO für die Advokaten massgebend. Der Obergerichtspräsident hält dafür, dass im vorliegenden Fall ein Einschluss der Patentanwaltsentschädigung in die Anwaltsentschädigung entsprechend dem zitierten St. Galler-Entscheid nicht in Betracht fällt, da die Arbeit des Patentanwalts nicht als durch die Anwaltsentschädigung abgegolten gelten kann. Der Anwalt hatte im vorliegenden Fall erhebliche Eigenleistungen bei der Durcharbeit des patentanwaltlichen Materials auf rechtliche Gesichtspunkte zu erbringen, insbesondere ist auch der Kompliziertheitszuschlag wesentlich durch Sonderanstrengungen des Anwalts, wie z.B. kurzfristige Bearbeitung des Auftrags und eigenes Studium des fremdsprachlichen Materials, bedingt. Der Obergerichtspräsident erachtet es auch nicht für sinnvoll, entsprechend den Entscheiden des Obergerichts Luzern und des Zürcher Kassationsgerichts die zuzusprechende Anwaltsentschädigung herabzusetzen. Allerdings scheint es ihm nicht gerechtfertigt, die Kosten zweier Patentanwaltsbüros voll der Gesuchstellerin zu überbinden. In dem von der Beklagten angeführten Entscheid Mitt. 1973, 150 f., wird die Auflage der Rechnungen von zwei Patentanwaltsbüros an die unterliegende Partei damit begründet, dass die dortige Klagpartei als ausländische Partei einerseits auf einen schweizerischen Patentanwalt angewiesen war, andererseits aber in Anbetracht der ähnlichen Patentrechtssituation in Deutschland und der Schweiz für eine erste Ermittlung des Sachverhalts einen ihr nahestehenden deutschen Spezialisten beiziehen durfte. Der vorliegende Fall unterscheidet sich hievon dadurch, dass die Beklagte selber in der Schweiz domiziliert ist. Immerhin kann ihr zugute gehalten werden, dass ihre Garantin in Deutschland ansässig war und es von daher nahelag, für die ersten Ermittlungen deren Vertrauenspatentanwalt beizuziehen. Zu beachten ist aber weiter, dass im vorliegenden Fall die Bemühungen des deutschen Patentanwaltsbüros weit über die Ermittlung des ersten Sachverhalts hinausgingen. Aus den Prozessakten gewinnt man nämlich den Eindruck, dass dieses während des ganzen Verfahrens bei der technischen Instruktion die führende Rolle innehatte. Nach Auffassung des Obergerichtspräsidenten wurden bei dieser Situation gewisse Doppelspurigkeiten zwischen den Bemühungen des schweizerischen und des deutschen Patentanwaltsbüros durchaus in Kauf genommen. Diese Doppelspurigkeiten können nicht zu Lasten der Gesuchstellerin gehen. Im weitem führte die gewichtige Rolle des deutschen Patentanwaltsbüros dazu, dass hohe Reise- und Unterkunftskosten entstanden, die bei einer andern Organisation der patentanwaltlichen Instruktion zumindest erheblich tiefer gehalten hätten werden können. Diese Überlegungen führen den Obergerichtspräsidenten dazu, von der Rechnung des deutschen Patentanwaltsbüros nur einen Anteil von Fr. ..., also gut einen Drittel, der Gesuchsklägerin zu überbinden. Hingegen wird die Rechnung des schweizerischen Patentanwaltsbüros der Beklagten voll zugesprochen.

Demgemäss beziffert sich die gesamte Parteientschädigung wie folgt:

Anwaltsrechnung	Fr. ...
Rechnung Patentanwaltsbüro C.	Fr. ...
Rechnung Patentanwälte A. und B. (Anteil)	Fr. ...
	<u>Fr. ...</u>

Der Obergerichtspräsident spricht der Beklagten den geringfügig aufgerundeten Betrag von Fr. ... zu.

Demgemäss wird verfügt:

Die Klägerin hat der Beklagten für das Verfahren betreffend vorsorgliche Verfügung eine Parteientschädigung von Fr. ... zu bezahlen. Die Mehrforderung der Beklagten wird abgewiesen.

Art. 51 OG

Genügende Begründung des erstinstanzlichen Urteils im Patentverletzungs- und -nichtigkeitsprozess?

Soweit sich der Anspruch auf eine Urteilsbegründung und die Anforderungen an deren Inhalt aus kantonalem Recht oder aus Art. 4 BV ergeben, müsste die Verletzung mit der staatsrechtlichen Beschwerde geltend gemacht werden; mit der Berufung kann nur gerügt werden, dass das angefochtene Urteil den Mindestanforderungen von Art. 51 OG nicht genüge.

Wenn ein Gericht entscheidend und vorbehaltlos auf die Ausführungen der gerichtlichen Experten abstellt, muss es sich mit der Kritik der Parteien an der Expertise näher auseinandersetzen; unterlässt es dies, so verletzt das Urteil Art. 51 OG.

Motivation suffisante du jugement de première instance dans une procédure en violation et en nullité de brevet?

Dans la mesure où le droit à une motivation du jugement et les exigences quant à son contenu se fondent sur la loi cantonale ou sur l'article 4 cst. féd., le moyen devait être soulevé dans le cadre d'un recours de droit public; la voie du recours en réforme peut être utilisée uniquement pour faire valoir que le jugement attaqué ne remplit pas les exigences minimales prévues à l'article 51 OJF.

Lorsqu'un tribunal se fonde sans réserve et de façon déterminante sur les explications des experts judiciaires, il doit se déterminer de façon plus précise sur les critiques formulées par les parties au sujet de l'expertise; à défaut, le jugement viole l'article 51 OJF.

Urteil des Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 1. September 1980 i.S. X. AG gegen Y. AG betreffend "Picker"

A. Die X. AG (BRD) ist Inhaberin des Schweizer Patents ..., das am 25. März 1968 unter Beanspruchung der Priorität einer deutschen Gebrauchsmusterhinterlegung vom 17. Mai 1967 angemeldet und am 31. Oktober 1969 erteilt worden ist. Das Patent betrifft einen "Picker", der in Webmaschinen den "Schützen" schlagartig durch das Fach treibt und wieder abfängt. Gemäss einer teilweisen Verzichtserklärung vom 25. April 1975 beschränkte die Inhaberin den Schutz auf einen Hauptanspruch und vier Unteransprüche.

Im Mai 1976 klagte die X. AG gegen die Y. AG, die einen Kombi-Picker ... und ... vertreibt, wegen Patentverletzung; sie verlangte insbesondere, der Beklagten die Herstellung und den Vertrieb ihrer Kombi-Picker zu verbieten. Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage und erhob Widerklage auf Nichtigerklärung des Patentes.

Das Handelsgericht des Kantons Bern ernannte Francis Jaberg, Sektionschef der 1. Patentabteilung des Bundesamtes für geistiges Eigentum, sowie Dipl.Ing. Hans Ostertag vom gleichen Amt zu Gerichtsexperten, die am 14. April 1978 ihr Gutachten abgaben. In einem Ergänzungsbericht vom 29. Dezember 1978 antworteten die Experten auf verschiedene Fragen der Klägerin, und in der Hauptverhandlung vom 26. April 1979 äusserten sie sich noch mündlich. Zu einem Privatgutachten B., das die Klägerin daraufhin einreichte, nahm der Experte Jaberg am 16. November 1979 schriftlich und in der Schlussverhandlung vom 29. November 1979 mündlich Stellung. Am gleichen Tag schloss sich das Handelsgericht voll den Experten an, schützte die Widerklage und wies die Rechtsbegehren der Klägerin ab.

B. Die Klägerin hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt mit den Anträgen, es aufzuheben, ihre Klage gutzuheissen und die Widerklage abzuweisen oder die Sache zur neuen Beurteilung an das Handelsgericht zurückzuweisen.

Die Beklagte beantragt Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Klägerin beanstandet, dass die eigentliche Urteilsbegründung aus dem einzigen Satz bestehe, das Handelsgericht schliesse sich den Schlüssen der gerichtlichen Experten an; alle andern Erwägungen erschöpften sich in der Prozess-

geschichte, die zudem lückenhaft sei. Das Bundesgericht habe zu prüfen, ob eine solche Begründung den Anforderungen von Art. 51 OG genüge. Nach BGE 101 Ia 552 müsse sich der Richter mit dem Beweisergebnis, namentlich mit Gutachten, im einzelnen auseinandersetzen.

a) Soweit sich der Anspruch auf eine Urteilsbegründung und die Anforderungen an deren Inhalt aus kantonalem Recht oder direkt aus Art. 4 BV ergeben, müsste die Rechtsverletzung, wie im zitierten Entscheid, mit der staatsrechtlichen Beschwerde geltend gemacht werden. Mit der Berufung kann dagegen gerügt werden, dass das angefochtene Urteil den Mindestanforderungen von Art. 51 OG nicht genügt. Dies trifft gemäss Abs. 1 lit. c und d dieser Bestimmung insbesondere zu, wenn der schriftlich mitzuteilende Entscheid sich über massgebliche tatsächliche oder rechtliche Entscheidungsgründe ausschweigt. Die letzte kantonale Instanz ist verpflichtet, ihre tatsächlichen Annahmen und rechtlichen Erwägungen mit Bezug auf alle Streitpunkte im Urteil klar und vollständig wiederzugeben, damit das Bundesgericht ihren Entscheid nach den Vorschriften des Berufungsverfahrens überprüfen kann (BGE 97 II 361, 90 II 209/10).

Das angefochtene Urteil fasst die Parteivorbringen zusammen (S. 3–8), hält zur Frage nach der erfinderischen Tätigkeit einige grundsätzliche Erwägungen fest (S. 9/10), die dem Gutachten entnommen sind, und gibt dann leicht gekürzt die Ausführungen der Experten über die Erfindungshöhe des Streitpatentes wieder (S. 10–16). Alsdann erklärt das Handelsgericht (S. 17), es schliesse sich den Schlussfolgerungen der gerichtlichen Experten an, wonach die im Patentanspruch definierte Erfindung keine erfinderische Tätigkeit aufweise; das Streitpatent müsse daher nichtig erklärt werden. Mit dieser einzigen Stellungnahme des Gerichts ist nicht gesagt, ob und allenfalls wie weit sich seine Zustimmung auch auf die von den Experten gegebene Begründung bezieht. Ein solches Vorgehen widerspricht zudem der Aufgabenteilung zwischen Richter und Experten (vgl. Guldener, Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 34 Anm. 2b), was nicht heissen muss, dass es eine vor Art. 51 OG haltbare Urteilsbegründung zum vorneherein ausschliesse.

b) Wenn derart entscheidend und vorbehaltlos auf Ausführungen der Experten abgestellt wird, ist es aber unerlässlich, dass der Richter sich mit der Kritik der Parteien an der gerichtlichen Expertise näher auseinandersetzt. Das 47 Seiten umfassende Gutachten gab der Klägerin Anlass, eine Reihe weiterer Fragen zu stellen, welche zum 32seitigen Ergänzungsgutachten führten. In der Hauptverhandlung vom 26. April 1979 legte die Klägerin ihre Kritik an beiden Gutachten einlässlich dar, wozu die Experten mündlich Stellung nahmen. Zu dieser umfangreichen Auseinandersetzung erklärt das Handelsgericht lediglich, die Experten hätten an ihren Schlussfolgerungen festgehalten, jedoch einen von ihnen als unwesentlich bezeichneten Fehler berichtet. In der Folge reichte die Klägerin noch ein Privatgutachten von Patentanwalt B. ein, welches von den gerichtlichen Expertisen abweicht und von der Vorinstanz entgegengenommen

worden ist. Der Experte Jaberg brachte dazu schriftliche Bemerkungen an und erklärte in der Schlussverhandlung, das Privatgutachten veranlasse ihn nicht, an den Schlussfolgerungen des Gutachtens etwas zu ändern. Das Handelsgericht begnügt sich damit, von dieser Erklärung Kenntnis zu nehmen; zu den Einwendungen der Klägerin, wozu auch das zulässigerweise eingereichte Privatgutachten gehörte (BGE 95 II 368 E. 2, 86 II 197), äussert es sich mit keinem Wort und sagt auch nicht, warum es in der letzten Phase des Verfahrens nur noch einen der beiden Gerichtsexperten befragt hat.

Eine solche Abdankung des Richters gegenüber dem Experten ist an sich schon bedenklich, selbst wenn berücksichtigt wird, dass im Patentprozess ersterer weitgehend auf die technischen Kenntnisse und Erfahrungen des letzteren angewiesen ist, um namentlich die Erfindungshöhe einer Leistung objektiv richtig beurteilen zu können (BGE 82 II 249); das heisst nicht, dass er seine eigene Aufgabe ebenfalls dem Experten überlassen dürfe. Das angefochtene Urteil genügt auch den Anforderungen von Art. 51 Abs. 1 lit. c und d OG nicht. Gewiss gelten im Patentprozess die Besonderheiten des Art. 67 OG, wonach das Bundesgericht im Berufungsverfahren die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse überprüfen und zu diesem Zwecke allenfalls neue Beweismassnahmen, insbesondere Expertisen, anordnen kann, wenn es solche als notwendig erachtet (BGE 86 II 104, 85 II 514/5). Das entbindet die kantonale Instanz indes nicht von der Pflicht, von ihr eingeholte Gutachten ernsthaft zu prüfen und sich mit den Einwendungen, welche die Parteien dagegen erheben, selber auseinanderzusetzen. Andernfalls wird die Verantwortung hiefür dem Bundesgericht zugeschoben, das auf diese Weise zur ersten Instanz würde. Das erweist sich namentlich dann als besonders unzumutbar, wenn im kantonalen Verfahren ein Handelsgericht entschieden hat, welchem, anders als dem Bundesgericht, fachkundige Richter angehören.

2. Das angefochtene Urteil ist daher gestützt auf Art. 52 OG aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie selbst in einem neuen Urteil zu den Einwendungen der Klägerin gehörig Stellung nimmt. Bei diesem Ausgang erübrigt sich, auf die Kritik der Klägerin an der Qualifikation des Experten Jaberg einzutreten oder sie aus dem Recht zu weisen, wie in der Berufungsantwort verlangt wird.

Demnach erkennt das Bundesgericht im Verfahren gemäss Art. 52 und 60 Abs. 1 lit. b OG:

1. Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 29. November 1979 aufgehoben und die Sache zur Neuurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

2. Die bundesgerichtlichen Kosten ... werden den Parteien je zur Hälfte auf-erlegt.

II. Kennzeichnungsrecht

MSchG Art. 5, 9. Übereinkommen Schweiz–Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, Art. 5 – “REX”

Einrede älterer Drittrechte. Auch ein Dritter kann sich auf die Vermutung des Art. 5 MSchG berufen, wonach bis zum Beweis des Gegenteils anzunehmen ist, dass der erste Hinterleger einer Marke auch der wahre Berechtigte sei. Beweislastverteilung.

Moyen tiré des droits antérieurs d'un tiers. Même un tiers peut invoquer la présomption de l'article 5 LMF selon laquelle, jusqu'à preuve du contraire, il faut admettre que le premier déposant d'une marque en est aussi le véritable ayant-droit. Répartition du fardeau de la preuve.

AGVE 1967, S. 76 f., Nr. 14

Urteil des Handelsgerichts Aargau vom 12. Oktober 1967 i.S. Firma A.Z. gegen Firma F. AG

Die Beklagte macht Nichtigkeit der von der Klägerin beanspruchten Marke “REX” geltend, weil diese Marke durch die Firma J. Weck & Cie., Oeflingen (Deutschland), schon am 4. Juni 1925 und 28. September 1950 sowie wieder am 4. Mai 1965 im internationalen Register hinterlegt worden sei, u.a. für Apparate für den Haushalt und die Küche, Apparate zum Waschen und Reinigen von Gefässen und Küchengegenständen u.dgl.

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann sich nicht nur der Hinterleger einer älteren Marke, sondern jeder interessierte Dritte auf die aus einer Verletzung des Art. 6 Abs. 1 MSchG fließende Nichtigkeit einer Marke berufen (BGE 91 II 3 und die dort angeführten älteren Entscheide). Es ist daher auf die Einrede der Beklagten einzutreten.

a) Die Klägerin hält ihr einmal entgegen, dass deshalb von Nichtigkeit nicht die Rede sein könne, weil die Marke von der Firma J. Weck & Cie. nicht für gleichartige Waren hinterlegt worden sei ... (Es folgen Ausführungen, welche diese Behauptung widerlegen.)

b) Sodann begegnet die Klägerin der Nichtigkeitseinrede mit dem Hinweis darauf, dass die Beklagte nicht nachgewiesen habe, dass die Firma J. Weck & Cie. die Marke “REX” für die hier in Frage stehenden Apparate überhaupt in der Schweiz verwendet habe, insbesondere in den letzten drei Jahren; es sei deshalb anzunehmen, dass die Markenrechte wegen Nichtgebrauchs untergegangen seien (Art. 9 Abs. 1 MSchG).

Die Beklagte erwidert, dass nach Art. 5 MSchG bis zum Beweis des Gegenteils anzunehmen sei, dass die früher eingetragene Marke gültig sei; es sei die Klägerin, welche die Nichtigkeit der älteren Marke zu beweisen habe.

Art. 5 MSchG sagt: "Bis zum Beweise des Gegenteils wird angenommen, dass der erste Hinterleger einer Marke auch der wahre Berechtigte sei." Diese Bestimmung knüpft an die Tatsache der ersten Hinterlegung die Vermutung der Gültigkeit der Marke. Der erste Hinterleger kann sich, wenn der Bestand seiner Marke in Frage steht, auf diese Vermutung stützen. Nach dem Wortlaut des Art. 5 MSchG kann sich aber auch jeder Dritte, der ein Interesse am Bestand der betreffenden Marke hat, darauf berufen; es fällt dem Gegner zu, die Nichtigkeit der Marke darzutun. Freilich hat das Bundesgericht vor Jahren einmal ausgesprochen, dass diese Rechtsvermutung nur dem Hinterleger, nicht aber auch einem Dritten zukomme (BGE 17 263; im gleichen Sinne Matter, Markenschutzgesetz, S. 93). Etwas später ist es dann aber in einem andern Entscheid, ohne den früheren Fall anzuziehen, davon ausgegangen, dass sich auch der Dritte auf die Vermutung des Art. 5 MSchG berufen könne (BGE 35 II 339 f.; beipflichtend David, Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Art. 5 N. 17). Es bestehen in der Tat keine triftigen Gründe, entgegen dem Wortlaut des Gesetzes anzunehmen, nur der Hinterleger selber, nicht aber auch ein Dritter könne sich auf die aus Art. 5 MSchG fließende Vermutung stützen. Es ist nicht unbillig, dem eine Verletzung seiner Rechte behauptenden späteren Hinterleger auch gegenüber einem Dritten den Beweis aufzuerlegen, dass seine Marke trotz einer andern früheren Hinterlegung Bestand hat. Wenn ihm auch da, wo es um den Nichtgebrauch der früher hinterlegten Marke geht, der Beweis einer negativen Tatsache zufällt, kommt er nicht in einen Beweisnotstand: Will er sich nicht auf den Inhaber der alten Marke stützen, so kann er sich z.B. auf das Zeugnis von Fachleuten, die den Markt kennen, berufen.

Es ergibt sich somit, dass es der Klägerin obliegt, die Nichtigkeit der von der Firma J. Weck & Cie. hinterlegten Marke "REX" für die hier in Frage stehenden Erzeugnisse zufolge Nichtgebrauchs darzutun. Sie hat sich nun aber für ihre Bestreitung, dass die Firma J. Weck & Cie. die Marke insbesondere in den letzten drei Jahren in der Schweiz gebraucht habe, bloss auf Parteibefragung berufen. Die Parteibefragung ist indessen gemäss § 223 ZPO ein bloss subsidiäres, andere Beweise ergänzendes Beweismittel. An diesem Grundsatz hält die Praxis mindestens da fest, wo es einer Partei leichtgefallen wäre, einen bessern Beweis zu erbringen (Eichenberger, Beiträge zum aarg. Zivilprozessrecht, S. 193 f.). Das trifft aber hier zu: Die Klägerin hätte, wenn sie aus verständlichen Gründen schon nicht die Firma J. Weck & Cie. als Zeugin hat zitieren wollen, dem Gericht das Ergebnis einer Umfrage bei Fachgeschäften vorlegen, marktkundige Fachleute als Zeugen anrufen oder auch eine Expertise beantragen können. Den Aussagen der Organe der Klägerin in der Parteibefragung käme naturgemäss kein Beweiswert zu.

Zudem hat die Klägerin übersehen, dass nicht nur der Gebrauch in der Schweiz, sondern auch ein solcher in Deutschland ein Erlöschen der Marke verhindert hat (vgl. Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892, BS Bd. 11, S. 1057). Die Klägerin hat aber nicht einmal behauptet, die Marke sei auch in Deutschland nicht für die hier in Frage stehenden Erzeugnisse gebraucht worden.

MSchG Art. 5, 9, 24 – “JIZER”

Der Alleinvertreter, der die Markenware aufgrund eines Vertrages einführt, gebraucht die Marke stellvertretend für den Markeninhaber. Wer von einem anderen die Unterlassung des Gebrauchs einer Marke fordert, kann sich nicht auf die Ungültigkeit dieser Marke wegen Nichtgebrauchs berufen. Keine Verwirkung der Verbotungsrechte eines Markeninhabers während der Dauer eines Alleinvertretungsvertrages mit dem Verletzer. Wer die Marken eines anderen usurpiert, handelt nicht als dessen auftragsloser Geschäftsführer.

Le représentant exclusif, qui importe en vertu d'un contrat les marchandises sur lesquelles la marque est apposée, utilise cette dernière pour le compte du titulaire de la marque. Celui qui demande la cessation de l'usage d'une marque par un tiers ne peut pas invoquer la caducité de cette marque pour défaut d'usage. Les droits privatifs du titulaire d'une marque ne se périment pas à l'égard de l'auteur de l'atteinte pendant la durée d'un contrat de représentation exclusive. Celui qui usurpe les marques d'un tiers n'agit pas en qualité de gérant d'affaires sans mandat.

Urteil des Handelsgerichtes Zürich vom 17. Februar 1978

Aus den Erwägungen:

1. Die Klägerin ist eine englische Firma, die sich mit der Herstellung von Hautpflege- und Reinigungsmitteln befasst. Seit den frühen 1960er Jahren besteht ein Lizenzverhältnis mit der niederländischen SCI, wonach die SCI ermächtigt ist, bestimmte Produkte nach den Rezepten der Klägerin herzustellen und über deren Marken in verschiedenen Ländern Kontinentaleuropas, auch in der Schweiz, zu verfügen. Unter den lizenzierten Produkten befinden sich auch die Reinigungsmittel Jizer, Tot und Janitol. Die Klägerin hinterlegte die Marke “Janitol” in der Schweiz am 16. Juli 1965, die Registrierung von “Jizer” wurde am 22. Oktober 1968 nachgeholt, jene für “Tot” erst am 6. Mai 1974.

Die SCI schloss am 1. August 1963 mit der Rechtsvorgängerin der Beklagten einen Alleinvertretungsvertrag für die Schweiz. Am 12. November 1964 wurde diese Vertretung auf Produkte wie Jizer Soluble Solvent, Tot liquid cleanser und weitere ausgedehnt; später wurde auch "Janitol" einbezogen.

Ungefähr im Jahre 1965 führte die Beklagte für das Produkt "Tot" den Namen "Totex" ein, womit sich die SCI einverstanden erklärte. Die Klägerin liess am 22. Oktober 1968 ihrerseits die Marke "Totex" hinterlegen. Im Juli 1968 deponierte die Beklagte die Marken "Jizer" und "Totexal", am 7. Januar 1972 die Marke "Janitex".

Am 3. März 1969 wurde ein neuer Alleinvertretungsvertrag zwischen der SCI und der Beklagten geschlossen. Am 9. November 1971 kündigte die SCI diesen Vertrag fristlos, weil die Beklagte unter Verwendung einer klägerischen Marke ein Produkt auf den Markt gebracht hatte, das die SCI als gesundheitsschädlich betrachtete. Seither belieferte die SCI die Beklagte nicht mehr. Am 2. Juni 1975 erhob die Klägerin Klage, womit sie u.a. die Löschung der beklagtischen Marken "Totexal", "Janitex" und "Jizer" verlangte, evtl. auch die Übertragung der beklagtischen "Jizer"-Marke auf die Klägerin.

Die Beklagte bestreitet, dass der Klägerin die Priorität in bezug auf die Marken zukomme. Die SCI, die mit der Klägerin durch Organgemeinschaft verbunden sei, habe zudem ausdrücklich oder durch ihr Verhalten dem Gebrauch der Marken zugestimmt. Die Klägerin habe auch die dreijährige Karenzfrist seit 1971 verstreichen lassen. Schliesslich bestreitet sie auch die Warengleichheit.

2. Was die Priorität betrifft, so steht fest, dass die Klägerin wohl die Marke "Janitol" im Jahre 1965 eintragen liess, die weiteren Marken "Jizer" und "Tot" jedoch erst 1968 und 1974. Wesentlich für die Priorität ist jedoch nicht das Datum der Eintragung, sondern jenes des ersten Gebrauchs (u.a. BGE 102 II 115). Dabei gilt auch der Gebrauch von Lizenznehmern als Gebrauch des Lizenzgebers (David, Markenschutzgesetz, 2. Aufl., N. 7 zu Art. 5).

Die Klägerin hat Fotokopien von Rechnungen der SCI an die Beklagte vom 29. Juli 1964 und 8. November 1965 für Jizer Kaltreiniger, Tot Reinigungsmittel und Janitol vorgelegt. Die Beklagte bestreitet zwar, dass diese Lieferungen erfolgt seien. Sie stellt aber die Echtheit der betreffenden Rechnungen nicht in Abrede, noch stellt sie ihrerseits Behauptungen darüber auf, wann die ersten Lieferungen erfolgt sein sollten. Die Bestreitung kann somit nicht als ernsthaft gelten. Durch die Vorlegung der genannten Rechnungen erscheinen die Lieferungen als erwiesen, womit die Prioritätsrechte der Klägerin erstellt sind. Im übrigen sind die Daten der ersten Einfuhr überhaupt nicht entscheidend. Denn wesentlich ist das Vertretungsverhältnis, wobei der Alleinvertreter, der die Markenware aufgrund eines Vertrages einführt, stellvertretend für den Markeninhaber, allenfalls über dessen Lizenznehmer handelt. Entscheidend ist demnach hier der Import der Ware durch die SCI. Dass die Beklagte die Markenbezeichnung vorerst für die von der SCI gelieferte Ware benutzte, steht aber fest.

3. Die letzten Lieferungen der SCI an die Beklagte erfolgten im November 1971. Massgeblich ist dabei, wie eben erwähnt, der Import, wobei selbstverständlich unerheblich ist, ob die SCI die Waren in die Schweiz geschickt oder die Beklagte sie in Holland abgeholt hat. Die Beklagte macht aber geltend, die dreijährige Karenzfrist des Art. 9 MSchG sei abgelaufen. Die Klägerin behauptet, die Warenlieferungen seien innert der Frist wieder aufgenommen worden; zudem erklärt sie, da die Beklagte ihr das Recht zur Führung der streitigen Marken bestritten habe, könne ihr der Ablauf der Frist nicht entgegengehalten werden. Die Berufung darauf verstosse auf alle Fälle gegen Treu und Glauben und sei rechtsmissbräuchlich.

Nicht erheblich ist, wenn die Klägerin und die SCI sich nach der Vertragsauflösung noch während mehrerer Monate nicht um den Aufbau einer neuen Vertretung kümmerten. Sie konnten sich auf die dreijährige Frist verlassen, und die Beklagte durfte daraus niemals schliessen, sie hätten den Vertrieb in der Schweiz ganz aufgegeben. In der Klagebegründung vom 2. Juni 1975 erklärte die Klägerin allerdings lediglich, die SCI habe schon seit geraumer Zeit die Lieferungen über den neuen Generalvertreter, die ACAR AG, wieder aufgenommen. Diese Erklärung ist zu unbestimmt, als dass daraus auf die Einhaltung der Karenzfrist von drei Jahren geschlossen werden könnte. Die Klägerin hat mit der Replik Verfügungen über die Giftzulassung der verschiedenen Markenprodukte aus dem Jahre 1973 vorgelegt. Daraus ergibt sich jedoch höchstens, dass damals Vorbereitungen für eine Wiederaufnahme des Vertriebes getroffen wurden, worin kein Beweis für dessen Aufnahme vor dem November 1974 liegt. Hingegen hat die Klägerin Rechnungen der SCI an die ACAR AG eingereicht. In der ersten Rechnung vom 14. Januar 1974 ist u.a. "Janitol" fakturiert, eine zweite vom 21. Januar 1974 betrifft "Jizer" und "Janitol"-Prospekte. Es folgt wieder eine Rechnung mit "Jizer" vom 5. April 1974 und jene vom 3. Mai 1974 für "Janitol" und "Jizer". Das gleiche gilt für die folgenden Rechnungen, die alle, vielleicht ausser den beiden letzten, aus der Zeit vor November 1974 stammen. Für "Janitol" und "Jizer" ist somit die Einhaltung der dreijährigen Frist erwiesen.

Was "Tot" betrifft, hat die Klägerin diese Marke am 6. Mai 1974 eintragen lassen, was einem Gebrauch gleichkommt. Mit einer Noveneingabe vom 30. August 1977 legt sie Unterlagen für Lieferungen unter der Marke "Tot" im März und im Sommer 1977 ein. Die Beklagte bestreitet die Zulässigkeit dieser Eingabe. Allein, es handelt sich um neu eingetretene Tatsachen, die nicht vorher dargetan werden konnten (§ 115 Ziff. 3 ZPO). Entgegen der Annahme der Beklagten ist auch nicht zu beanstanden, wenn eine Partei den Gebrauch während des Prozesses aufnimmt, um den Ablauf der Karenzfrist zu unterbrechen. Art. 9 MSchG will ja bloss verhindern, dass eine Partei eine Marke noch beansprucht, die sie nicht mehr braucht; sie ist aber berechtigt, den Gebrauch während des Prozesses wieder aufzunehmen; eine ungerechtfertigte Benachteiligung der Gegenpartei ist damit nicht verbunden. Mit der Hinterlegung der Marke am 6. Mai

1974 begann die Frist neu zu laufen, so dass sie im März 1977 noch nicht abgelaufen war (BGE 102 II 118).

Es kommt hinzu, dass die Beklagte von der Klägerin am 29. November 1972 die Unterlassung des Gebrauchs von "Jizer" verlangte. Am 25. Januar 1974 wiederholte ihr Vertreter das Verbot, und am 21. März 1974 forderte er die Klägerin auf, die Marken "Janitex" (gemeint ist wohl "Janitol"), "Jizer" und "Totex" zu löschen; nicht enthalten ist hier die Marke "Tot" als solche. Für "Jizer" und "Janitol" müssen daher hier hinreichende Rechtfertigungsgründe für den Nichtgebrauch der Marken angenommen werden können. Auf alle Fälle ist das Verhalten der Beklagten, die einerseits der Klägerin den Gebrauch der Marken verbieten wollte, andererseits sich für die Verwirkung auf den Nichtgebrauch beruft, widerspruchsvoll und kann es daher keinen Rechtsschutz finden (vgl. Merz, N. 400 ff. zu Art. 2 ZGB, z.B. N. 451, David, Supplement N. 8 zu Art. 9 MSchG). Die Markenrechte der Klägerin sind deshalb nicht im Sinne von Art. 9 MSchG verwirkt.

4. Die Klägerin kann somit, unter Voraussetzung der Verwechselbarkeit, den Gebrauch der beanstandeten Marken verbieten, es sei denn, sie hätte sich damit einverstanden erklärt. Die Beklagte behauptet, die Klägerin sei mit der Benutzung der Marken, auch für ihre eigenen Produkte, einverstanden gewesen.

a) Die Klägerin gibt zu, dass die SCI der Beklagten "aus heute nicht mehr rekonstruierbaren Gründen" den Gebrauch der Marke "Totexal" für ein Reinigungsmittel für Dampfstrahler am 7. März 1969 gestattet habe. Die Beklagte beruft sich darauf, infolge der Organidentität sei diese Zustimmung auch für die Klägerin verbindlich.

Es kann offenbleiben, ob Organidentität zwischen der Klägerin und der SCI bestanden habe. Grundlage der Gestaltung bildete der neue Alleinvertretungsvertrag vom 3. März 1969, der auch von der Beklagten vorgelegt worden ist. Dieser sieht in Ziff. 13 lit. c vor, die SCI habe das Recht, die Vereinbarung aufzuheben, u.a. wenn die Beklagte die Produkte der SCI durch Konkurrenzprodukte zu ersetzen versuche, mit Ausnahme folgender Produkte, worauf eine Aufzählung folgt, in der auch Totexal enthalten ist. Dabei ist erstens, und das im Gegensatz zu Ziff. 9, nur von Produkten und nicht von Marken die Rede. Vor allem aber regelt Ziff. 13 bloss die Verhältnisse während der Dauer des Vertrages, indem der Vertrieb einzelner Konkurrenzprodukte, die damals mit den entsprechend lautenden Marken bezeichnet waren, nicht die Auflösung des Vertrages zur Folge haben sollte. Über die Frage der Dauer der Wirksamkeit des Zugeständnisses enthält somit der Vertragstext keine Angaben. Daraus muss, gleichgültig ob das Zugeständnis der SCI schon an sich widerruflich war, geschlossen werden, es habe nur so lange Gültigkeit gehabt, als der Alleinvertretungsvertrag in Kraft bleibe. Denn eine einschränkende Auslegung dieser Klausel drängt sich deshalb auf, weil für ein Entgegenkommen der SCI in diesem Sinne

nur so lange Anlass bestand, als die Beziehungen zwischen den Parteien fort-dauerten. Nach Beendigung dieser Beziehungen wäre aber ein weiterer Gebrauch der Marke "Totexal" durch die Beklagte einer Täuschung des Publikums gleich-gekommen; es ist jedoch nicht anzunehmen, dass die Parteien eine solche hätten in Kauf nehmen wollen. Auch der Beklagten konnten diese Umstände nicht ent-gehen. Nur wenn sie ganz besondere Umstände geltend machen könnte, welche ein Überdauern des Zugeständnisses über die Auflösung des Vertrages hinaus nahelegten, müsste anders entschieden werden; solche Umstände hat sie aber nicht behauptet und sind nicht zu ersehen.

b) In bezug auf "Janitex" und "Jizer" ist eine ausdrückliche Zustimmung der Klägerin oder der SCI nicht behauptet. Die Beklagte erklärt lediglich, sie habe mit Wissen der Klägerin das Produkt "Totex" unter der Markenbezeichnung "Janitol D" vertrieben. Die Klägerin bestreitet, gewusst zu haben, dass in der Schweiz auf "Janitol" umetikettiert worden sei, sonst hätte sie sofort Einspruch erhoben. Die Klägerin hat denn auch nachgewiesen, dass bis 1971 unter der Marke "Janitol" in die Schweiz geliefert wurde. Das hätte die SCI aber nicht getan, wenn ihr der Gebrauch von "Janitol" durch die Beklagte für ein anderes Produkt bekannt gewesen wäre. Die Beklagte hat auch nicht näher ausgeführt, woraus die SCI und damit auch die Klägerin den Gebrauch der Marke "Janitol D" erkannt hätte. Im übrigen könnte das Wissen um den Gebrauch während der Dauer des Alleinvertretungsvertrages aus den oben zu "Totexal" genannten Gründen auf keinen Fall als Zustimmung zum Gebrauch auch nach dessen Be-ndigung aufgefasst werden.

c) Allgemein in bezug auf alle streitigen Marken ist zu bemerken, dass wegen Passivität gegenüber der Erlangung einer Marke oder deren Gebrauch insbeson-dere seitens einer ausländischen Firma nicht schon ohne weiteres auf Kenntnis und damit auf Zustimmung zu deren Gebrauch geschlossen werden kann. Dies hier um so weniger, weil ja die Pflicht, die Produkte der SCI unter den Marken der Klägerin zu vertreiben, aus den Generalvertretungsverträgen hervorgeht. Die Behauptung der Beklagten, der Klägerin habe an der Marke nicht viel gelegen, ist unerheblich, da es sich dabei um eine subjektive Auffassung gehandelt hätte und nur das tatsächliche Verhalten massgeblich ist.

Selbst wenn aber die Klägerin über den Gebrauch auf dem laufenden gewesen wäre, wofür sich die Beklagte auf gewisse Urkunden beruft, wäre das Zuwarten bedeutungslos, weshalb sich eine Beweiserhebung über dieses Wissen erübrigt. Wohl kann, wenn der Inhaber der älteren Marke während längerer Zeit gegen Missbrauch nicht einschreitet, die plötzliche Berufung auf ein älteres Marken-recht einen Rechtsmissbrauch darstellen. Das gilt aber nur dann, wenn der Ver-letzte eine schutzwürdige Stellung im Wettbewerb erlangt hat, wobei der Um-fang seiner Bemühungen, seine Marke einzuführen, zu berücksichtigen ist (David, Markenschutzrecht, 2. Aufl., N. 14b und c zu Art. 24). In dieser Hinsicht be-hauptet die Beklagte wohl, sie habe durch kostspielige und aufwendige Aufbau-

arbeit mit den von ihr in der Schweiz erstmals auf den Markt gebrachten Produkten einen erheblichen Marktanteil erobern können, und zwar seit dem August 1963. Das betraf aber, wie sich aus der Darstellung der Beklagten ergibt, die durch die SCI gelieferten Produkte. Die Beklagte fährt weiter, als sie die erwähnten Produkte nicht mehr in der geplanten Menge absetzen können, habe sie mit Wissen der SCI einige Produkte abgeändert und dabei eigene Markenbezeichnungen eingeführt. Die Aufbauarbeit war demnach nach der eigenen Darstellung der Beklagten im wesentlichen nicht für die eigenen Produkte der Beklagten erfolgt, für die sie nun die Marken beansprucht. Es kommt hinzu, dass die Beklagte aus dieser Duldung von "Janitol" nicht ohne weiteres auch auf die Zustimmung zum Gebrauch der abweichenden Marke "Janitex" schliessen konnte, um so weniger, als sie diese zugeständenermassen erst nach Auflösung des Alleinvertretungsvertrages benutzte. Die Beklagte kann auch unter dem Gesichtspunkt des Verzichts nichts aus dem zeitweiligen Nichtgebrauch nach 1971 ableiten. Die Klägerin hat die Beklagte schon am 17. November 1972 verwahrt, und es folgte hierauf eine längere Korrespondenz der Parteivertreter, wobei sie auf ihren Standpunkten beharrten.

5. (Ausführungen zur Verwechselbarkeit)

6. Die Klagebegehren sind daher grundsätzlich gutzuheissen. In bezug auf "Jizer" beantragt die Klägerin Übertragung der Marke samt dem Geschäftszweig, dessen Erzeugnisse die Marke zur Unterscheidung dient, unter Berufung auf Art. 400 und 424 OR. Sie behauptet eine auftragslose Geschäftsführung. Rechtsgeschäftsbesorgung kann aber nur die Besorgung eines fremden, nicht eines eigenen Geschäftes sein (Gautschi, Kommentar, N 12a Vorbem. vor Art. 419 OR). Die Beklagte hat jedoch mit der Eintragung und Benutzung der Marke "Jizer" keine fremden Geschäfte besorgt, sondern vielmehr ihre eigenen Interessen wahren wollen. Von einer auftragslosen Geschäftsführung kann daher keine Rede sein. Auch ein Fall der ungerechtfertigten Bereicherung nach Art. 62 OR ist zu verneinen, liegt doch keine Vermögensverschiebung von der Klägerin auf die Beklagte vor. Art. 6septies der Pariser Übereinkunft in der Fassung von Lissabon nützt der Klägerin ebenfalls nichts, da die Konvention in diesem Punkte auf die Landesgesetzgebung verweist. Es kann daher nur das Eventualbegehren der Klägerin auf Nichtigerklärung der Marke "Jizer" gemäss Ziff. 2 Abs. 2 des Rechtsbegehrens geschützt werden.

MSchG Art. 24 lit. c und Art. 25

Wer entgegen einer vertraglichen Zusicherung die auf Uhren angebrachte Marke eines Dritten nicht entfernt, verletzt dadurch nicht Art. 24 MSchG.

Celui qui, en dépit d'assurances données contractuellement, n'ôte pas la marque d'un tiers apposée sur des montres n'enfreint pas en cela l'article 24 LMF.

SOG 1978 48 f., Nr. 20

Entscheidung des Obergerichts Solothurn, Strafkammer, vom 8. August 1978

Auf eine Strafklage der Firma C. hin eröffnete der Untersuchungsrichter gegen XY als Verantwortlichen der Firma T. ein Strafverfahren wegen Markenrechtsverletzung. Nach der Eröffnungs- und der Schlussverfügung ging es um folgenden Sachverhalt: Die Strafklägerin ist Inhaberin der Uhrenmarke "C ...", die am 23. Februar 1973 und am 6. Mai 1973 im Markenrechtsregister eingetragen bzw. erneuert wurde. Am 23. Mai 1975 schloss die Firma C. mit den Firmen T. und E. einen Vergleich ab. Darin wurde vereinbart, dass 611 Uhren bei den Firmen T. und E. verbleiben und dass sich diese Firmen verpflichten, an den Uhren die Marke "C ..." zu entfernen. In der Folge stellte die Firma C. fest, dass in verschiedenen Geschäften in der Schweiz Uhren mit der Marke "C ..." angeboten wurden, von denen anzunehmen war, dass sie von den erwähnten 611 Stück stammten. – In der Strafuntersuchung sprach das Amtsgericht den XY von der Beschuldigung ohne Entschädigung frei, auferlegte ihm die Gerichtskosten und verpflichtete ihn, der Strafklägerin eine reduzierte Parteientschädigung zu bezahlen. XY erhob gegen den Beschluss Kosten- und Entschädigungsrekurs. Das Obergericht hiess den Rekurs gut mit der folgenden Begründung:

1. Der Beschuldigte XY wurde vom Amtsgericht freigesprochen, weil die Strafuntersuchung ergeben hatte, dass weder objektiv noch subjektiv der allein in Frage stehende Straftatbestand von Art. 24 lit. c MSchG erfüllt wurde. Der Verkauf von 611 Uhren mit der Marke "C ..." falle nicht unter Art. 24 lit. c MSchG, da das objektive Erfordernis, dass die Marke rechtswidrigerweise angebracht worden sei, nicht erfüllt sein könne; denn als Rechtswidrigkeit komme lediglich in Frage, dass auf den Uhren, die an sich von der Herkunft her rechtmässig die Markenbezeichnung "C ..." trugen, in vertragswidriger Weise die Marke nicht entfernt wurde. Subjektiv könne dem Beschuldigten lediglich Fahrlässigkeit vorgeworfen werden. Diese bestehe im wesentlichen darin, dass er als Verantwortlicher an seine Untergebenen zwar die nötigen Weisungen erteilte, die Marke "C ..." sei vor dem jeweiligen Verkauf der Uhren zu entfernen, es aber unterliess zu kontrollieren, dass die Weisungen auch eingehalten wurden. In diesem fahrlässigen Verhalten erblickte die Vorinstanz denn auch den Grund, die Verfahrenskosten dem Beschuldigten aufzuerlegen, eine Entschädigung zu verweigern und ihn mit einer reduzierten Parteientschädigung an die Strafklägerin zu belasten.

2. Nach dem Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz von David, Supplement 1974, zu Art. 24 N. 30a, S. 79, gehört zum Tatbestandsmerkmal einer zivilrechtlich und strafrechtlich relevanten Markenschutzverletzung die Täuschung des Publikums über die Herkunft der Ware. Dies entspricht denn auch der ständigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 84 IV 124; 86 II 279). Wohl hat das Bundesgericht in einer neuesten Entscheidung in BGE 101 IV S. 40/41 hinsichtlich des im vorliegenden Fall aktuellen Straftatbestandes von Art. 24 lit. c MSchG, wie der Rekursgegner in der Stellungnahme richtig ausführte, eine extensive Interpretation der gesetzlichen Formulierung, wonach die Ware mit einer "rechtswidrigerweise angebrachten Marke" versehen sein muss, getroffen, wenn es ausführte: "Dabei ist nicht nötig, dass das ursprüngliche Anbringen der Marke rechtswidrig war. Unter diese Vorschrift fällt auch, wer Gegenstände, die von dritter Seite verändert wurden, ohne Entfernung der Originalmarke in Verkehr bringt." Es blieb aber, was der Rekursgegner in seinem Zitat nicht mehr anführt, dabei, dass eine Täuschungsgefahr für das Publikum über die Herkunft der Ware bestehen müsse. Was es neu als von Art. 24 lit. c MSchG erfasst erklärte, ist der Tatbestand der Inverkehrbringung einer Ware, die nur zum Teil aus dem Betrieb stammte, dessen Marke angebracht war, und zum Teil von dritter Seite abgeändert wurde. Auch hierin erblickte es eine strafrechtlich relevante Publikumstäuschung über die Herkunft der Ware, da diese im Verkehr als Einheit angesehen und als Ganzes verkauft wird. Im vorliegenden Fall steht fest, dass die 611 Uhren keine Täuschung des Publikums über die Herkunft bewirken konnten, wenn sie unter der Marke "C ..." in den Verkehr gebracht wurden. Die Marke stellt ja unbestrittenermassen die Bezeichnung der effektiven Herkunft der Ware dar. Im Verhältnis zum kaufenden Publikum, um dessen Schutz es markenrechtlich geht, änderte daran der Vergleich vom 23. Mai 1975, in welchem die Entfernung der Marke "C ..." vereinbart worden ist, nichts. Nach dem Sachverhalt, der der Strafklage zugrunde lag, und nach der geschilderten Rechtslage war es für die Strafklägerin zum vornherein recht fragwürdig und entsprechend riskant, den Beschuldigten XY in einem Strafverfahren zur Rechenschaft zu ziehen. Da bereits objektiv – und dies war dem Anwalt der Strafklägerin schon zu Beginn des Strafprozesses erkennbar – durch den Beschuldigten XY der Tatbestand von Art. 24 lit. c MSchG nicht erfüllt wurde, kann nicht gesagt werden, er habe durch ein leichtfertiges Verhalten Anlass zum Strafverfahren gegeben. Zwar gibt es Anhaltspunkte für ein XY vorwerfbares Fehlverhalten im Sinne der Fahrlässigkeit bzw. der Vertragswidrigkeit (nicht sofortiges Entfernen der Markenbezeichnung auf allen 611 Uhren gemäss Vertrag). Da es aber bei hinlänglichem Studium der Rechtslage sowohl der Strafklägerin wie dem Untersuchungsrichter hätte klarwerden müssen, dass schon objektiv kein Straftatbestand nach MSchG gegeben ist, ginge es zu weit, das für das Strafverfahren weiter nicht kausale Fehlverhalten des XY als Vorwand für die Kostenauflegung zu nehmen. Der Kosten- und Entschädigungsrekurs des XY ist demnach begründet und gutzuheissen.

OR Art. 951 – “AQUASANT/AQUASANA”

Die Firma Aquasana Immobilien AG, Grono GR, unterscheidet sich nicht genügend von den älteren Firmen Aquasant AG und Aquasant-Ölabscheider AG, beide in Wettingen AG.

La raison Aquasana Immobilien AG, Grono GR, ne se distingue pas nettement des raisons antérieures Aquasant AG et Aquasant-Ölabscheider AG, toutes deux à Wettingen AG.

Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden vom 9. Juni 1980

Aus den Erwägungen:

2. Die Klägerinnen stützen ihr Begehren auf den Grundsatz der Ausschliesslichkeit der im Handelsregister eingetragenen Firmen (Art. 951 OR). Danach muss sich die Firma der Aktiengesellschaft von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Abs. 2), ansonst der Inhaber der älteren Firma auf Unterlassung des Gebrauchs der neueren klagen kann (Art. 956 Abs. 2 OR). Da Aktiengesellschaften nach Massgabe von Art. 950 Abs. 1 OR ihre Firma im Rahmen der allgemeinen Regeln über die Firmenbildung frei wählen können, sind an die Unterscheidbarkeit strenge Anforderungen zu stellen. Das gilt namentlich dann, wenn es um Phantasiebezeichnungen geht, da in diesem Bereich die Auswahl keine Schwierigkeiten bereitet (BGE 90 II 319; 92 II 97; 95 II 458; 97 II 235). Besondere Rücksichtnahme bei der Firmenwahl ist ferner geboten, wenn die Gesellschaften ihren Sitz am gleichen Ort haben, miteinander im Wettbewerb stehen oder sich aus einem andern Grunde an die gleichen Kreise wenden; denn solche Umstände erhöhen die Gefahr von Verwechslungen (statt vieler: BGE 97 II 235). Das heisst nun aber nicht, aus Sachbezeichnung bestehende Firmen oder Firmen von Gesellschaften mit abweichenden Sitzen und Zwecken brauchten sich voneinander nicht deutlich zu unterscheiden. Das gesetzliche Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit der Firmen dient nicht der Ordnung des Wettbewerbs, sondern will das Publikum vor Irreführung schützen und den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verwechslungen bewahren (BGE 100 II 226; 97 II 235 sowie das Urteil des Kantonsgerichtes von Graubünden vom 10. Januar 1977 i.S. Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt gegen Renten- und Lebensversicherungs-Dienst AG). Der Besserberechtigte braucht sich nicht einmal den durch die Ähnlichkeit der Firma hervorgerufenen Eindruck gefallen lassen, er stehe mit dem anderen in rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen (BGE 92 II 97 mit Verweisungen). Dabei ist grundsätzlich die ganze Firma zu berücksichtigen, doch kommt Bestandteilen, die durch ihren

Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zu, weil sie in der Erinnerung besser haftenbleiben und im mündlichen und schriftlichen Verkehr oft allein verwendet werden. Daher kann schon der Gebrauch oder die Nachahmung des Hauptbestandteils einer Firma die Unterscheidung so erschweren, dass Verwechslungen möglich werden. Auch genügt nicht, dass zwei Firmen bei aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sind; sie müssen vielmehr in der Erinnerung deutlich auseinandergehalten werden können (BGE 97 II 236 mit Hinweisen).

Hervorstechender und prägender Bestandteil der klägerischen Firmen ist das Wort "Aquasant". "Aquasant" wird, wie aus dem umfangreichen eingelegten Belegmaterial hervorgeht, häufig als Abkürzung für beide Klägerinnen verwendet und ist unbestrittenermaßen bei einem breiten Publikum zum eigentlichen Begriff geworden. Die Klägerinnen haben einlässlich dargetan, dass sie unter diesem Namen bekannt sind und auch ihre Produkte und Dienstleistungen mit dieser Bezeichnung anpreisen und vertreiben. Angesichts dieser Situation vermag der Zusatz "Ölabscheider" bei der einen Firma am allgemeinen Eindruck, den beide Firmenwortlaute als Ganzes erwecken, nichts zu ändern. Der Hauptbestandteil "Aquasant" tritt durch Klang und Sinn in den Vordergrund und erhält so nach den dargelegten Grundsätzen eine erhöhte Bedeutung (vgl. R. Patry, a.a.O., 166; BGE 97 II 155 und 235 f.). Ganz ähnlich verhält es sich mit dem zusammengesetzten Firmanamen der Beklagten. Der Zusatz "Immobilien" ist wenig aussagekräftig, weil er heutzutage sehr häufig vorkommt und weil er die geschäftliche Tätigkeit der Beklagten umschreibt und insofern sprachliches Gemeingut ist. Dritte werden dazu neigen, ihn wegzulassen, weil sie ihn als überflüssig erachten, oder nur das Wort "Aquasana" als eigentlichen Namen der Beklagten ansehen. Das Bestreben nach Kürzung setzt sich besonders in Anschriften und im mündlichen Verkehr durch. Lange Firmen pflegen mit Vorliebe abgekürzt zu werden (BGE 82 II 156). Es entspricht allgemeiner Übung, dass nur die charakteristischen Bestandteile beibehalten werden, während man Zusätze, welche den Geschäftszweck, den Sitz u. dgl. bezeichnen, als nebensächlich weglässt (BGE 92 II 100). Geht man somit davon aus, dass der charakteristische Bestandteil der von der Beklagten verwendeten Firma hauptsächlich aus dem Wort "Aquasana" besteht, so ergibt die Gegenüberstellung der klägerischen und beklagten Firmenbezeichnungen, dass sie sich im wesentlichen nur durch den letzten Buchstaben unterscheiden. Mit dem Endvokal "a" hat die Beklagte wohl eine Unterscheidung geschaffen; diese ist aber sowohl im Schriftbild als auch im Klangbild zu wenig verschieden, als dass Verwechslungen ausgeschlossen werden könnten. Beim flüchtigen Lesen, beim schnellen Sprechen oder bei undeutlicher Aussprache ist eine täuschende Ähnlichkeit zweifellos gegeben. Eine Verwechslungsgefahr liegt insbesondere auch dann vor, wenn der Leser die beiden Firmen nicht nebeneinander und mit zeitlichem Abstand zu Gesicht bekommt. Dass "Aquasant" im italienischen Sprachgebrauch die Bedeutung von "heiligem Wasser" hat und "Aquasana" als "gesundes Wasser" zu übersetzen ist, bildet entgegen der Ansicht der Beklagten kein hinreichend unterscheidungs-

kräftiges Merkmal. Im Vordergrund steht vielmehr, ob nach objektivem Ermessen Drittpersonen mit durchschnittlichem Unterscheidungsvermögen und ohne spezielle Kenntnisse der italienischen Sprache sowie der im Geschäftsleben üblichen Vorsicht einer Täuschung unterliegen können. Eine Verwechslungsgefahr, welche die Möglichkeit der Täuschung Dritter enthält, muss im vorliegenden Fall bejaht werden. Die Gefahr der Verwechslung ist hier so gross, dass auch bei Anlegung weitherziger Massstäbe von einer deutlichen Unterscheidbarkeit im Sinne des Gesetzes nicht die Rede sein kann. Daran ändert nichts, dass die Klägerinnen in Wettingen, die Beklagte dagegen in Grono niedergelassen sind. Die Klägerinnen haben nachgewiesen, dass sie im Kanton Graubünden in namhafter Weise geschäftstätig sind. Die Nichtübereinstimmung des Sitzes schliesst die Gefahr von Verwechslungen um so weniger aus, als weder der eine noch der andere Firmenname eine Ortsangabe enthält. Auch der Umstand, dass die Klägerinnen insbesondere Geräte für den Umweltschutz herstellen und vertreiben, die Beklagte dagegen Liegenschaften verwaltet und damit zusammengehörige Geschäfte tätigt, schliesst Verwechslungen nicht aus. Zwar stehen die Parteien – jedenfalls nach ihren heutigen Zwecksetzungen – nicht miteinander im Wettbewerb. Die Klägerinnen haben indessen nicht nur Anspruch darauf, dass ihnen durch Verwechslungen keine Kunden verlorengehen, sondern sie dürfen erwarten, dass ihnen überhaupt im Geschäftsverkehr, z.B. im Umgang mit der Post, mit Banken, mit Behörden, die Unannehmlichkeiten und die direkt und indirekt schädlichen Einflüsse von Verwechslungen erspart bleiben. Sie brauchen sich auch nicht gefallen zu lassen, dass Dritte meinen, sie seien mit der Beklagten irgendwie wirtschaftlich verbunden. Die Vermutung, die Beklagte sei eine Tochtergesellschaft für Immobilien der Klägerinnen, liegt keinesfalls fern, da angesichts der heute oft betriebenen Diversifikation gerade grössere Firmen oft Immobiliengesellschaften als Tochtergesellschaften gründen. Auch darauf, dass die “Aquasana Immobilien AG” heute eine reine Verwaltungsgesellschaft ist und kaum nach aussen in Erscheinung tretende Aktivitäten entfaltet, kann es nicht ankommen. Derartige Interessenabwägungen sind nicht Sache der Rechtsprechung, da der Gesetzgeber ohne Rücksicht auf die jeweilige Interessenlage deutliche Unterscheidbarkeit der Firmen vorgeschrieben hat (PKG 1976 Nr. 7). Auch wenn die Aktivitäten der Beklagten verschwindend klein wären, haben die Klägerinnen einen persönlichkeitsrechtlichen Anspruch darauf, durch die Firmen individualisiert zu sein und es auch zu bleiben.

3. Die Unzulässigkeit der beklagtischen Firma steht aus diesen Gründen schon hinreichend fest, und es kann nicht mehr auf den Einwand der Beklagten ankommen, ihre Firmabezeichnung sei sowohl vom eidgenössischen wie auch vom kantonalen Handelsregisteramt geprüft und als genügend unterscheidbar erklärt worden. Abgesehen davon, dass die Beklagte den Beweis für diese Behauptung schuldig geblieben ist, wären die genannten Stellen zur Abgabe solcher Erklärungen ohnehin nicht zuständig. Auf dem betreffenden vorgedruckten

Formular des Eidgenössischen Handelsregisteramtes wird denn auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass “bei ähnlich lautenden Firmen die Vorschriften über die Ausschliesslichkeit (Art. 951 OR) und die sich darauf stützende zivilrechtliche Klage (Art. 956 OR) vorbehalten bleiben” (vgl. kläg. Beilage 27). Offenbar war die Beklagte schon vor ihrer Gründung auf die Existenz der klägerischen Firmen hingewiesen worden. Gleichwohl hat sie den verwechslungsfähigen Bestandteil “Aguasana” mit dem nur wenig individualisierenden Zusatz “Immobilien” gewählt. Bei der augenfälligen Ähnlichkeit mit den klägerischen Firmen durfte sie aber nicht auf eine persönliche Meinungsäusserung des kantonalen Handelsregisterführers abstellen; dies um so weniger, als sie bereits damals rechtskundig beraten war.

4. Mit dem ersten Rechtsbegehren wollen die Klägerinnen der Beklagten verbieten lassen, das Wort “Aguasana” in irgendeinem Zusammenhang als Firma oder Bestandteil einer solchen zu verwenden. Dieses Begehren ist gemäss Art. 956 OR begründet.

Ein unbefugter Gebrauch liegt u.a. darin, dass das Wort als Teil der Firma der Beklagten im Handelsregister steht (vgl. BGE 92 II 101 mit Hinweisen). Die Klägerinnen haben Anspruch auf Beseitigung dieses Eintrages. Das zweite Rechtsbegehren ist daher ebenfalls begründet. Immerhin ist der Beklagten, wie es in solchen Fällen üblich ist, eine angemessene Frist zu setzen, um das Wort “Aguasana” aus dem Eintrag entfernen zu lassen. Abweichend vom Antrag der Klägerinnen erachtet das Kantonsgericht eine Frist von 60 Tagen als angemessen.

Sowohl das Verbot gemäss Rechtsbegehren 1 als auch das Gebot gemäss Rechtsbegehren 2 sind, wie die Klägerinnen beantragen, mit der Androhung zu verbinden, dass Widerhandlungen für die Organe der Beklagten die in Art. 292 StGB vorgesehenen Strafen nach sich zögen.

ZGB Art. 28, 29, UWG Art. 1 – “COCA-COLA/COLA-LINE”

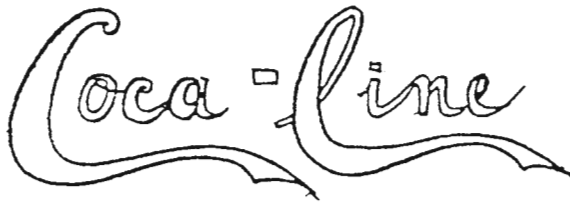
Der notorisch bekannte Schriftzug eines Unternehmens geniesst wie dessen Firmen- und Produktnamen den Schutz des Persönlichkeitsrechtes. Eine Getränkeherstellerin, die durch den Aufdruck ihrer Marke auf T-Shirts, Mützen, Fähnchen usw. wirbt und diese unter ihrer Kontrolle herstellen lässt, kann sich gegenüber einem Hersteller von Bekleidungsstücken auf Wettbewerbsrecht berufen (E. 10).

Le graphisme notoire utilisé par une entreprise jouit de la protection de la personnalité tout comme le nom commercial et la dénomination du produit. Un fabricant de boissons, qui fait de la publicité en apposant sa marque sur des T-shirts, des casquettes, des fanions, etc. et qui fait fabriquer ceux-ci sous

son contrôle, peut invoquer également le droit de la concurrence à l'encontre d'un fabricant de vêtements (c. 10).

Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 26. Juni 1980

The Coca-Cola Company verlangt ein gerichtliches Verbot für den Gebrauch der Bezeichnung COCA-LINE und die Löschung folgender Marke, welche der Beklagte international unter Nr. 439'531 für Parfums, Portemonnaies, Kleidungsstücke einschliesslich Schuhwaren und Gürtel, Sport- und Gymnastikartikel hinterlegt hat:



Das Handelsgericht heisst die Klage gut, u.a. mit folgender Begründung:

5. *Persönlichkeitsrecht:* Der Beklagte verletzt durch die Registrierung der internationalen Marke Nr. 439'531 und Beanspruchung ihres Schutzes in der Schweiz sowie durch die Benutzung des Etiketts auf seinen Waren das der Klägerin aufgrund des Persönlichkeitsschutzes des Art. 28 ZGB zustehende Recht auf ungestörten Genuss der persönlichen Sphäre in mehrfacher Hinsicht:

- durch Übernahme des Hauptbestandteils und charakteristischen Elements des Marken- und Firmennamens der Klägerin, wobei die Verwechselbarkeit noch erhöht wird, indem die gegenseitigen Zusatzworte -COLA und -LINE Sachbezeichnungen sind, und die Bezeichnung COCA-LINE leicht als Name einer besonderen Produkte-Linie des Coca-Cola-Konzerns verstanden werden könnte.
- durch die Registrierung und Verwendung eines Schriftzuges, welcher verwechselbar ähnlich mit dem COCA-COLA-Schriftzug ist: Der Schrifttypus ist derselbe, die Initialen C sind identisch dargestellt. Das vom Beklagten verwendete Etikett zeigt einen noch vermehrt angenäherten Schriftzug, indem der Anfangsschwung des C und der Endschwung des L die Marke halb und halb unten wellenförmig umrahmen, wie dies beim COCA-COLA-Schriftzug ebenfalls der Fall ist.

– durch Verwendung eines Signetes, welches einen Flaschenkapselverschluss darstellt und damit deutlich auf die klägerische Getränkefirma oder zum mindesten einen Zusammenhang mit ihr hinweist.

6. Art. 28 ZGB bestimmt, dass derjenige, welcher in seinen persönlichen Verhältnissen unbefugterweise verletzt wird, auf die Beseitigung der Störung und in den vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen auf Schadenersatz oder Genugtuung klagen kann.

Der allgemeine Schutz der Persönlichkeit gemäss Art. 28 ZGB kommt laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch juristischen Personen zu (BGE 95 II 481 E. 4).

Persönlichkeitsrechtliche Ansprüche sind bei jeder Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen an der persönlichen Sphäre gegeben. Zur geschützten persönlichen Sphäre gehören u.a. auch Kennzeichnungsrechte der wirtschaftlichen Persönlichkeit, wie besondere Geschäftsbezeichnungen und Warenausstattungen. Für solche Kennzeichen anerkennt die Rechtsprechung ein "subjektives Recht des Inhabers als Ausfluss des allgemeinen Individualrechts der im wirtschaftlichen Leben sich betätigenden Persönlichkeit" (vgl. Kommentar Egger, 1930, zu ZGB Art. 28, S. 242 ff., 247 N. 32).

Auch die neuere bundesgerichtliche Praxis anerkennt, dass die juristische Person, so sie sich in ihrer Umwelt behaupten will, auf die Achtung ihrer Individualität und das "Image", mit dem sie an die Öffentlichkeit tritt, angewiesen ist, und unterstellt den geschäftlichen Ruf dem Schutz des Art. 28 ZGB (BGE 95 II 489 ff. und dort zitierte Entscheide).

Das "Image" der Klägerin wird weltweit durch den Firmen- und Produktnamen COCA-COLA und durch den charakteristischen Schriftzug geprägt. Name wie Schriftzug haben einen notorischen Bekanntheitsgrad erreicht.

Das Bundesgericht hat im Entscheid 92 II 305 (S. 309 ff.) festgehalten, dass aufgrund des Art. 28 ZGB ein Anspruch auf Beseitigung der Störung auch gegen die Verwendung eines verwechselbar ähnlichen Namens bestehe ("l'utilisation d'un nom qui prête à confusion avec le sien pourra constituer une atteinte illicite à ses intérêts personnelles") und dass auf dieser Basis die Feststellung der Nichtigkeit der Marke und ihre Löschung verlangt werden könne. Die Verwechselbarkeit der Marke des Beklagten ist einerseits in der Übernahme des kennzeichnungskräftigen Markenteils COCA- der Klägerin begründet, welche Bezeichnung auch als Abkürzung für ihre Getränke (auch in Form von COCI) verwendet wird, und andererseits in der Anhängung an den klägerischen Markennamen durch Wahl des Zusatzes LINE, der auf eine besondere Produktlinie der "COCA"-Firma hinweist.

Persönlichkeitsschutz ist unabhängig von einem Wettbewerbsverhältnis. Die hinreichende Unterscheidbarkeit eines Drittkennzeichens ist aufgrund des Gesamteindrucks der zu Vergleich stehenden Kennzeichen zu beurteilen, wobei sowohl Aufmachung als auch Gehöreindruck massgebend sind. Das Haupt-

gewicht liegt auf demjenigen Bestandteil, der vom Verkehr als massgeblicher Bestandteil angesehen wird, wobei auf das bei den beteiligten Verkehrskreisen übliche Mass an Sorgfalt und Unterscheidungsvermögen abzustellen ist (Egger, S. 247).

Die gegenseitigen Waren wenden sich an ein Durchschnittspublikum und werden ohne Beachtung einer besonderen Sorgfalt gekauft. Angesichts der heutigen Diversifikation der Grossfirmen ist das Durchschnittspublikum gar nicht in der Lage, festzustellen, ob Waren mit verwechselbar ähnlichen Namen und Signeten aus demselben Betrieb stammen oder nicht. Die kennzeichnenden Elemente des Namens und Signetes der Klägerin sind phonetisch vom Wort COCA-, visuell insbesondere vom Schriftbild geprägt. Diese beiden Elemente sind vom Beklagten in unbefugter Weise übernommen worden. Zudem wird durch die Verwendung eines Kapselsignetes die Gedankenassoziation mit der Klägerin geradezu aufgedrängt.

Es liegt auf der Hand, dass die Marke COCA-LINE seitens des Beklagten in der Absicht hinterlegt worden ist, sich an den weltweiten Ruf der Klägerin anzuhängen. Ein deutliches Indiz hierfür ist die Verwendung des Kapselzeichens auf dem Etikett.

Die Klägerin wird dadurch in einen Zusammenhang gestellt, den sie nicht wünscht.

Gemäss bundesgerichtlicher Praxis gibt die Klage aus Verletzung des Persönlichkeitsrechts neben dem Anspruch auf Unterlassung der Namensanmassung Anspruch auf gerichtliche Feststellung der Nichtigkeit der Marke und deren Löschung (BGE 92 II 305).

7. Namensrecht: Der Beklagte verletzt durch die Eintragung der internationalen Marke COCA-LINE in der Schweiz überdies das der Klägerin aufgrund des Namensrechts zustehende Recht auf ausschliesslichen Gebrauch ihres Namens.

Art. 29 Abs. 2 ZGB bestimmt, dass derjenige, welcher dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, auf Unterlassung dieser Anmassung klagen kann. Als Namensgut gilt gemäss konstanter Praxis u.a. auch das Pseudonym; als solches ist die Abkürzung COCA oder COCI, wie sie in der Schweiz für die Produkte der Klägerin geläufig ist, aufzufassen.

Als Namensanmassung gilt gemäss bundesgerichtlicher Praxis nicht nur die unbefugte Verwendung des vollen Namens eines andern, sondern auch schon die Übernahme des Hauptbestandteils eines solchen (BGE 90 II 319 E. 3a; 92 II 279).

Eine Namensanmassung liegt nicht nur dann vor, wenn der Name in unbefugter Weise als Name gebraucht wird, sondern auch dann, wenn er als Marke oder in anderer Weise zur Kennzeichnung einer Sache verwendet wird (BGE 92 II 305; 102 II 307), also z.B. als Etikett.

Namensrechtliche Ansprüche sind bei jeder Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen am Namen gegeben, wobei jedes Interesse genügt, sei es persönlicher, ideeller, vermögensrechtlicher oder geschäftlicher Natur (BGE 80 II 145; 102 II

308). Nach Rechtsprechung und Lehre liegt eine Beeinträchtigung in diesem Sinne insbesondere vor, wenn die vorhandene oder mögliche Kundschaft des Namensträgers auf den Gedanken kommen könnte, es bestünde zwischen den Parteien irgendwelche Beziehungen. Der Namensträger darf sich dagegen zur Wehr setzen, dass er in eine Beziehung hineingestellt wird, die er ablehnt (Kommentar Egger zum Personenrecht, 1930, zu Art. 29 Ziff. 17).

Die bundesgerichtliche Praxis erweitert den Namensschutz des Art. 29 Abs. 2 ZGB auf einen Anspruch auf Feststellung der Nichtigkeit der Marke und auf deren Löschung (BGE 92 II 309 ff.; 102 II 307).

8. *Verhältnis des Art. 28 ZGB zum Art. 29 ZGB:* Das Bundesgericht hat in einem seiner neuesten Entscheide (102 II 166) ausdrücklich erklärt, dass eine strenge Abgrenzung des Anwendungsbereiches der Art. 29 Abs. 2 und Art. 28 Abs. 1 ZGB nicht erforderlich sei, denn der Namensschutz des Art. 29 ZGB bilde nichts anderes als einen Sonderfall des durch Art. 28 ZGB gewährleisteten allgemeinen Schutzes der Persönlichkeit. Ob die Beeinträchtigung des Namensrechtes als Namensanmassung im Sinne des Art. 29 Abs. 2 ZGB oder als Verletzung in den persönlichen Verhältnissen im Sinne des Art. 28 Abs. 1 ZGB zu betrachten sei, könne dahingestellt bleiben; wesentlich sei einzig, ob sich ein bestimmter Gebrauch eines Namens als unbefugte Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen eines andern erweise. Die Klage kann sich folglich auf beide Gesetzesbestimmungen zugleich stützen.

9. *Zum Unterlassungs- und Löschungsanspruch*

a) *Unterlassungsanspruch:* Die Registrierung des Schriftzuges COCA-LINE durch den Beklagten stellt eine Verletzung der Klägerin in ihren persönlichen Verhältnissen im Sinne des Art. 28 Abs. 2 ZGB sowie eine Namensanmassung im Sinne des Art. 29 Abs. 2 ZGB dar.

Die Eintragung ist überdies eine Vorbereitungshandlung für den Gebrauch der Marke in der Schweiz, und die Drohung einer inländischen Benutzung ist um so grösser, als die Marke bereits im Ausland für Bekleidungsstücke benutzt wird und dazu noch in einer verstärkt verwechselbaren Form. Wenn der Beklagte, wie er behauptet, seine Waren nicht in der Schweiz, sondern ausschliesslich in Italien anbietet, so hätte er sich ohne weiteres der Klage unterziehen können, da sich diese nur auf das Gebiet der Schweiz bezieht.

Angesichts der doppelten Beeinträchtigung der Interessensphäre der Klägerin ist die Klage auf Unterlassung der weiteren Verwendung des Namens COCA-LINE durch die Beklagte gutzuheissen.

b) *Löschungsanspruch:* Aufgrund der oben erwähnten bundesgerichtlichen Rechtsprechung hat die Klägerin zudem Anspruch auf Feststellung der Nichtigkeit der internationalen Marke Nr. 439'531, soweit für diese Schutz in der

Schweiz beansprucht wird. Die Löschung ist eine gesetzlich vorgesehene Folge des Nichtigkeitsurteils (vgl. David, 2. Aufl., N. 1 zu Art. 34 MSchG).

10. *Unlauterer Wettbewerb*: Durch die Registrierung der internationalen Marke COCA-LINE für die beanspruchten Waren, insbesondere für Bekleidungsstücke und Sportartikel mit Schutzbeanspruchung in der Schweiz, und der daraus resultierenden drohenden Benutzung der Marke begeht der Kläger eine unlautere Wettbewerbshandlung.

Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG bestimmt, dass derjenige unlauteren Wettbewerb begeht, der Massnahmen trifft, welche bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren ... oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen.

Die Klägerin benützt das Zeichen COCA-COLA in der Werbung u.a. durch Aufdruck der Marke auf diversen Werbeträgern, wie T-Shirts, Mützen, Fähnchen, welche u.a. bei Sportveranstaltungen gratis verteilt werden. Die Artikel werden unter der Kontrolle der Klägerin hergestellt, und das Publikum kennt diese Reklameaktionen seit vielen Jahren.

Der Beklagte benutzt die Marke COCA-LINE zur Zeit offenbar bereits im Ausland für Bekleidungsstücke, und es besteht somit eine direkte Bedrohung, dass solche Waren auch in der Schweiz auf dem Markt erscheinen.

Der Gebrauch des Zeichens COCA-LINE könnte dann vom Publikum leicht als Werbeaktion des Coca-Cola-Konzerns verstanden werden.

Überdies stellt die Benutzung und Registrierung der Marke COCA-LINE durch den Beklagten einen Versuch dar, das Image der weltbekannten Firma, The Coca-Cola Company, zu seinen Gunsten auszunutzen in der Hoffnung, dass das Publikum seine Waren dem Coca-Cola-Konzern zuschreiben werde, und auf jeden Fall könnten Verwechslungen entstehen.

Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG bestimmt, dass derjenige unlauteren Wettbewerb begeht, welcher u.a. über seine Waren oder Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht.

Die Benutzung des Zeichens COCA-LINE durch den Beklagten ist insofern irreführend, als beim Publikum der Eindruck entstehen kann, diese Waren seien vom Coca-Cola-Konzern oder unter dessen Kontrolle hergestellt worden, da dieser bekannterweise solche Artikel als Werbeträger herausgibt, oder es bestehe zum mindesten ein Zusammenhang zwischen den beiden Firmen.

Die Verletzung der wettbewerbsrechtlichen Regeln entsteht nicht erst mit dem effektiven Gebrauch der Marke COCA-LINE durch den Beklagten, sondern bereits durch die Registrierung der Marke, die eine drohende Benutzung und somit eine Gefährdung der wirtschaftlichen Interessen der Klägerin darstellt (vgl. Art. 2 UWG, welcher von "Gefährdung" spricht, und den unpublizierten Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts vom 27. März 1979, S. 4, welcher mit den Worten "l'article 2 LCD n'a pas un unique but de réparation, mais il vise encore à la prévention d'actes de concurrence déloyale" den unlauteren Wettbewerbsstatbestand auf die drohende Gefährdung ausweitete).

11. Die Registrierung der internationalen Marke COCA-LINE durch den Beklagten stellt einen Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs im Sinne des Art. 1 Abs. 2 lit. b und d UWG dar. Die Klage auf Unterlassung der weiteren Verwendung des Namens COCA-LINE durch den Beklagten sowie auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes (Nichtigerklärung der Marke des Beklagten) gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. b und c ist gutzuheissen.

MSchG Art. 3 – “SHOP-IN-SHOP”

Die Bezeichnung SHOP-IN-SHOP ist für Verkaufsständer beschreibend und kann nicht monopolisiert werden.

La dénomination SHOP-IN-SHOP est descriptive pour des présentoirs d'objets destinés à la vente et ne peut pas être monopolisée.

Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Zug vom 18. Januar 1980 (mitgeteilt von RA Dr. D.C. Maday)

Aus den Erwägungen:

1. Die Klägerin ist ein Unternehmen, welches Verkaufsständer, Verkaufsförderungsmittel und kommerzielle Raumausstattungen fabriziert und vertreibt. Am 22. November/9. Dezember 1974 schloss sie mit der Beklagten eine Vertriebsvereinbarung ab. Darin übertrug sie der Beklagten für die Schweiz und verschiedene andere Staaten den Exklusivvertrieb der Artikel “Element shop-in-shop” und “brick set”. Im Laufe des Frühjahres 1979 kam es zwischen den Parteien wegen der Geschäftstätigkeit zu Differenzen. Gleichzeitig hatte die Klägerin erfahren, dass die Beklagte am 8. August 1978 im eigenen Namen in der Schweiz eine Anmeldung für die Marke “sis shop-in-shop” hinterlegt hatte. Mit Schreiben vom 25. April 1979 verlangte die Klägerin von der Beklagten die Übertragung der schweizerischen Markeneintragung auf die Klägerin. Die Beklagte erklärte sich im Brief vom 28. Mai 1979 unter gewissen Bedingungen bereit, die umstrittene Marke “sis” mit dem Zusatz “shop-in-shop” löschen zu lassen. Eine Einigung kam zwischen den Parteien jedoch nicht zustande, weshalb die Klägerin den vorliegenden Prozess einleiten liess.

2. Marke ist das auf der Ware oder ihrer Verpackung angebrachte und zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft bestimmte Herkunftszeichen für gewerbliche und landwirtschaftliche Erzeugnisse und Waren, das infolge seiner Eintragung in das Markenregister und bei Firmen in das Handelsregister mit einem Benutzungsmonopol verbunden ist (David, Kommentar zum schweizeri-

schen Markenschutzgesetz, 3. Aufl., N. 2 zu Art. 1). Für die Gewährung des Markenschutzes müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein (David, a.a.O., N. 3 zu Art. 1):

- a) Es muss ein Herkunftszeichen vorhanden sein, das notwendigerweise auf einen Geschäftsbetrieb hinweist und das einen unterscheidenden Zweck und eine unterscheidende Kraft besitzt.
- b) Das Herkunftszeichen muss eingetragen sein.
- c) Das Herkunftszeichen muss markenmässig gebraucht werden.
- d) Das Herkunftszeichen muss für gewerbliche oder landwirtschaftliche Erzeugnisse verwendet werden.
- e) Ein Träger des Markenrechts muss vorhanden sein.

2.1. Es ist vorerst zu prüfen, ob das Zeichen "sis shop-in-shop" überhaupt markenschutzfähig ist. Art. 3 MSchG unterscheidet drei Kategorien von schutzunfähigen Zeichen (Troller, a.a.O., Bd. 1, S. 340):

- a) die Hoheitszeichen von Staaten und anderen schweizerischen Gemeinwesen;
- b) Zeichen, die Gemeingut sind;
- c) Zeichen, die gegen die guten Sitten verstossen.

Die unter a) und c) genannten Zeichen fallen für den vorliegenden Fall schon im vornherein weg. Hingegen ist zu untersuchen, ob das Zeichen "sis shop-in-shop" Gemeingut ist. Diesbezüglich sind wiederum drei Gruppen zu unterscheiden (Troller, a.a.O., Bd. 1, S. 347):

- a) Zeichen, die in irgendeiner Weise die Ware beschreiben: Beschaffenheitsangaben;
- b) Zeichen, die unterscheidungskräftig waren, aber infolge des allgemeinen Gebrauchs zur Beschaffenheitsangabe degeneriert sind: Freizeichen;
- c) aus Zahlen und Buchstaben geformte Zeichen, die in der Regel keine Unterscheidungskraft haben.

2.1.1. Als Beschaffenheitsangaben, Sachbezeichnungen oder Deskriptivzeichen gelten Worte und Bilder, die ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die geeignet sind, im Verkehr die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort und die Zeit der Herstellung von Waren anzugeben, auf die sie sich beziehen. Dies sind vorerst all jene Worte und Bildzeichen, welche unmittelbar die Ware oder ihren Zweck beschreiben (Troller, a.a.O., Bd. 1, S. 347). Sofern derartige Begriffe oder Bilder im graphischen Wortbild oder sonstwie originell gestaltet sind, kann an dieser besonderen Form der Markenschutz erworben werden (vgl. BGE 90 IV 172 f.; 56 II 411; 52 II 169). Hat sich ein Zeichen im Verkehr als individuelle Marke eines Unternehmens durchgesetzt, obgleich es einen Hinweis auf Eigenschaften der Ware enthält und deshalb an sich nicht schutzfähig wäre, ist es als gültige Marke anzuerkennen, sofern es dem Verkehr nicht unentbehrlich ist (vgl. BGE 64 II 246 betreffend "Wollen-Keller"). Die erworbene Verkehrsgeltung zeigt in

der Regel den Nichtgebrauch des Zeichens durch die Konkurrenten und damit seine Entbehrlichkeit an (Troller, a.a.O., Bd. 1, S. 351 f.; vgl. auch Matter, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, S. 62 f.). Ob ein Zeichen als Beschaffenheitsangabe zu behandeln ist, entscheidet die Ansicht der letzten Abnehmer (BGE 94 II 44; 80 II 142 f.).

Die Bezeichnung "shop-in-shop" entstammt dem Englischen und heisst zu deutsch "Laden im Laden". Bei den mit "shop-in-shop" bezeichneten Produkten handelt es sich um Verkaufsständer und Gestelle für Verkaufsläden in mannigfachen Variationen. Die Wortkombination "shop-in-shop" ist keine Phantasiebezeichnung, sondern beschreibt die Art und den Gebrauchszweck der damit bezeichneten Produkte. Die Verkaufsständer und Gestelle bilden gewissermassen einen Laden im Verkaufsgeschäft (Laden) selber. Dass die genannte Bezeichnung aus Wörtern einer Sprache besteht, die in der Schweiz weder Amts- noch Nationalsprache ist, schliesst ihre Würdigung als Gemeingut nicht aus (BGE 104 Ib 66). Gerade englische Ausdrücke sind im schweizerischen Geschäftsverkehr geläufig; das trifft insbesondere auf das Wort "shop" zu. Dass die Bezeichnung "shop-in-shop" von der Klägerin graphisch originell gestaltet worden sei, wird selbst von ihr nicht behauptet. Die Klägerin vermochte auch nicht nachzuweisen, dass sich die Bezeichnung "shop-in-shop" im Verkehr als individuelle Marke durchgesetzt hat. Dass dies nicht der Fall ist, zeigt schon die Tatsache, dass die Bezeichnung "shop-in-shop" auch von anderen Konkurrenten für die gleichen Produkte gebraucht wird (vgl. Prospekt "pelly-system 900", S. 57, und Index). Im skandinavischen Raum wird für dieselben Produkte sinngemäss der Ausdruck "butik-i-butiken" und "boutique i butiken" verwendet (vgl. Prospekt Pelly Butik und Pellyflex). Die Bezeichnung "shop-in-shop" ist also eine reine Sachbezeichnung, die nach herrschender Lehre und Rechtsprechung nicht markenschutzfähig ist.

2.1.2. Die drei Buchstaben "sis" besitzen keine Unterscheidungskraft und sind deshalb weder allein noch im Zusammenhang mit der Bezeichnung "shop-in-shop" markenschutzfähig. Die schweizerische Theorie spricht zwar Buchstaben- und Zahlengruppen grundsätzlich Unterscheidungskraft zu, doch wird der markenrechtliche Schutz vom Nachweis der Verkehrsgeltung abhängig gemacht (vgl. Troller, a.a.O., Bd. 1, S. 366 ff.).

Im vorliegenden Fall stellt die Buchstabenreihe "sis" offensichtlich eine Abkürzung der Sachbezeichnung "shop-in-shop" dar. Die Klägerin vermochte nicht den Beweis zu erbringen, dass diese Buchstabenreihe Verkehrsgeltung erworben hat. Die Klägerin gebrauchte denn auch in ihren Prospekten zur Bezeichnung ihrer Produkte den Ausdruck "Element shop-in-shop" und nicht die Abkürzung "sis". Die Abkürzung "sis" wurde von der Klägerin lediglich in einer Aufstellung über ihre verschiedenen Produkte (DISPLAY-DESIGN PRODUKT-PROGRAMM) als Kurzform für "shop-in-shop" gebraucht. Von einer Verkehrsgeltung kann daher nicht gesprochen werden. Die Klägerin behauptet auch nicht, dass sie das Zeichen "sis" graphisch originell gestaltet hat. Die graphische Gestaltung wurde

erst von der Beklagten vorgenommen. Ferner ist zu erwähnen, dass die Klägerin den Ausdruck “sis shop-in-shop” vor der Markeneintragung der Beklagten nie gebraucht hat. Der Klägerin ist somit der markenrechtliche Schutz zu versagen.

2.2. Der Klägerin darf der markenrechtliche Schutz aber auch deshalb nicht gewährt werden, weil sie den markenmässigen Gebrauch der Bezeichnung “shop-in-shop” nicht nachgewiesen hat. Die bundesgerichtliche Praxis lässt nur das Anbringen der Marke auf der Ware oder ihren Umhüllungen, nicht aber das Verwenden in Prospekten, Geschäftspapieren, Gebrauchsanweisungen usw. als markenmässigen Gebrauch gemäss MSchG gelten (Troller, a.a.O., Bd. 1, S. 336 und die dort zitierten BGE). Das von der Klägerin eingereichte Beweismaterial lässt nicht im geringsten auf einen markenmässigen Gebrauch im genannten Sinne schliessen. Der Ausdruck “Element shop-in-shop” wird lediglich auf den Prospekten verwendet. Dass er auf den Produkten selber oder auf deren Umhüllungen angebracht wurde, ist nicht erstellt.

2.3. Da der Ausdruck “sis shop-in-shop” eine markenschutzunfähige Sachbezeichnung ist und es der Klägerin nicht gelungen ist, den markenmässigen Gebrauch der genannten Bezeichnung nachzuweisen, nützt ihr auch die Berufung auf Art. 6septies der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums nichts. Danach kann nämlich nur derjenige Rechte für sich ableiten, welcher in einem der Verbandsländer Inhaber einer Marke ist. Wie bereits dargelegt wurde, besitzt die Klägerin die behaupteten Markenrechte nicht, weshalb die Frage, ob die Beklagte “Agentin” oder “Vertreterin” der Klägerin gewesen sei, offenbleiben kann. Die Klägerin kann selbstverständlich auch aus dem Umstand, dass sie nachträglich – nachdem die Beklagte ihre Marke bereits schon eingetragen hatte – die Bezeichnung “sis shop-in-shop” in der Bundesrepublik Deutschland ebenfalls eintragen liess, nichts zu ihren Gunsten ableiten, gilt doch bezüglich zweier Markeneintragungen das Prioritätsprinzip. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die graphische Gestaltung der drei Buchstaben “sis” das markenschutzfähige Element der Marke der Beklagten ist. Die Klägerin hat jedoch eine solche graphische Gestaltung in keiner Weise geltend gemacht.

3. Die Klägerin machte ferner geltend, die Markeneintragung der Beklagten verstosse gegen den Grundsatz von Treu und Glauben im Rahmen des wirtschaftlichen Wettbewerbs und somit gegen die Bestimmungen des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb. Zudem habe die Beklagte durch ihr Verhalten das Publikum irregeführt.

Nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG verstösst gegen die Grundsätze von Treu und Glauben, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Aus den gleichen Gründen, aus denen ein Geschäftsmann keine Markenschutzrechte zu erlangen vermag an Worten, die zur Bezeichnung einer

Ware dienen oder auf ihre Eigenschaften hinweisen, kann er auch unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts einem Konkurrenten die Verwendung solcher Sachbezeichnungen nicht verwehren. Ob ein Ausdruck als Beschaffenhinweisangabe zu gelten hat, ist nach den von der Rechtsprechung zum Markenrecht entwickelten Grundsätzen zu entscheiden, da die Gleichheit des Zweckes auch Übereinstimmung hinsichtlich des Begriffsinhaltes erheischt (BGE 80 II 173 f.; 90 IV 173).

Wie unter E. 2 bereits schon eingehend dargelegt wurde, ist der Ausdruck "shop-in-shop" eine Sachbezeichnung, weshalb der Klägerin auch der wettbewerbsrechtliche Schutz nicht gewährt werden kann. Das gleiche gilt für die Abkürzung "sis". Nur der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch einmal erwähnt, dass die Klägerin das Zeichen "sis shop-in-shop" vor der Markeneintragung durch die Beklagte nie gebraucht und schon gar nicht graphisch originell gestaltet hat, weshalb weder von einem Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben noch von einer Irreführung des Publikums gesprochen werden kann.

4. Schliesslich stellte sich die Klägerin noch auf den Standpunkt, die Markeneintragung der Beklagten verstosse gegen die allgemeinen Grundsätze des Obligationenrechts, da die Beklagte versucht habe, sich einen Vermögenswert anzueignen, welcher einer anderen Partei gehöre.

Nach Art. 41 Abs. 1 OR wird derjenige, welcher einem anderen, sei es aus Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, widerrechtlich Schaden zufügt, schadenersatzpflichtig. Da die Wortkombination "shop-in-shop" eine Sachbezeichnung ist, welche Gemeingut darstellt, stand es der Beklagten frei, diesen Ausdruck für ihre Produkte zu gebrauchen. Von einer widerrechtlichen Verwendung dieser Bezeichnung durch die Beklagte kann deshalb nicht die Rede sein. Die Klägerin kann somit auch aus den allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts nichts zu ihren Gunsten ableiten, weshalb die Klage vollumfänglich abzuweisen ist.

Aus der liechtensteinischen Rechtsprechung

Anmerkung:

Das liechtensteinische Marken- und Wettbewerbsrecht ist praktisch identisch mit dem schweizerischen. Auch die Numerierung der Gesetzesartikel stimmt überein. Das liechtensteinische Firmenrecht ist dem schweizerischen ähnlich. Insbesondere müssen alle im Öffentlichkeitsregister eingetragenen Firmen voneinander "deutlich unterscheidbar" sein.

Remarque:

Le droit liechtensteinois des marques et de la concurrence est pratiquement identique au droit suisse. La numérotation des articles de lois concorde également. Le droit liechtensteinois des raisons de commerce est semblable au droit suisse. En particulier, toutes les raisons inscrites au registre du commerce doivent se “distinguer nettement” entre elles.

MSchG Art. 6 Abs. 1 und 3 – “TERCI/MERCY”

Waren werden dann als gleichartig betrachtet, wenn sie nach Auffassung der beteiligten Verkehrskreise in einem solchen Zusammenhang stehen, dass durch den Gebrauch des Zeichens die irrige Annahme ihrer Herkunft aus demselben Unternehmen hervorgerufen werden könnte. Zwischen kosmetischen und pharmazeutischen Produkten besteht Warengleichartigkeit. Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn das Kennzeichen in einer Weise benützt wird, die geeignet ist, Verwechslungen hervorzurufen, den Verkehr also über den Träger der Bezeichnung in Irrtum zu führen. Verwechselbarkeit bejaht zwischen TERCI und MERCY.

Des marchandises sont considérées comme d'une nature similaire lorsque, dans l'idée des milieux intéressés, il existe entre elles une connexité telle que, lorsqu'elles sont revêtues des marques litigieuses, on puisse faussement imaginer qu'elles proviennent d'une même entreprise. Il y a similitude de marchandises entre des produits cosmétiques et pharmaceutiques. Il y a ensuite risque de confusion lorsque la dénomination est employée d'une manière propre à susciter des confusions, c'est-à-dire à induire le public en erreur sur l'ayant-droit à la dénomination. Il y a risque de confusion entre TERCI et MERCY.

Entscheidungen der liechtensteinischen Gerichtshöfe 1967–1972, 104 ff.
Urteil des liechtensteinischen OGH vom 10. Oktober 1969

Aus den Entscheidungsgründen:

Lehre und Rechtsprechung behandeln Waren dann als gleichartig, wenn sie nach Auffassung der beteiligten Verkehrskreise in einem solchen Zusammenhang stehen, dass durch den Gebrauch des Zeichens die irrige Annahme ihrer Herkunft aus demselben Unternehmen hervorgerufen werden könnte. Nicht auf eine allfällige wissenschaftliche oder sprachliche Verwandtschaft, auf die Ähnlichkeit ihrer inneren Beschaffenheit oder ihrer äusseren Erscheinung kommt es daher an, sondern nur auf das Bestehen der Gefahr einer Verwechslung oder Täuschung des Publikums. Kann der Geschäftsverkehr aufgrund der nahen wirt-

schaftlichen Zusammenhänge zweier Waren auf ihre gemeinsame Herkunft schliessen, ist Gleichartigkeit der Waren im Rechtssinne gegeben. Allgemeine Regeln lassen sich hierfür nicht aufstellen. Gleichartigkeit zweier Waren wird insbesondere dann anzunehmen sein, wenn die eine dem gleichen oder einem ähnlichen Zwecke dienen kann wie die andere, wie etwa – worauf die Berufungsmittelung zutreffend verweist – eine Hautsalbe sowohl kosmetischem als auch pharmazeutischem Zwecke dient, wenn die Waren regelmässig im selben Betrieb hergestellt oder vertrieben werden, wenn sie denselben Kundenkreis ansprechen. Von einer Gleichartigkeit der Warengattungen, die durch die Marken der Streitteile geschützt werden, kann also mit Grund gesprochen werden.

Die Annahme der Verwechslungsfähigkeit durch den Erstrichter wird von der Beklagten ebenfalls zu Unrecht bekämpft. Bei der Beurteilung des vorliegenden Streitfalles ist von folgenden rechtlichen Erwägungen auszugehen: Das aus dem Markenrecht fliessende Ausschlussrecht erstreckt sich nicht nur auf solche Nachahmungen der geschützten Marke, die mit ihr vollkommen identisch sind. Aus der Funktion der Marke als Herkunftszeichen ergibt sich vielmehr die Notwendigkeit, den Markenschutz auch auf Fälle des Gebrauches der Marke mit Änderungen oder Zusätzen auszudehnen, und zwar so weit, wie der Käufer das Zeichen trotz seiner veränderten Gestalt immer noch mit der geschützten Marke verwechseln kann und daher ein Erzeugnis des Markeninhabers vor sich zu haben glaubt. Alle Warenbezeichnungen sind dann ähnlich, wenn ungeachtet der zwischen ihnen bestehenden Verschiedenheit die Gefahr besteht, dass sie im Geschäftsverkehr verwechselt werden. Das Gesetz verlangt somit den Tatbestand einer Verwechslungsgefahr, ohne allerdings die Gesichtspunkte anzuführen, von denen bei der Beurteilung im Einzelfall ausgegangen werden soll. Nach den in der Lehre und Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Kennzeichen in einer Weise benützt wird, die geeignet ist, Verwechslungen hervorzurufen, den Verkehr also über den Träger der Bezeichnung in Irrtum zu führen. Die Gefahr der Verwechslung zweier Bezeichnungen kann auf der Gleichheit oder Ähnlichkeit ihres Klanges, ihres Sinnes oder ihres Bildes beruhen. Besteht sie nur in *einer* dieser Richtungen, muss sie schon bejaht werden. Massgebend ist die durchschnittliche Anschauung eines nicht ganz unbeträchtlichen Teiles der angesprochenen Verkehrskreise. Dabei ist immer von der Vorstellung auszugehen, welche diese Kreise schon bei einer flüchtigen Betrachtung in der Eile des Geschäftsverkehrs mit der betreffenden Bezeichnung verbinden. Müssen die Unterschiede zwischen den Zeichen bei einem gewöhnlichen Masse an Sorgfalt nicht auffallen, liegt Verwechslungsgefahr vor. Von der Masse des kaufenden Publikums kann zumeist nur ein geringes Mass an Aufmerksamkeit, Urteilsfähigkeit und Fachkenntnis erwartet werden. Dabei ist besonders zu beachten, dass der Durchschnittskäufer die einander ähnlichen Bezeichnungen fast niemals gleichzeitig sieht oder hört, sondern nur mehr oder minder blasse Erinnerungsbilder miteinander vergleichen kann; dem Gedächtnis kommt daher als Fehlerquelle besondere Bedeutung zu. Entscheidend ist immer

der Gesamteindruck, der beim Durchschnittskäufer in der Erinnerung bleibt, nicht aber eine zergliedernde Betrachtungsweise der einzelnen Silben- und Wortbestandteile einer Wortmarke oder von Einzelheiten einer Bild- oder kombinierten Marke. Fast immer werden nur charakteristische und daher auffallende Bestandteile einer Bezeichnung in Erinnerung behalten. Wenn nun gerade diese Merkmale auch bei einer anderen später wahrgenommenen Bezeichnung im wesentlichen wiederkehren, können sehr erhebliche Abweichungen in anderen Einzelheiten die Gefahr einer Verwechslung nicht mehr ausschliessen. Zusätze oder Weglassungen verschiedenster Art werden dazu nur dann imstande sein, wenn sie die Eigenart der Bezeichnung verändern. Es ist als entscheidend anzusehen, wenn die bezeichneten Waren regelmässig in Geschäften gleicher oder verwandter Art feilgehalten und daher gewöhnlich von denselben Bevölkerungskreisen gekauft werden. Es hängt die Beurteilung des Gesamteindrucks so von der Zusammensetzung des jeweils angesprochenen Käuferkreises, seiner durchschnittlichen Intelligenz und dem Grade seiner Bildung ab. Bei Beurteilung der Ähnlichkeit ist ausschliesslich von den registrierten Marken auszugehen; dieser Grundsatz gilt im Falle der Löschungsklage uneingeschränkt. Bei Prüfung der Wortmarkenähnlichkeit sind Schriftart, Farbe und Grösse der Lettern entscheidend, während der sich daraus ergebende bildhafte Eindruck grundsätzlich unerheblich ist. Zunächst ist das Wortbild, die Buchstabenfolge, also der rein optische Eindruck, entscheidend. Daneben kommt es noch ganz besonders auf den Wortklang und auf die Wortbedeutung an. Alle drei Merkmale sind aber rechtlich gleichwertig; jedes von ihnen kann Ähnlichkeit und Verwechselbarkeit der Zeichen begründen, die um so grösser ist, je weiter die Übereinstimmung in einem oder in mehreren Punkten geht. Bei der Prüfung der Ähnlichkeit und Verwechslungsfähigkeit kombinierter Marken kommt es auf das Vorherrschen der Bestandteile an, aber auch hier immer auf den Gesamteindruck. Grundsätzlich können reine Wortmarken oder reine Bildmarken einer kombinierten Marke verwechslungsähnlich sein. Wenn sich bei Betrachtung einer Bildmarke sofort zwanglos die Vorstellung des durch die Wortmarke benannten Gegenstandes einstellt oder wenn die Bedeutung des gewählten Wortes überragend ist, so ist gleichfalls verwechselbare Ähnlichkeit gegeben.

Bei Zugrundelegung dieser Rechtsgrundsätze erweisen sich die in der Berufungsschrift vorgebrachten Argumente als nicht stichhaltig und geben keinen Anlass, von der rechtlichen Beurteilung des Erstgerichtes abzugehen. Beim Käuferpublikum prägen sich die miteinander in höchstem Grade verwechslungsfähigen Worte MERCY und TERCI ein und erwecken den Gesamteindruck von Wortmarken, demgegenüber die Wahl der Kreuzform gänzlich in den Hintergrund tritt und den Eindruck einer Bildmarke bei derjenigen der Beklagten gar nicht aufkommen lässt. In der Marke der Beklagten ist das Wort MERCY das Überragende und Beherrschende. Damit ist aber die Verwechslungsfähigkeit in Übereinstimmung mit dem Erstgericht zu bejahen.

MSchG Art. 6, 14 Abs. 2 – “CROWN”

Verwechselbarkeit der Marken “CROWN” und “ROYAL CROWN”. Zeichen, die als im Gemeingut stehend zu qualifizieren und im Sinne des Art. 14 Ziff. 2 MSchG nicht schutzfähig sind, können dann eingetragen werden, wenn sie durch langdauernde Verkehrsgeltung als Marke Unterscheidungskraft haben.

Risque de confusion entre les marques CROWN et ROYAL CROWN. Des dénominations ayant toujours appartenu au domaine public et qui, en vertu de l'article 14 ch. 2 LMF, ne peuvent bénéficier de la protection accordée par le droit des marques, peuvent néanmoins être enregistrées lorsqu'elles ont acquis un pouvoir distinctif à la suite d'un long usage comme marques.

Entscheidungen der liechtensteinischen Gerichtshöfe 1967–1972, 98 ff.
Urteil des liechtensteinischen OGH vom 10. Oktober 1969

Aus den Entscheidungsgründen:

Art. 6 des Gesetzes betreffend den Schutz von Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, LGBl. 1928 Nr. 13 (MSchG), bestimmt, dass sich die zur Hinterlegung gelangende Marke durch wesentliche Merkmale von denjenigen Marken unterscheiden muss, deren Eintragung schon stattgefunden hat. Die Wiedergabe gewisser, einer bereits hinterlegten Marke angehörenden Figuren auf einer neuen Marke schliesst die letztere nicht von den an die Eintragung geknüpften Rechten aus, sofern sie sich von der schon deponierten Marke in hinlänglichem Masse unterscheidet und als Ganzes betrachtet nicht leicht zu einer Verwechslung Anlass geben kann.

Bei der Beurteilung des vorliegenden Streitfalles ist von folgenden rechtlichen Erwägungen auszugehen: Das aus dem Markenrecht fliessende Ausschlussrecht erstreckt sich nicht nur auf solche Nachahmungen der geschützten Marke, die mit ihr vollkommen identisch sind; aus der Funktion der Marke als Herkunftszeichen ergibt sich vielmehr die Notwendigkeit, den Markenschutz auch auf Fälle des Gebrauches der Marke mit Änderungen oder Zusätzen auszudehnen, und zwar so weit, wie der Käufer das Zeichen trotz seiner veränderten Gestalt immer noch mit der geschützten Marke verwechseln kann und daher ein Erzeugnis des Markeninhabers vor sich zu haben glaubt. Alle Warenbezeichnungen sind dann ähnlich, wenn ungeachtet der zwischen ihnen bestehenden Verschiedenheit die Gefahr besteht, dass sie im Geschäftsverkehr verwechselt werden. Das Gesetz verlangt somit den Tatbestand einer Verwechslungsgefahr, ohne allerdings die Gesichtspunkte anzuführen, von denen bei der Beurteilung im Einzelfall ausgegangen werden soll. Nach den in der Lehre und Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Kennzeichen in einer

Weise benützt wird, die geeignet ist, Verwechslungen hervorzurufen, den Verkehr also über den Träger der Bezeichnung in Irrtum zu führen. Die Verwechslungsgefahr zweier Bezeichnungen kann auf der Gleichheit oder Ähnlichkeit ihres Klanges, ihres Sinnes oder ihres Bildes beruhen. Besteht sie nur in *einer* dieser Richtungen, muss sie bejaht werden. Massgebend ist die durchschnittliche Anschauung eines nicht ganz unbeträchtlichen Teiles der angesprochenen Verkehrskreise. Dabei ist immer von der Vorstellung auszugehen, welche diese Kreise schon bei einer flüchtigen Betrachtung in der Eile des Geschäftsverkehrs mit der betreffenden Bezeichnung verbindet. Müssen die Unterschiede zwischen den Zeichen bei einem gewöhnlichen Masse an Sorgfalt nicht auffallen, liegt Verwechslungsgefahr vor. Von der Masse des kaufenden Publikums kann zumeist nur ein geringes Mass an Aufmerksamkeit, Urteilsfähigkeit und Fachkenntnis erwartet werden. Dabei ist besonders zu beachten, dass der Durchschnittskäufer die einander ähnlichen Bezeichnungen fast niemals gleichzeitig sieht oder hört, sondern nur mehr oder minder blasse Erinnerungsbilder miteinander vergleichen kann; dem Gedächtnis kommt daher als Fehlerquelle besondere Bedeutung zu. Entscheidend ist immer der Gesamteindruck, der beim Durchschnittskäufer in der Erinnerung bleibt, nicht aber eine zergliedernde Betrachtungsweise der einzelnen Silben- und Wortbestandteile einer Wortmarke oder von Einzelheiten einer Bild- oder kombinierten Marke. Fast immer werden nur charakteristische und daher auffallende Bestandteile, vor allem das Wort, einer Bezeichnung vom Beschauer oder Hörer in Erinnerung behalten, und wenn nun gerade diese Merkmale auch bei einer anderen, später wahrgenommenen Bezeichnung im wesentlichen wiederkehren, können sehr erhebliche Abweichungen in anderen Einzelheiten die Gefahr einer Verwechslung nicht mehr ausschliessen. Zusätze oder Weglassungen verschiedenster Art werden dazu nur dann imstande sein, wenn sie die Eigenart der Bezeichnung verändern. Es ist als entscheidend anzusehen, wenn die bezeichneten Waren regelmässig in Geschäften gleicher oder verwandter Art feilgehalten und daher gewöhnlich von denselben Bevölkerungskreisen gekauft werden. Es hängt die Beurteilung des Gesamteindruckes so von der Zusammensetzung des jeweils angesprochenen Käuferkreises, seiner durchschnittlichen Intelligenz und dem Grade seiner Bildung ab. Bei Beurteilung der Ähnlichkeit ist ausschliesslich von den registrierten Markenbildern auszugehen: Dieser Grundsatz gilt im Falle der Löschungsklage uneingeschränkt. Bei Prüfung der Wortmarkenähnlichkeit sind die Schriftart, Farbe und Grösse der Lettern entscheidend, während der sich daraus ergebende bildhafte Eindruck grundsätzlich unerheblich ist. Zunächst ist das Wortbild, die Buchstabenfolge, also der rein optische Eindruck, entscheidend. Daneben kommt es noch ganz besonders auf den Wortklang und auf die Wortbedeutung an. Alle drei Merkmale sind aber rechtlich gleichwertig; jedes von ihnen kann Ähnlichkeit und Verwechselbarkeit der Zeichen begründen, die um so grösser ist, je weiter die Übereinstimmung in einem oder in mehreren dieser Punkte geht. Bei Prüfung der Ähnlichkeit kombinierter Marken kommt es auf das Vorherrschen der Bestandteile an, aber auch

hier immer auf den Gesamteindruck. Grundsätzlich können reine Wortmarken oder reine Bildmarken einer kombinierten Marke verwechslungsähnlich sein. Wenn sich bei Betrachtung einer Bildmarke sofort zwanglos die Vorstellung des durch die Wortmarke benannten Gegenstandes einstellt, so ist gleichfalls verwechselbare Ähnlichkeit gegeben.

Von diesen Rechtsgrundsätzen ausgehend, erweisen sich die in der Berufungsschrift der Beklagten vorgebrachten Argumente als nicht stichhaltig und geben keinen Anlass, von der rechtlichen Beurteilung des Erstgerichtes abzugehen. Es besteht zwar die Marke der Beklagten zum flächenmässig überwiegenden Teil aus bildlichen Bestandteilen, doch herrschender und wesentlicher Bestandteil der Marke bleibt für die Fabrikate beider Unternehmen das Wort CROWN. Denn es kann einfach nicht darüber hinweggesehen werden, dass der Kunde mit diesem Wort allein im geschäftlichen Verkehr des Lebensmittel-Ladens die Ware zu verlangen pflegt. CROWN und ROYAL CROWN sind im Sinne der obigen Darlegungen absolut verwechslungsfähig. Überdies findet sich in beiden Marken über dem Wort die Abbildung einer Krone, was die Verwechselbarkeit noch verstärkt. Der bei der Marke der Beklagten in erheblich kleinerer Schrift angebrachte Aufdruck "S..." schliesst die Verwechselbarkeit nicht aus, zumal auf der Marke der Klägerin kein derartiger Zusatz ist. Die Beifügung von Farbstreifen und die verschiedene Anzahl der Wortzeichen sind als hier unwesentliche Bestandteile nicht geeignet, den Gesamteindruck der Ähnlichkeit entscheidend zu beeinflussen und die Verwechselbarkeit auszuschliessen.

Die Rechtsauffassung der Berufung, dass jedes Bild- oder Wortzeichen, das markenmässigen Schutz genießt, rechtlich vom Schicksal des oder der anderen Zeichen, die Bestandteil einer kombinierten Marke sind, unabhängig wäre, kann nicht geteilt werden. Die Unhaltbarkeit und das Widerspruchsvolle dieser Auffassung erhellen schon daraus, dass die neue Marke, worauf die Berufung selbst mit Nachdruck verweist, als Ganzes betrachtet nicht leicht zu einer Verwechslung Anlass geben darf, wie es Art. 6 Abs. 2 MSchG vorschreibt.

Gemäss Art. 14 Ziff. 2 MSchG in der Fassung des LGBI. 1964 Nr. 12 hat das Amt für geistiges Eigentum die Eintragung einer Marke u.a. zu verweigern, wenn die Marke als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält. Die Beklagte, welche in der Klagebeantwortung behauptet hatte, dass das Wort CROWN ein Freizeichen sei, hat diese Behauptung im Berufungsverfahren nicht mehr aufrechterhalten, sondern behauptet nunmehr, dass die Bezeichnung CROWN als ein im Gemeingut stehendes Zeichen zu qualifizieren sei, das nur in Verbindung mit einem Bildzeichen Schutzfähigkeit erlangen könne. Das Wort CROWN, das als Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs mit Tabakwaren, wie sie die Unternehmen beider Streitparteien führen, von vornherein in keinem Zusammenhang stand, hatte durch die langdauernde Verkehrsgeltung als Marke Unterscheidungskraft erhalten, ist also seither nicht mehr als Gemeingut für gleiche oder gleichartige Warengattungen anzusehen.

MSchG Art. 9

Der Nichtgebrauch und die daraus gemäss Art. 9 MSchG resultierende Nichtigkeit der Marke kann zwar von einem angegriffenen Verletzer auch einredeweise geltend gemacht werden, doch muss er den behaupteten Nichtgebrauch beweisen.

Le défendeur peut opposer le moyen tiré du défaut d'usage et la caducité de la marque qui en résulte en vertu de l'article 9 LMF; il lui appartient cependant d'apporter la preuve du défaut d'usage qu'il allègue.

Entscheidungen der liechtensteinischen Gerichtshöfe 1967–1972, 165 f.
Beschluss des liechtensteinischen OGH vom 21. Januar 1971

Das *Landgericht* hat das Klagebegehren auf Ungültigerklärung der von der Beklagten hinterlegten Wortmarke “JE” mit folgenden Entscheidungsgründen abgewiesen: Die Beklagte habe behauptet, die Klägerin habe die von ihr im Jahre 1961 registrierte Marke “JE” nicht gebraucht und sie geniesse keinen Schutz mehr, während für die von ihr erst am 15. Mai 1968 registrierte Marke der Schutz noch bestehe. Im liechtensteinischen Markenschutzrecht gelte der Grundsatz des Gebrauchszwanges. Die Marke könne, wenn sie während dreier Jahre nicht benutzt und der Nichtgebrauch nicht hinreichend gerechtfertigt werde, gerichtlich gelöscht werden (Art. 9 Abs. 1 MSchG). Die Klägerin habe während des Verfahrens in keiner Weise den Gebrauch ihrer Marke dargetan, noch habe sie den Nichtgebrauch gerechtfertigt. Es sei daher als erwiesen anzusehen, dass die klägerische Marke durch den dreijährigen Nichtgebrauch in Liechtenstein keine Schutzwürdigkeit mehr besitze. Wegen Fehlens einer Schutzwürdigkeit für die von der Klägerin registrierte Marke sei daher das Klagebegehren abzuweisen gewesen.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin.

Der Oberste Gerichtshof gab der Berufung Folge und hob das angefochtene Urteil auf.

Aus der Begründung:

Der Nichtgebrauch und die daraus resultierende Nichtigkeit der Marke kann zwar von einem angegriffenen Verletzer auch einredeweise geltend gemacht werden, doch muss *er* den behaupteten Nichtgebrauch beweisen (David, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Aufl., S. 185, und die dort zitierte Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins und Monatsblatt für bernische Rechtspflege, 89 S. 73). Das Erstgericht, vor dem der Nichtgebrauch der Marke weder ausdrücklich zugestanden wurde noch unter sorgfältiger Berücksichtigung des

gesamten Inhaltes des klägerischen Vorbringens als zugestanden angesehen werden konnte, hat die bestrittene Tatsachenbehauptung der Beklagten ohne Beweisaufnahmen als einzigen Abweisungsgrund seinem Urteil zugrunde gelegt. Hiedurch ist sein Verfahren wesentlich und streitentscheidend mangelhaft geblieben.

MSchG Art. 14 Ziff. 2, Art. 27; UWG Art. 1

1. Voraussetzung und Zweck der auf den Anspruch der Nichtigkeit und Widerrechtlichkeit der Markeneintragung gerichteten Feststellungsklage ist es, den mit einem Fortbestand der Markeneintragung für beide Streitteile geschaffenen nachteiligen Schwebezustand zu beenden.

2. Neben dem Markenschutzgesetz ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb kumulativ anzuwenden und dem Verletzten zu gestatten, seine Klage auf dasjenige Gesetz zu gründen, das ihm den besseren Schutz gewährt. Neben den Verletzungsklagen räumen die beiden Gesetze noch eine Anzahl anderer Klagen, insbesondere solche auf Feststellung, Markenlöschung und Unterlassung, ein.

3. Zu den in Art. 27 MSchG nicht genannten Interessenten gehören die Mitbewerber des Inhabers der schutzunfähigen Marke.

4. Wirtschaftlicher Wettbewerb ist immer dann gegeben, wenn zwei oder mehrere Waren oder Leistungen geeignet sind, einander im Kampf um den Kunden zu stören, wobei eine weite Betrachtungsweise einzunehmen ist. Er besteht auch zwischen verschiedenen Wirtschaftsstufen.

1. L'action en constatation de la nullité et de l'illicéité de l'enregistrement d'une marque doit avoir pour condition et pour but de mettre fin à un état d'incertitude consécutif au maintien de l'enregistrement de la marque et préjudiciable à chacune des parties.

2. La loi sur les marques et celle sur la concurrence déloyale s'appliquent cumulativement afin de permettre au lésé de fonder sa demande sur la loi qui lui accorde la meilleure protection. En plus des actions en violation, les deux lois permettent encore d'intenter d'autres actions, en particulier en constatation, en radiation de marques et en cessation.

3. *Aux personnes citées à l'article 27 LMF, il convient d'ajouter les concurrents du titulaire d'une marque ne pouvant bénéficier de la protection accordée par la loi.*

4. *Il y a toujours concurrence économique lorsque deux ou plusieurs marchandises ou prestations sont à même de se gêner réciproquement dans la recherche de clients; il convient d'apprécier la situation de façon large. Il peut également y avoir un rapport de concurrence entre des agents économiques situés à des niveaux différents.*

Entscheidungen der liechtensteinischen Gerichtshöfe 1967–1972, 129 f.
Urteil des liechtensteinischen OGH vom 24. April 1970

Aus den Entscheidungsgründen:

Es bestimmt zwar Art. 14 Ziff. 2 MSchG in der Fassung des LGBl. Nr. 12/1964, dass das Amt für geistiges Eigentum die Eintragung einer Marke u.a. dann zu verwerfen hat, wenn die Marke als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält, und es kann die Fürstliche Regierung gemäss Art. 16bis des zitierten Gesetzes von Amtes wegen die Löschung einer entgegen der obigen Bestimmung eingetragenen Marke anordnen. Die Hinweise der Berufung auf diese Bestimmungen verhindern aber nicht die Bejahung der Frage, ob der Klägerin – ungeachtet dieser Vorschriften – neben ihrem allfälligen Recht, die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens zu beantragen oder anzuregen, nicht auch der ordentliche Rechtsweg offensteht, um ihre im Klagebegehren enthaltenen Ansprüche gegen die Beklagte durchzusetzen. Die erstgerichtliche Rechtsauffassung steht im Einklang mit den herrschenden Lehrmeinungen und Kommentatoren des mit dem liechtensteinischen gleichlautenden schweizerischen Markenschutz- und unlauteren Wettbewerbsgesetzes und mit den in diesen Rechtsbereichen ergangenen und veröffentlichten Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichtes (vgl. David, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz; Büren, Kommentar zum schweizerischen Wettbewerbsrecht; Troller, Immaterialgüterrecht; Hartmann, “Das Verhältnis der Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb zu den Spezialgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes und zum Urheberrecht”, Diss, und die von diesen Autoren zitierten höchstgerichtlichen Entscheidungen). Der Fürstlich Liechtensteinische Oberste Gerichtshof sieht keine Veranlassung, sich den überzeugenden Ausführungen in diesen Lehrmeinungen und höchstrichterlichen Vorentscheidungen zu verschliessen. Art. 27 MSchG in der Fassung des LGBl. Nr. 12/1964 bestimmt, dass die Zivilklage hinsichtlich der Marken durch den getäuschten Käufer und durch den Inhaber der Marke angestrengt werden kann. Diese Regelung enthält nach ihrer allgemeinen Auslegung in der Literatur und Judikatur nur eine unvollständige

Umschreibung der Aktivlegitimation im Zivilverfahren. Jeder Interessent kann, auch wenn er nicht Käufer oder Markeninhaber ist, also nicht zu den in Art. 27 des zitierten Gesetzes genannten Personen gehört, die Nichtigkeit einer Marke wegen Freizeicheneigenschaft gerichtlich feststellen lassen. Der besagte Artikel, so wird überzeugend argumentiert, ordnet nämlich nur die Aktivlegitimation für Verletzungsklagen; für die übrigen Markenrechtsklagen regelt sie sich nach den allgemeinen Grundsätzen. Für die Anhebung von Verletzungsklagen ist jeder aktiv legitimiert, der im Strafverfahren antragsberechtigt ist. Das sind neben dem getäuschten Käufer und dem Inhaber der verletzten Marke auch die nach Art. 2 und 12 UWG berechtigten Verbände. Es darf nämlich nicht ausser acht gelassen werden, dass das Markenschutzgesetz nur einen Teil des weitumfassenden Wettbewerbsrechtes bildet, dass aber dieser Normenteil nach ähnlichen Richtlinien, insbesondere nach Treu und Glauben im Verkehr, anzuwenden und auszulegen ist. Eine andere Auslegungart würde auf eine Privilegierung der Markenschutzverletzungen hinauslaufen, wenn diese typischen Tatbestände des unlauteren Wettbewerbes, nur gestützt auf das Markenschutzgesetz mit seinem teilweise erheblich schwächeren Rechtsschutz, mit Mühe und auf Umwegen verfolgt werden müssten, während andere unlautere Wettbewerbshandlungen der scharfen Sanktion des UWG unterliegen und ohne Schwierigkeiten unterdrückt werden können. Deshalb geht die herrschende Auffassung, der sich das Berufungsgericht anschliesst, dahin, dass das UWG neben dem Markenschutzgesetz kumulativ zur Anwendung zu bringen und dem Verletzten zu gestatten ist, seine Klage auf dasjenige Gesetz zu gründen, das ihm den besseren Schutz gewährt. Erst durch diese kumulative Anwendung der beiden Gesetze erreichen schutzfähige Interessen ihre Durchsetzung. Neben den Verletzungsklagen räumen die beiden Gesetze noch eine Anzahl anderer Klagen, insbesondere solche auf Feststellung, Markenlöschung und Unterlassung ein. Eine negative Feststellungsklage auf Nichtigkeit wegen Schutzunfähigkeit der beanstandeten Marke aus Gründen, die im Markenschutzgesetz gar nicht ausdrücklich genannt sein müssten, etwa weil das Namensrecht einer dritten Person verletzt ist, steht dem in seinen Rechten gefährdeten oder verletzten Interessenten aus Markenrecht zu. Zu den in Art. 27 MSchG nicht genannten Interessenten gehören in erster Linie und in umfassender Weise auch die Mitbewerber des Inhabers der schutzunfähigen Marke, und zwar solche Mitbewerber, die zu demjenigen, den sie ins Recht nehmen wollen, in einem Verhältnis des wirtschaftlichen Wettbewerbes stehen. Ob ein solches vorliegt, beurteilt sich vorwiegend nach praktischen Gesichtspunkten. Wirtschaftlicher Wettbewerb ist immer dann gegeben, wenn zwei oder mehrere Waren oder Leistungen geeignet sind, einander im Kampf um den Kunden zu stören, wobei eine weite Betrachtungsweise einzunehmen ist. Es käme nicht einmal auf die im vorliegenden Falle allerdings gegebene Warengleichartigkeit im Sinne des Art. 6 MSchG in ausschlaggebender Weise an. Das Markenschutzgesetz will gegen Verwechslungen und Beeinträchtigungen schützen. So ist entscheidend, ob die in Frage stehenden Waren oder Leistungen die gleichen oder ähnlichen Bedürfnisse befriedigen sollen

und ob sie sich an den gleichen Abnehmerkreis wenden. Je stärker Waren bzw. Leistungen und Abnehmerkreis zusammentreffen, desto ausgeprägter ist der wirtschaftliche Wettbewerb. Massgeblich sind also Befriedigung gleicher oder ähnlicher Bedürfnisse und gleicher Abnehmerkreis, dagegen ist eine gleiche Wirtschaftsstufe nicht erforderlich. Der Begriff des wirtschaftlichen Wettbewerbes ist nämlich hier total zu verstehen. Er besteht auch zwischen verschiedenen Wirtschaftsstufen. Dabei ist das Klagerecht des verletzten Mitbewerbers nicht davon abhängig, dass er etwa selbst ihm mögliche eigene Rechtsschutzhandlungen versäumt, eine ihm offenstehende Markeneintragung unterlassen hat. Für einen Einwand des Rechtsmissbrauches ist in diesem Sinne kein Raum. Es ist auch nicht erforderlich, dass der Verletzte oder Gefährdete persönlich angegriffen wurde. Seine Aktivlegitimation erstreckt sich auf alle vom Gesetz gegebenen Ansprüche und setzt lediglich eine Schädigung oder Gefährdung voraus, die sich zufolge der territorialen Beschränkung des Markenschutzrechtes allerdings im Inland ausgewirkt haben musste. Es bleibt also für den Bereich des Markenrechtes, wenn es um dessen Bestand geht, ebenso wie für das gesamte Immaterialgüterrecht, das seinem Hauptgewicht nach zum Privatrecht gehört, dabei, dass hierfür der ordentliche Rechtsweg offensteht und nicht ein verwaltungsrechtliches Verfahren eingeleitet oder die Sache im Wege der freiwilligen Gerichtsbarkeit ausgetragen werden muss.

Für die Feststellungsklage fordert § 234 ZPO, dass die klagende Partei ein rechtliches Interesse daran hat, dass jenes Rechtsverhältnis oder Recht, dessen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens begehrt wird, alsbald durch gerichtliche Entscheidung festgestellt werde. Wer ein Recht hat, von einem anderen eine Ablassung von einem rechtswidrigen Verhalten, die Unterlassung eines zukünftigen rechtswidrigen Verhaltens zu verlangen, kann dies mittels Klage verlangen. In Übereinstimmung mit dem Erstgericht hält der Oberste Gerichtshof, der das Vorliegen des prozessualen Feststellungsanspruches der Klägerin auch noch im Rechtsmittelverfahren von Amtes wegen zu prüfen hatte, diesen für gegeben. Voraussetzung und Zweck der von der Klägerin auf den Ausspruch der Nichtigkeit und Widerrechtlichkeit der Markeneintragung gerichteten negativen Feststellungsklage ist es, den mit einem Fortbestand der Markeneintragung für beide Streitteile geschaffenen nachteiligen Schwebezustand zu beenden. Die Rechtsanmassung der beklagten Markeninhaberin als Ursache der Rechtsunsicherheit zwischen den Streitteilen will die Klägerin abwehren und die beklagte Gegnerin zwingen, das angemasste Markenrecht entweder zu beweisen oder aufzugeben. Die vorliegende Feststellungsklage kann so der Klägerin nicht verwehrt, sie kann nicht gehalten werden, untätig zuzuschauen und weiterhin in Unsicherheit ihrer Rechtslage zu verharren, welche durch das Verhalten der Beklagten hervorgerufen wurde. Durch die Gefährdung der wirtschaftlichen Interessen der Klägerin ist auch ihre Rechtssphäre mitberührt, wobei es schon genügt, wenn dies auch nur mittelbar der Fall sein sollte. Das Vorhandensein eines rechtlichen Interesses der Klägerin ist demgemäss zu bejahen. Da sie es durch die Beklagte

nicht bloss vermeintlich, sondern ernstlich – und zwar im gegenwärtigen Zeitpunkt – gefährdet sieht, ist ihre Feststellungsklage zulässig. Denn die Klage zielt darauf ab, die Markenrechtsberührung der Beklagten, welche die Gefährdung und Verletzung der klägerischen Rechtsstellung im Gefolge hat, abzustellen. Nur so kann die Klägerin eine Häufung künftiger Streitigkeiten vermeiden und sich ihre Bewegungsfreiheit im Rechtsleben wieder verschaffen, nachdem sie durch die Beklagte in der Vornahme wirtschaftlicher und rechtlicher Massnahmen behindert ist.

Aus den dargelegten Gründen durfte die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens nicht als ausreichendes Mittel zur Beseitigung der Rechtsgefährdung und Rechtsverletzung der Klägerin angesehen, der Klägerin daher der Rechtsweg nicht verschlossen werden. Nach Art. 12 der Vollziehungsverordnung betreffend den Markenschutz, LGBI. Nr. 39/1964, hätte das Amt für geistiges Eigentum das Eintragungsgesuch der Beklagten, ohne vorher eine auf die unbehebaren und nicht durch Gesuchsvervollständigung zu beseitigenden Mängel hinweisende Beanstandung zu erlassen, unter Verfall der halben Eintragungsgebühr (Art. 14 der Vollziehungsverordnung) deswegen zurückweisen müssen, weil die Marke als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Element enthält. Da dies in Ausserachtlassung der Vorschrift des Art. 14 MSchG nicht geschah, konnte das Amt die Anmeldung für die Eintragung nur dann einer neuerlichen Prüfung unterziehen, wenn eine neue Eintragung bzw. eine Erneuerung begehrt worden wäre. Das Amt ist aber nicht befugt, die seinerzeitige Prüfung zu wiederholen, auch dann nicht, wenn etwa die Übertragung der Marke beantragt würde. Die materielle Prüfung des Amtes umfasst immer nur eine summarische Überprüfung der relativen und absoluten Schutzunfähigkeit, so dass die Entscheidung des Amtes keinesfalls endgültig und für den Richter nicht verbindlich ist; sie schafft lediglich eine Vermutung, die vor dem Richter widerlegt werden kann. Da dem Amt nur beschränkte Prüfungsmittel zur Verfügung stehen und seine Entscheidung von den Gerichten geprüft werden kann, ist es gerechtfertigt, wenn es keine strengen Massstäbe anlegt und nur bei offensichtlichem Vorhandensein einer absoluten Schutzunfähigkeit die Eintragung verweigert. In allen Zweifelsfällen hat das Amt zugunsten des Hinterlegers zu entscheiden und die beantragte Eintragung vorzunehmen. Das wird in den Fällen einer relativen Schutzunfähigkeit fast ausnahmslos der Fall sein müssen, weil entgegenstehende bessere Rechte dritter Personen am beanspruchten Markenrecht in der Regel nicht amtsbekannt sein werden und die Prüfung ausschliesslich nach objektiven Gesichtspunkten zu erfolgen hat. So gesehen ist es rechtlich ohne Belang, ob die beklagte Anmelderin unwissentlich die gegen Art. 14 MSchG verstossende Marke eintragen liess oder ob sie die angemeldete Marke etwa absichtlich und zum Zwecke der Täuschung wählte (vgl. BGE 77 I 79, 78 I 280). Die Hinterlegung verschaffte zugunsten der Beklagten lediglich die Rechtsvermutung, wonach bis zum Beweis des Gegenteils angenommen wird, dass die hinterlegte Marke als schutzfähig, d.h. nicht als Gemeingut anzusehendes Freizeichen, gilt. Bis zum

Hervorkommen der zwischen den Streitparteien aufgetretenen Rechtskollisionen war die beklagte Hinterlegerin als die wahre Berechtigte präsumiert (Art. 5 MSchG). Der Nachweis ihrer alleinigen Hinterlegung war prima facie auch die Vermutung ihres früheren und stärkeren Rechts, die erst durch die Ausserstreitstellung der Gemeinguteigenschaft der Marke im Zivilverfahren in sich zusammenfiel. Bis dahin kann selbst vom Standpunkt strenger Wahrung der Rechtssicherheit aus nichts dagegen eingewendet werden, wenn das Amt im Zweifel die von der Beklagten angemeldete Marke eintrug, obwohl sie Gemeingut sein konnte. Angesichts des Überprüfungsrechtes des Richters im Zivilverfahren war eine solche Vorgangsweise gerechtfertigt, zumal die Frage, ob eine Marke ein Freizeichen sei, nach den Verhältnissen in Liechtenstein, also nach dem Territorialitätsprinzip, zu beurteilen ist und angemeldete Marken auch dann in das Register einzutragen sind, wenn etwa wegen Freizeicheneigenschaft im Ausland der Verdacht besteht, sie könnte auch in Liechtenstein Freizeichen sein.

PVÜ Art. 6bis, 8, 10bis; UWG Art. 1 – “WELLS FARGO I”

1. Eine international bekannte Marke genießt nach den Bestimmungen des UWG und der PVÜ Schutz im Inland auch gegenüber einer markenrechtlich formal nicht angreifbaren, eingetragenen Marke. Die Eintragung schafft einen prima facie-Beweis dafür, dass die Registrierungsbedingungen gegeben sind, kann aber bei Verstoss gegen andere gesetzliche Bestimmungen keinen Bestand haben.

2. Die Vorschriften der PVÜ sichern Inhabern von Warenzeichen und Handelsnamen aus Verbandsländern in den übrigen Verbandsländern denselben Schutz wie Inländern. Die Benutzung und Eintragung eines international bekannten Warenzeichens und Handelsnamens durch Dritte in der Absicht, dessen Ruf auszunutzen und eventuell zum Nachteil des berechtigten Inhabers der Marke Kunden zu gewinnen, ist unter Heranziehung des UWG, der PVÜ und der Bestimmungen zum Schutz des Namens und der Persönlichkeit zu untersagen.

3. Wird eine Dienstleistungsmarke wegen Fehlens eines positivrechtlichen Schutzes von Dienstleistungsmarken als Handelsmarke eingetragen, so kann gegenüber dem Lösungsanspruch des ausländischen Inhabers einer verwechslungsfähigen, international bekannten Marke nicht eingewendet werden, in der gewählten Warenklasse bestehe gar kein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien. Ein Wettbewerbsverhältnis ist immer dann gegeben, wenn zwei oder mehrere Leistungen geeignet sind, einander im Kampf um den Kunden zu stören.

1. Une marque internationale notoire jouit en Liechtenstein de la protection accordée par la LCD et la CUP également à l'encontre d'une marque non enregistrée, soit formellement inattaquable sur le plan du droit des marques. L'enregistrement crée une présomption de ce que les conditions nécessaires à l'enregistrement sont remplies mais cette présomption ne peut subsister si elle est contraire à d'autres dispositions légales.

2. Les dispositions de la CUP confèrent aux titulaires de marques de fabrique ou de noms commerciaux ressortissant de pays de l'Union la même protection dans les autres pays de l'Union que celle accordée aux nationaux par les lois respectives de ces pays. L'usage et l'enregistrement d'une marque internationale notoire et d'un nom commercial de tiers afin d'en exploiter la renommée et éventuellement de gagner des clients au détriment du titulaire légitime de la marque doivent être prohibés en application de la LCD, de la CUP et des dispositions sur la protection du nom et de la personnalité.

3. Lorsqu'une marque de service est enregistrée comme marque de commerce en raison du défaut de protection des marques de service en droit positif, on ne peut opposer à la demande en radiation du titulaire étranger d'une marque internationale notoire, pouvant prêter à confusion, que, dans la classe de produits concernée, il n'existerait aucun rapport de concurrence entre les parties. Il y a toujours rapport de concurrence lorsque deux ou plusieurs prestations sont à même de se gêner réciproquement dans la recherche de clients.

GRUR Int. 1980, 529

Urteil des liechtensteinischen OGH vom 14. September 1977

Aus dem Tatbestand:

Die Klägerinnen sind juristische Personen nach dem Rechte des Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika, Kalifornien. Ihren Sitz haben sie in San Francisco. Die Beklagte ist eine am 3. November 1967 gegründete und am 6. November 1967 unter der Firma Wells Fargo Express Company Aktiengesellschaft im Öffentlichkeitsregister des Fürstlich Liechtensteinischen Landgerichtes in Vaduz eingetragene Aktiengesellschaft. Die Klägerinnen beantragten, die von der beklagten Partei am 25. September 1969 beim Fürstlich Liechtensteinischen Amt für geistiges Eigentum hinterlegte und an diesem Tage unter der Nummer 2946 eingetragene Marke "Wells Fargo" sowie die darauf gestützte IR-Marke Nr. 360'914 vom 3. Oktober 1969 für ungültig zu erklären und den Gebrauch dieser Marke zur Kennzeichnung von Waren, in der Werbung und überhaupt im geschäftlichen Verkehr bei Exekution zu verbieten. Das Landgericht nahm Be-

weis auf durch die von den Prozessparteien gelegten schriftlichen Beweismittel und fällte das Urteil im Sinne des Klagebegehrens. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten.

Henry Wells, William G. Fargo, Johnston Livingston, James McKay und weitere Teilhaber gründeten am 18. März 1852 eine Aktiengesellschaft unter dem allgemeinen Titel und Namen "Wells Fargo & Co.". Gesellschaftszweck waren eine allgemeine Agentur, Transporte, Kommissions- und Wechselgeschäfte in und zwischen der Stadt New York, im Staate New York und in San Francisco, im Staate California oder im übrigen Teil der Vereinigten Staaten oder im Ausland ... Weiters wurden an anderer Stelle der Gründungsurkunde als Zweck, Umfang und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft bezeichnet die Entgegennahme, der Einkauf, der Transport und das Liefern auf Kommissions- und Mietbasis oder sonstwie von Geld, Goldbarren, Gold- und Silbermünzen, Banknoten, Tratten, Wechseln oder anderer Fracht, Vermögen, von Gesetzes wegen nicht verbotenen Sachen sowie ferner Expressversand, Kommissions-, Wechsel- und Agenturgeschäfte ...

Wie schon in der Klage ausgeführt, erwarb die Wells Fargo & Co. eine Reihe von Postkutschengesellschaften im Zusammenhang mit dem Expressfrachtgeschäft ...

Im Zuge der Eröffnung der transkontinentalen Eisenbahn im Jahre 1869 wurde, als die Postkutschenlinien in den Hintergrund gedrängt worden waren, mit den Eisenbahngesellschaften ein Vertrag zur Führung des Expressfrachtgeschäftes abgeschlossen. Es wurden sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in einer Vielzahl weiterer Länder im Zusammenhang mit dem Bank- und Expressfrachtgeschäft Hauptvertretungen und Korrespondenzstellen eingesetzt ...

Die beiden Klägerinnen gebrauchen den ihren Rechtsvorgängern seit dem Jahre 1852 in ununterbrochener Kette zustehenden Markennamen "Wells Fargo" im Zusammenhang mit ihren Bankgeschäften sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in der ganzen übrigen Welt.

Wie in der Klage unter Beweisangebot angeführt wird, hat die Bankengruppe, zu der die beiden Klägerinnen gehören, allein in Kalifornien mehr als 250 Filialen. Sie verfügen innerhalb der Bankengruppe über Zweigniederlassungen, Repräsentationsbüros, Tochtergesellschaften und Filialen in Argentinien, Australien, auf den Bahamas, in Brasilien, Canada, Columbien, in Dubai (Union arabischer Emirate), in Ecuador, El Salvador, in der Bundesrepublik Deutschland, in England, Hongkong, Japan, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Nicaragua, Panama, Peru, auf den Philippinen, in Singapore, Taiwan (Formosa), Thailand und Venezuela. Alle diese Geschäftsstellen führen täglich eine grosse Zahl finanzieller Transaktionen unter dem Markennamen "Wells Fargo" durch ... Seit Jahrzehnten sind die Worte "Wells Fargo" ein historisch gewordener, weltweit bekannter Markenname mit einem unschätzbaren Goodwill. Die Gesamtaktiven beliefen sich im Dezember 1971 auf etwa 8 Mia. US-Dollar und stiegen dann Jahr für Jahr. Sowohl in den Überseeländern wie auch auf dem europäischen Kontinent,

im besonderen auch in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein, ist die Bankengruppe "Wells Fargo" bestens bekannt. In dieser Richtung standen dem Gericht Schreiben der Bank in Liechtenstein AG, Vaduz, der Liechtensteinischen Landesbank, Vaduz, der Schweizerischen Kreditanstalt, Zürich, der Schweizerischen Volksbank, Zürich, des Schweizerischen Bankvereins, Basel, der Banco di Roma per la Svizzera, Lugano, der Schweizerischen Bankgesellschaft und der Bank Leu AG, Zürich, vom Oktober und November 1973 zur Verfügung. In diesen Schreiben wird bestätigt, dass die Wells Fargo-Banken, USA, San Francisco und New York, den Banken in der Schweiz, in Liechtenstein und weiters auch in ganz Europa als angesehenen, erstklassigen Grossbanken von internationaler Bedeutung mit einer Bilanzsumme von über 9 Mia. US-Dollar und Eigenmitteln von über 400 Mio. US-Dollar einer Vielzahl von Filialen und Vertretungen in der ganzen Welt bestens bekannt sind und – zum Teil seit zweieinhalb Jahrzehnten – in enger geschäftlicher Verbindung mit bedeutendem Geschäftsvolumen mit ihnen stehen. Nach den beruflichen Erfahrungen und den aufliegenden Bankbelegen ist der Markenname "Wells Fargo" für alle Bank-, Wirtschafts- und Finanzkreise ein weltweit bekannter Begriff geworden, nachdem es sich um die älteste Grossbank im Westen der Vereinigten Staaten handelt, die 1852 gegründet wurde und sich in einer jahrhundertealten Tradition zu einem bedeutenden Grossfinanzunternehmen entwickelte, welches zahlreiche Vertretungsstellen in allen Teilen der Welt hat. Sie nimmt in der Rangliste der grössten US-Banken den elften Platz ein (1972); ihr Markenname hat einen sehr guten Klang und sie geniesst einen ausgezeichneten Ruf. Aus diesem einheitlichen Inhalt der vorliegenden Bankschreiben ist festzustellen gewesen, dass die Wells Fargo-Bankengruppe auch den anderen Banken und Finanzkreisen in der Schweiz und in Liechtenstein bekanntgeworden sein musste.

Die Erstklägerin hat die Registrierung der Wortmarke "Wells Fargo" laut Bestätigung der Secretary of State des State of California vom 8. Januar 1975 und des Comptroller of the Currency des United States Department of State vom 9. Januar 1975 in den USA in der Schweiz unter den Nummern 233'128 und 236'153 und im Fürstentum Liechtenstein am 3. März 1975 unter der Nummer 5016 erwirkt.

Die Klägerinnen, die von der Existenz der beklagten Partei, welche am 6. November 1967 unter der Firma "Wells Fargo Express Company Aktiengesellschaft" im Öffentlichkeitsregister in Vaduz eingetragen worden war, Kenntnis erhielten, verlangten von der Beklagten mit Schreiben vom 28. November 1969 unter der Mitteilung, dass die Zweitklägerin in der ganzen Welt sämtliche Rechte des geschützten Namens "Wells Fargo" erworben habe und in der ganzen Welt Geschäfte unter diesem Namen tätige, dass die beklagte Gesellschaft so schnell als möglich jegliche weitere Verwendung des Namens "Wells Fargo" in ihrem Gesellschaftsnamen einstelle. Am 19. September 1969 beantwortete die Beklagte diese Aufforderung ablehnend dahin, dass ihre Gesellschaft im Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein eingetragen worden und deshalb – nach

lichtensteinischem Recht – der Name gesetzlich geschützt ist. Die Beklagte hinterlegte dann am 25. September 1969 beim Fürstlich Liechtensteinischen Amt für geistiges Eigentum in Vaduz unter der Nummer 2946 die Wortmarke “Wells Fargo” zum Schutze periodischer Fachliteratur aller Art. Gestützt auf diese liechtensteinische Wortmarke wurde die IR-Marke Nr. 360'914 zugunsten der Beklagten beim Internationalen Markenbüro in Genf am 3. Oktober 1969 eingetragen, wobei die Registrierung der internationalen Marke die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Ungarn, Schweiz, Tschechoslowakei, Jugoslawien, Österreich, Marokko und Vietnam umfasste. In Ungarn wurde nach den unwidersprochen gebliebenen klägerischen Behauptungen der entsprechende Antrag abgewiesen. In Österreich hat die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes unter dem Aktenzeichen Nm 50/70-3 die internationale Marke Nr. 360'914 mit Wirkung vom Zeitpunkt der Registrierung für das Gebiet der Republik Österreich für unwirksam erklärt. In der Bundesrepublik Deutschland hat das Deutsche Patentamt in München aufgrund des Widerspruches des Zeicheninhabers Wells Fargo-Bank in San Francisco der internationalen Marke IR 360'914 der Beklagten den Schutz versagt, weil die Markeninhaberin der Aufforderung des Deutschen Patentamtes, gemäss § 35 des deutschen Warenzeichengesetzes einen Patentanwalt oder einen Rechtsanwalt als Vertreter zu bestellen, nicht nachgekommen ist, so dass sich eine Entscheidung über den Widerspruch der Zweitklägerin erübrigte.

Nach den Behauptungen der Beklagten bestanden im Jahre 1969 in Europa und in Südafrika schon mehrere Jahre verschiedene Firmen, welche ebenfalls in ihrem Firmenwortlaut die Bezeichnung “Wells Fargo” führten, so in Irland die “Wells Fargo Express & Co. Ltd.”, in Spanien die “Wells Fargo Express S.A.” und in Gibraltar die “Wells Fargo Express Co.”. Diese europäische Wells Fargo-Gruppe war im Besitz verschiedener Markenregistrierungen, so in Frankreich, Italien, Spanien und in Monaco. Nach den Behauptungen der Beklagten haben die Kläger zumindestens in Europa keine Ausschliesslichkeitsrechte an der Wortmarke “Wells Fargo”. Doch hat in Frankreich ein Gericht in der Entscheidung vom 5. Dezember 1974 die Ausschliesslichkeitsrechte der Kläger an den Worten “Wells Fargo Express Company” anerkannt und die unter der Nr. 742'734 registrierte Wortmarke für ungültig erklärt ...

Aus den Gründen:

Zu b): Die Berufungsbewerberin behauptet, dass nur ein Verhalten der Beklagten, das in Liechtenstein Wirkungen hervorzurufen geeignet ist, Gegenstand der rechtlichen Beurteilung dieses Falles sein und das UWG nur auf solche Handlungen angewendet werden kann, die in Liechtenstein gesetzt worden sind. Falls anderswo Wettbewerbshandlungen gesetzt wurden, müsste wegen solcher Handlungen dort und nicht in Liechtenstein geklagt werden ...

Die Rechtsfrage, unter welchen Voraussetzungen ein wirtschaftliches Wettbewerbsverhältnis anzunehmen und das UWG anzuwenden ist, hat der Fürstlich

Liechtensteinische Oberste Gerichtshof bereits in seinem Urteil vom 24. April 1970 (Entscheidungen der liechtensteinischen Gerichtshöfe 1967–1972, S. 135 = Mitt. 1981, S. 86) ausführlich behandelt. Der Oberste Gerichtshof verweist auf seine Entscheidung, von deren Begründung abzugehen auch in dem vorliegenden Rechtsfall keine Veranlassung besteht. Ob ein wirtschaftlicher Wettbewerb vorliegt, beurteilt sich vorwiegend auch in diesem Falle nach praktischen Gesichtspunkten. Er ist immer dann gegeben, wenn zwei oder mehrere Leistungen geeignet sind, einander im Kampf um den Kunden zu stören. Hierbei ist eine weite Betrachtungsweise anzunehmen. Das Markenschutzgesetz will gegen Verwechslungen und Beeinträchtigungen schützen. Das Klagerecht des verletzten Mitbewerbers ist nicht davon abhängig gemacht, dass er die ihm möglichen eigenen Rechtsschutzhandlungen – hier die ihm offengestandene Markeneintragung – zunächst unterlassen hatte. Im übrigen wurde die Markeneintragung lange vor dem prozessentscheidenden Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Berufungsverhandlung, nämlich am 3. März 1975, nachgetragen. Die Aktivlegitimation des verletzten Markeninhabers erstreckt sich auf alle vom Gesetz gegebenen Ansprüche und setzt lediglich eine Gefährdung derselben voraus. Zufolge der territorialen Beschränkung des Markenschutzrechts muss sich die Gefährdung allerdings (auch) auf das Inland beziehen. Hierzu ist nun von den Klägerinnen dargetan worden, dass sie in engen Geschäftsverbindungen mit liechtensteinischen Banken stehen und die beklagte Aktiengesellschaft nach ihrem Sitz und Gesellschaftszweck eine den klägerischen Bankgeschäften gleichartige Tätigkeit insofern entfaltet, als sie Finanzgeschäfte betreibt und Darlehen gewährt. Dadurch ist eine Gefährdung der Klägerinnen erwiesen, denn die Streitteile sind im gleichen geographischen Gebiet tätig geworden, und die Klägerinnen verkehren auch in Liechtenstein regelmässig mit Korrespondenzbanken, wie dies der Beklagten nach ihrem Statut möglich und nach ihrem Sitz anzunehmen ist. Die Rechtsrüge der Beklagten in der Richtung, es bestehe kein wirtschaftliches Wettbewerbsverhältnis zwischen den Streitteilen, ist somit nicht begründet; die Beklagte, welche eine Unzuständigkeitseinrede niemals erhoben hat, konnte auch wegen Verletzung von Bestimmungen des Markenschutz- und unlauteren Wettbewerbsgesetzes in Liechtenstein verklagt werden ...

Die nach sämtlichen hier in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten vorzunehmende rechtliche Beurteilung ist in dieser Streitsache zusammenfassend wie folgt darzustellen:

... In dem im Berufungsverfahren letztinstanzlich zu verhandelnden und zu entscheidenden Teil des Rechtsstreites wird der gerichtliche Rechtsschutz zugunsten eines ausländischen Markennamens gewährt, welcher zu Unternehmungen gehört, die ihren Sitz im Ausland, nämlich in den Vereinigten Staaten von Amerika, haben. Als ausländischer Markenname genießt er den Schutz im Fürstentum Liechtenstein dann, wenn er im Ursprungsland geschützt ist und überdies im liechtensteinischen Landesgesetzblatt kundgemachte Gegenseitigkeit zum Ursprungsland besteht. Die Gegenseitigkeit kommt in Markenrechtssachen

den Angehörigen jener Staaten zu, die ebenso wie Liechtenstein der PVÜ beigetreten sind.

Die Rechtsvorgänger der Kläger verwendeten den Namen "Wells Fargo" als Kennzeichen ihrer Unternehmungen schon seit dem Jahre 1852 und haben für diesen Namen durch den langen und unbeanstandet gebliebenen Gebrauch das Markenrecht erworben und ausgeübt. Ihre Gebrauchspriorität liegt mehr als hundert Jahre vor derjenigen der gleichlautenden Wortmarke, welche für die Beklagte im Jahre 1969 in Vaduz und beim internationalen Büro in Genf hinterlegt worden ist. Im Hinblick auf das weit ältere Zeichen der Klägerinnen und ihrer Rechtsvorgänger war die für die Beklagte registrierte Wortmarke gleichen Namens von vornherein der Anfechtung ausgesetzt. Denn die zufolge fehlender Priorität bestehende relative Nichtigkeit konnte, solange die Marke der Beklagten in Liechtenstein und in Genf formell eingetragen blieb, von allen Personen, die an der Verfolgung ihres eigenen besseren Gebrauchs materiell ein rechtliches Interesse besitzen, jederzeit und unabhängig von der eigenen Markenregistrierung mit Klage oder einredeweise geltend gemacht werden. Die mangels Gebrauchspriorität widerrechtliche markenmässige Verwendung der Worte "Wells Fargo" im Fürstentum Liechtenstein stellt nach dem im Markenrecht herrschenden Territorialitätsprinzip eine vom liechtensteinischen Gericht nach liechtensteinischem Recht zu beurteilende Markenrechtsverletzung der Beklagten gegenüber den Klägerinnen dar. Sie ist im wirtschaftlichen Wettbewerb mit diesen ausländischen juristischen Personen erfolgt, deren älterer Markengebrauch in den in Betracht kommenden Branchenkreisen Liechtensteins — das sind hier dessen Wirtschafts- und Finanzkreise — auch ohne Markenregistrierung allgemein bekanntgeworden war.

Die Registrierung der Wortmarke für die Beklagte in Liechtenstein und hierauf beim Internationalen Markenbüro schuf für sie lediglich einen prima facie-Beweis dafür, dass die Registrierungsvoraussetzungen im Zeitpunkt der ersten Registrierung durch das Fürstlich Liechtensteinische Amt für geistiges Eigentum in Vaduz gegeben schienen. Diesem Amt war es nicht offenkundig geworden, dass die hinterlegte Wortmarke den Firmennamen der die gleiche Marke vorbenützenden klägerischen Unternehmungen trug. Das hatte zur Folge, dass die Registrierung nicht verweigert wurde. Sie verlieh der Beklagten für sich allein wegen des hierbei vorgekommenen Verstosses gegen Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG noch nicht unbedingt das ausschliessliche Gebrauchsrecht, sondern bewirkte lediglich, dass die Beklagte, wenn sie sich auf ihr eingetragenes Markenrecht stützt, vorerst alle mit der Markeneintragung verbundenen Vermutungen beanspruchen kann. Der Formalakt der Markeneintragung lässt im gewerblichen Rechtsschutz nämlich den Bestand des Rechtes vermuten, und zwar im Sinne der Überlegung, dass die Registrierung nach den verschiedensten Gesichtspunkten überprüft worden ist und daher auf den Bestand des Rechtes schliessen lässt. Ob die Marke dann wegen Verstosses gegen eine Rechtsbestimmung und insbesondere eine solche des UWG zu löschen ist, hat auf eine vom Gesetz hierfür eingeräumte Klage hin das liechtensteinische Gericht zu entscheiden und nicht die

Markenbehörde. Das Gericht hat der registrierten Marke den Schutz zu versagen, wenn es im Gegensatz zur Markenbehörde das Vorliegen eines absoluten Eintragungshindernisses annimmt.

Hinsichtlich ausländischer Marken haben die Angehörigen der Verbandsländer der PVÜ, welche in den Art. 6quinquies eine erschöpfende und selbständige internationale Regelung des Markenschutzes aufgenommen hat, gegenüber der das innerstaatliche Markenrecht zurücktreten muss, den gleichen Schutzanspruch wie die liechtensteinischen Staatsangehörigen (Art. 2 Abs. 1 PVÜ). Art. 3 PVÜ erstreckt die Gleichstellung auf Angehörige der dem Verbandslande nicht angehörenden Länder, die im Gebiet eines Verbandslandes eine ernstgemeinte geschäftliche Niederlassung haben. In Art. 6bis PVÜ haben sich die Verbandsländer verpflichtet, eine Handelsmarke für ungültig zu erklären und den Gebrauch einer Marke zu untersagen, wenn sie die Nachahmung einer anderen Marke darstellt, von der notorisch feststeht, dass sie bereits dem Staatsangehörigen eines der Verbandsländer gehört und für gleiche oder gleichartige Erzeugnisse benutzt werden kann. Gemäss Art. 8 PVÜ, nach welcher Bestimmung der Handelsname für alle Verbandsländer ohne Verpflichtung zur Hinterlegung oder Eintragung geschützt ist, wird, gleichgültig ob er einen Bestandteil einer Fabrik- oder Handelsmarke bildet oder nicht, im Zusammenhalt mit Art. 6bis und 10 PVÜ der Markenschutz auch im Inland garantiert, wenn und soweit die Voraussetzungen des unlauteren Wettbewerbes erfüllt oder die berechtigten Vorbenutzer der Marke in ihren persönlichen Verhältnissen verletzt sind. Die mit dem Markennamen der Klägerinnen und ihrer Rechtsvorgänger völlig identische Marke der Beklagten war demgemäss wegen der früheren Existenz des klägerischen Markennamens, welcher in ganz Europa einschliesslich Liechtenstein bekannt war, zu löschen und die Eintragung für ungültig zu erklären, zumal die Beklagte von dem weit älteren Namensrecht der Klägerinnen bei gehöriger Aufmerksamkeit und Sorgfalt noch vor der Eintragung ihrer Marke hätte wissen können und überdies hiervon schriftlich verständigt worden war. Das liechtensteinische Gericht ist nach der PVÜ verpflichtet, den Verbandsländerangehörigen auch einen wirksamen Schutz gegen unlauteren Wettbewerb zu sichern. Nach Art. 10bis Abs. 3 Ziff. 1 PVÜ sind alle Wettbewerbs-handlungen zu untersagen, die geeignet sind, auf irgendeine Weise eine Verwechslung mit der kaufmännischen Tätigkeit eines Wettbewerbers hervorzurufen. Die gerichtliche Untersagung richtet sich gemäss Art. 5 UWG in Liechtenstein auch gegen Handlungen von Sitzgesellschaften, welche hier im Öffentlichkeitsregister eingetragen sind und nach ihrem statutarischen Zweck von Liechtenstein aus zu Wettbewerbszwecken geeignete geschäftliche Tätigkeiten entfalten können, mag der Schwerpunkt dieser Tätigkeiten auch im Auslande liegen und erst dort deren Erfolg eintreten. In diesem Zusammenhang war zu beachten, dass die beklagte Aktiengesellschaft selbst erklärt hat, in Vaduz einen grösseren Bürotrakt zu unterhalten, an der Aussenseite des Hauses den mit der Marke hinsichtlich der Worte "Wells Fargo" gleichen Firmennamen in grossen Lettern angebracht und diesen Firmennamen auch am Eingang des Hauses Gafadura ersichtlich gemacht

zu haben; auch sei sie im liechtensteinischen Telefonverzeichnis unter diesem Namen eingetragen und unterhalte eine eigene Telegramm- und Telexverbindung sowie ein Postfach. Die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Wortmarken der beiden Streitparteien beziehen, sind nach der internationalen Klassifikation nicht verschiedenartig: Beide lauten auf Druckerzeugnisse.

Durch den den Klägerinnen mit dem Gerichtsurteil gewährten Rechtsschutz werden sie nicht bessergestellt als andere juristische Personen mit Sitz in Liechtenstein. Ihre Wortmarke "Wells Fargo" kennzeichnet eindeutig die Zugehörigkeit zu den Unternehmungen, an welchen schon für ihre Rechtsvorgänger seit über einem Jahrhundert diese Marke klebte, die dann mit einem in nicht unterbrochener Kette nachgewiesenen Besitzwechsel schliesslich auf sie überging. Zur Zeit der Hinterlegung der Marke durch die Beklagte war das Kennzeichen der klägerischen Unternehmungen und ihrer Rechtsvorgänger durch die langdauernde Vorbenützung allgemein bekannt, und die Beklagte ist, wie bereits mehrfach angeführt, hierauf überdies ausdrücklich aufmerksam gemacht worden. Da der Schutz des liechtensteinischen Markenrechts nicht nur gegen jede Nachahmung durch das MSchG gegeben ist, dessen Wert als Immaterialgüterrecht darin liegt, dass es ein Gebrauchsmonopol schafft, sondern auch die Bestimmungen des UWG zugunsten jedes Markenberechtigten heranzuziehen sind, und zwar gleichgültig ob er in Liechtenstein eine geschäftliche Niederlassung hat oder nicht, ist der Schutz des besseren materiellen Rechtes der Klägerinnen nicht anders als jedem liechtensteinischen Staatsangehörigen oder einer liechtensteinischen Verbandsperson zu gewähren gewesen. Gleicher Rechtsschutz erstreckt sich aber nach der PVÜ auf sämtliche Angehörigen der Verbandsländer, die der PVÜ beigetreten sind. Dass dies für Angehörige der USA schon lange vor der Markenregistrierung durch die Beklagte der Fall war, wurde in der Tatbestandswiedergabe bereits festgehalten.

Die zu den Schutzvorschriften des MSchG kumulativ tretenden Bestimmungen des UWG gewähren dank der modernen Ausgestaltung dieses Gesetzes einen besseren Rechtsschutz als das MSchG. So ist das UWG trotz des Formalschutzes des MSchG dann heranzuziehen, wenn das Gericht bei besonderen Umständen der Markenhinterlegung einen Verstoss gegen Grundsätze von Treu und Glauben erkennen kann oder ein Sondertatbestand des UWG hierbei erfüllt worden ist, der aus wettbewerbsrechtlichen Erwägungen zur Untersagung der Weiterverwendung der registrierten Marke führt. Ein solcher Verstoss gegen Grundsätze von Treu und Glauben liegt insbesondere immer dann vor, wenn ein Kennzeichen in der Absicht gewählt und als Marke hinterlegt wird, um sich kostenlos die Vorteile des Goodwills eines anderen Unternehmens zuzuwenden oder auf einem wenigstens teilweise gleichen geographischen Gebiet in Konkurrenz mit dem die Marke vorbenützenden Unternehmen Kunden zu suchen oder durch gleichartige Finanzgeschäfte vom liechtensteinischen Firmensitz aus Aktivitäten zu entfalten, welche Geschäftsverbindungen des die Marke vorbenützenden Unternehmens zu stören geeignet sind.

Für den Anspruch auf Ungültigerklärung der Marke und für den Unterlassungsanspruch der Klägerinnen besteht, worauf bereits in erster Instanz mit Recht verwiesen worden ist, keine Verjährungsfrist, denn die Möglichkeit der Geltendmachung dieser Ansprüche ist nur vom Vorhandensein eines rechtlichen Interesses abhängig. Dieses Interesse besteht aber so lange, als die Marke eingetragen ist, ob sie noch gebraucht wird oder nicht. Erst mit Einstellung der widerrechtlichen Handlungen beginnt der Unterlassungsanspruch zu verjähren, hier also erst mit Aufgabe der beanstandeten Marke. Da eine Verwirkung des Löschungs- und Unterlassungsanspruchs der Klägerinnen nicht behauptet worden und auch nicht ersichtlich ist, hat das Erstgericht die Rechtslage richtig beurteilt und zutreffend erkannt, dass die auf die Bestimmungen des MSchG, des UWG, der PVÜ und auf die Art. 38 ff. PGR betreffend den Schutz der Persönlichkeit gegründeten Klageansprüche, soweit sie sich auf die streitgegenständliche Marke beziehen, zu Recht bestehen und nicht verjährt sind. Die Verjährungseinrede der Beklagten wurde daher mit Recht verworfen und dem Löschungs- und Unterlassungsbegehren der Kläger mit Recht stattgegeben.

Sowohl die klägerischen amerikanischen Banken als auch die beklagte liechtensteinische Sitzgesellschaft mit ihrem statutarischen Zweck, u.a. Finanz-, Handels- und Treuhandgeschäfte zu betreiben, sollten sinnvollerweise nur daran Interesse haben, den Markenschutz in Liechtenstein durch Registrierung einer reinen oder verdeckten Dienstleistungsmarke zu erlangen, nicht aber durch die Registrierung irgendeiner Fabrik- oder Handelsmarke. Sie stehen einander in diesem Markenrechtsstreit jedoch als Inhaber je einer Handelsmarke gleichen Wortlautes gegenüber. Die Rechtslage einer solchen Kollision einer ausländischen Handelsmarke, welche als Dienstleistungsmarke weltweit bekanntgeworden war und Verkehrsgeltung erlangt hatte, mit einer solchen Handelsmarke, welche die Beklagte unmittelbar nach der Verständigung vom Bestehen der gleichen Marke durch die Klägerinnen in Liechtenstein gleichsam als Defensivmarke registrieren liess, wurde dadurch etwas verwirrend, weil die liechtensteinischen markenrechtlichen Vorschriften den Schutz von Dienstleistungsmarken nicht vorgesehen und es unterlassen haben zu bestimmen, dass Dienstleistungsmarken als weitere gleichwertige Zeichenkategorie unter grundsätzlich denselben Voraussetzungen wie Warenmarken in das Fürstlich Liechtensteinische Amt für geistiges Eigentum eingetragen werden können. Damit hat das Fürstentum Liechtenstein die Änderungen, welche durch die Anpassung an die Lissabonner Fassung der PVÜ bedingt gewesen wären, in seiner Markengesetzgebung unberücksichtigt gelassen. Die PVÜ hatte in der Lissabonner Fassung auch Marken für Dienstleistungen ausdrücklich unter jenen Arten von gewerblichen Schutzrechten aufgenommen, auf welche sich die Bestimmungen der Übereinkunft beziehen. Nach Art. 6sexies der Lissabonner Fassung der PVÜ sind alle Mitgliedsländer verpflichtet, auch Dienstleistungsmarken zu schützen; in welcher Form dieser Schutz erfolgt, bleibt den einzelnen Ländern überlassen. Ein Zwang zur Registrierung von Dienstleistungsmarken wurde hierbei freilich nicht geschaffen. Das Fürstentum Liech-

tenstein ist überdies ab Juni 1957 nach der zu dieser Zeit in Nizza geänderten Fassung des MMA ebenso wie alle anderen Mitgliedstaaten desselben gehalten, bei einer internationalen Registrierung von Dienstleistungsmarken diesen gemäss Art. 1 Abs. 2 sowie Art. 3 Abs. 2 des MMA in seinem Land markenrechtlichen Schutz zu gewähren. Dieses Abkommen ist im gegenständlichen Fall für die Entscheidung rechtlich bedeutungslos geblieben, weil das Ursprungsland für die Klägerinnen, die USA, nicht Mitgliedstaat des MMA geworden sind, so dass das MMA in diesem Rechtsfall unanwendbar ist. Nach der PVÜ kommt es bei der Beurteilung der Gleichartigkeit von Dienstleistungen darauf an, ob für die beteiligten Verkehrskreise der Schluss naheliegend ist, dass die so bezeichneten Dienstleistungen dem gleichen Unternehmen entstammen, und dies ist auch entscheidend, selbst wenn die Dienstleistungen ohne direkten Zusammenhang mit Waren oder Gegenständen geschehen, so z.B. bei den Dienstleistungen von Banken, Finanz- und Wirtschaftsunternehmen u. dgl., wie im vorliegenden Fall. Rechtlich besteht weiters kein Unterschied zwischen Warenzeichen und Dienstleistungsmarken bei Verwendung dieser Zeichen im innerbetrieblichen oder einem Geschäftsverkehr wie etwa in der Werbung. Auch die Prioritätsbegünstigung ist ohne jede Einschränkung auf Dienstleistungsmarken auszudehnen, und niemand ist gehindert, seine eigene Firma zur Kennzeichnung auch von Dienstleistungsmarken zu gebrauchen. Obwohl nun ab 25. Mai 1972 im Verhältnis zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und den Vereinigten Staaten von Amerika die PVÜ in der Lissabonner Fassung gilt, fehlt es in Liechtenstein, wie ausgeführt, an einer positiven Regelung des Schutzes auch von Dienstleistungsmarken. Mangels Eintragungsfähigkeit solcher Marken in Liechtenstein waren die Streitparteien, wollten sie die Hinterlegung der Wortmarke "Wells Fargo" für sich erwirken, genötigt, dies unter einer der geltenden internationalen Klassifikation vorzunehmen und – wie geschehen – mit der Klasse 16 eine solche zu wählen, die mit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit halbwegs zu vereinbaren ist. So ist das zuerst durch die Beklagte und in der Folge auch durch die Klägerinnen, und zwar sowohl in Liechtenstein als auch beim Internationalen Büro in Genf, geschehen. Wie feststeht, hat die Beklagte periodische Fachliteratur niemals hergestellt oder vertrieben und dies wohl auch gar nicht beabsichtigt. Mit der Hinterlegung der Marke sollte in erster Linie der Gebrauch der Worte "Wells Fargo" von ihr angemasst und als berechtigt hingestellt werden. Die Marke wurde ja weder in einem wirtschaftlichen Wettbewerb der Streitteile miteinander, soweit sich dieser auf die Herstellung und den Vertrieb von Druckschriften u. dgl. (Klasse 16) bezöge, verwendet, noch ist sie für die Gebiete des Bank-, Finanz- und Treuhandgeschäftes, den wahren Tätigkeitsgebieten der beiden Prozessparteien, brauchbar. Was die Beklagte nach Überzeugung des Gerichtes in Wahrheit bezweckte, war, sich durch die Eintragung der Marke "Wells Fargo" zusätzlich zur Usurpierung der klägerischen Firmennamen auch noch eine weitere Möglichkeit zu sichern, den weltweit bekannten Namen und unschätzbaren Goodwill der Klägerinnen und ihrer Rechtsvorgänger zum eigenen Vorteil zu nutzen.

Die späteren Markenhinterlegungen der Klägerinnen in Vaduz und in Genf (recte Bern) sind dagegen wohl nur als solche Handlungen zu werten, die ihnen eine bessere Rechtsposition zur Abwehr der Markenrechte der Beklagten verschaffen sollten, ohne dass die hinterlegte Wortmarke jemals als Fabrik- oder Handelsmarke zu gebrauchen beabsichtigt war. Markenrechtlich würden die Klägerinnen formal daher gar nicht zu schützen sein (BGE 93 II 48; 88 II 28 ff.; 87 II 42, 111; 86 II 281; 44 II 85). Es zeigt sich aber auch in diesem Rechtsfall wieder die ganz allgemein wahrzunehmende Kluft zwischen dem formalen Markenrecht und dem an der wirtschaftlichen Wirklichkeit orientierten Wettbewerbsrecht. Sache des Gerichtes muss es in solchen Fällen sein, diese Kluft unter kumulativer Heranziehung der Bestimmungen des UWG und der PVÜ sowie der Art. 38 ff., 43 und 44 PGR zum Schutze der Persönlichkeit und insbesondere des Namens zu schliessen. Der Beklagten war es also zu verwehren, unter Verstoss gegen Grundsätze von Treu und Glauben in den Verwechslungsbereich des den Klägerinnen und ihren Rechtsvorgängern seit einem Jahrhundert zustehenden Markennamens "Wells Fargo" einzudringen. Das Löschungs- und Unterlassungsbegehren der Klägerinnen zu schützen, konnte demnach das einzig wirklichkeitsnahe und billige Prozessergebnis sein.

Der Berufung der Beklagten kommt somit keine Berechtigung zu. Das erstgerichtliche Urteil entspricht, soweit es sich auf den gerügten Markengebrauch der Beklagten bezieht, der gegebenen Sach- und Rechtslage, so dass es durch den Obersten Gerichtshof als zuständige Berufungsinstanz mit Teilurteil zu bestätigen war. Über den mit derselben Klage verfolgten Firmenmissbrauch der Beklagten ist im Revisionsverfahren abgesondert zu entscheiden¹.

1 Vgl. hierzu das nachfolgende Urteil.

PVÜ Art. 8, 10; UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d – "WELLS FARGO II"

Anspruch auf Unterlassung des Gebrauchs von Worten als Bestandteil von Firmanamen; Verjährung.

Action en cessation de l'usage de mots en tant qu'ils font partie d'une raison de commerce; prescription.

Entscheidungen der liechtensteinischen Gerichtshöfe 1973–1978, 183 f.
Urteil des liechtensteinischen Obergerichtes, 1. Senat, vom 3. Juni 1976

Aus den Entscheidungsgründen:

1. Die Beklagte hält an der Einrede der Verjährung des von den Klägerinnen geltend gemachten Anspruches auf Unterlassung des Gebrauchs der Worte "Wells Fargo" fest. Um den Entscheid hierüber treffen zu können, muss vorerst abgeklärt werden, welche gesetzlichen Bestimmungen auf den vorliegenden Tatbestand überhaupt anwendbar sind.

a) Die Beklagte ist eine seit dem 6. November 1967 im Öffentlichkeitsregister des Fürstentums Liechtenstein eingetragene Aktiengesellschaft. Sie führt den Firmennamen "Wells Fargo Express Company Aktiengesellschaft". Als ihren Zweck nennt sie, gemäss Eintrag Anlage und Verwaltung in mobilen und immobilien Werten sowie Finanz-, Handels- und Treuhandgeschäfte. Die Klägerinnen, die ihren Hauptsitz in San Francisco, Californien/USA, haben, sind im liechtensteinischen Öffentlichkeitsregister nicht eingetragen, auch nicht etwa mit einer Zweigniederlassung oder dgl. und waren es auch nie. Gemäss § 1016 Abs. 1 PGR darf eine im Öffentlichkeitsregister eingetragene Firma von keinem anderen als Firma benutzt werden. Wo die Gefahr einer Verwechslung mit einer bereits eingetragenen Firma besteht, muss ein unterscheidender Zusatz gemacht werden (Abs. 2). Deutlich unterscheidbar ist eine Firma von einer anderen im Lande, wenn ihr Unterschied bei Anwendung der im Geschäftsverkehr üblichen Sorgfalt erkennbar ist (Abs. 3). Da die Klägerinnen, wie oben festgestellt, im liechtensteinischen Öffentlichkeitsregister nicht eingetragen und somit keine Firmen im Lande sind, können sie ihren Anspruch nicht auf § 1016 PGR stützen.

b) Unbestrittenermassen gehören die USA und Liechtenstein als Verbandsländer der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (PVÜ) an. Nunmehr gilt der Text gemäss Beschluss der Stockholmer Konferenz für geistiges Eigentum vom 14. Juli 1967, der für die Vereinigten Staaten am 5. September 1970 und für Liechtenstein am 19. September 1970 in Kraft getreten ist. Nach Art. 2 Abs. 1 PVÜ geniessen die Angehörigen eines jeden der Verbandsländer in allen übrigen Ländern des Verbandes in bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums die Vorteile, welche die betreffenden Gesetze den eigenen Staatsangehörigen gegenwärtig gewähren oder in Zukunft gewähren werden, und zwar unbeschadet der durch diese Übereinkunft besonders vorgesehenen Rechte. Gemäss Art. 8 PVÜ wird der Handelsname in allen Verbandsländern ohne Verpflichtung zur Hinterlegung oder Eintragung geschützt, gleichgültig ob er einen Bestandteil einer Fabrik- oder Handelsmarke bildet oder nicht. Art. 10 Abs. 1 PVÜ verpflichtet die Verbandsländer, den Verbandsangehörigen einen wirksamen Schutz gegen unlauteren Wettbewerb zu sichern. Unlauterer Wettbewerb ist jede Wettbewerbshandlung, die den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zuwiderläuft (Abs. 2). Insbesondere sind zu untersagen alle Handlungen, die geeignet sind, auf irgendwelche Weise eine Verwechslung mit der Niederlassung, den Erzeugnissen oder der gewerblichen oder kaufmännischen Tätigkeit eines Wettbewer-

bers hervorzurufen (Abs. 3 Ziff. 1). Das Land Liechtenstein ist dieser Vertragsverpflichtung durch das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb vom 22. November 1946 (LGBl. 1946 Nr. 26) nachgekommen (abgekürzt UWG). Nach Art. 1 Abs. 1 UWG ist unlauterer Wettbewerb jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen. Gegen diese Grundsätze verstösst, wie Art. 1 Abs. 2 lit. d sagt, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Hiezu ist zu bemerken, dass das Firmenrecht gemäss Art. 1042 PGR deutliche Unterscheidbarkeit späterer Firmenbildungen, das Wettbewerbsrecht aber Nichtverwechselbarkeit verlangt. Es kann etwas verwechslungsfähig sein, was firmenrechtlich genügend unterscheidbar wäre (vgl. dazu von Büren, Kommentar zum schweizerischen Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, Allgemeines, N. 90 und 91, S. 33). Die Klägerinnen machen nun geltend, der von der Beklagten verwendete Firma- bzw. Handelsname "Wells Fargo" gebe beim Publikum Anlass zu Verwechslungen mit ihnen; solche seien schon öfters vorgekommen; die Verwendung dieses Namens begründe einen dauernden Verstoss gegen die Vorschriften des UWG.

c) Da sowohl die USA als auch Liechtenstein als Verbandsländer der PVÜ angehören, ist der von den Klägerinnen geführte Name "Wells Fargo", insoweit diese ihn als Handelsnamen gebrauchen, was zutrifft, aufgrund von Art. 8 dieser Übereinkunft ohne weiteres auch in Liechtenstein geschützt; es bedarf hiezu keiner Hinterlegung oder Eintragung in diesem Lande. Nach Art. 10 PVÜ sodann können die Klägerinnen in Liechtenstein einen wirksamen Schutz gegen unlauteren Wettbewerb beanspruchen, insbesondere gegenüber allen Handlungen, die geeignet sind, auf irgendeine Weise eine Verwechslung mit ihrer Niederlassung, ihrer gewerblichen oder kaufmännischen Tätigkeit hervorzurufen. Erfasst werden also nach Art. 10 Abs. 3 Ziff. 1 PVÜ Handlungen von natürlichen oder juristischen Personen, die in Liechtenstein ein gewerbliches oder kaufmännisches Unternehmen betreiben, zweifellos aber auch solche von Sitzgesellschaften, die im liechtensteinischen Öffentlichkeitsregister eingetragen sind und von diesem Lande aus ein kaufmännisches Unternehmen betreiben, wenn auch der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit im Ausland liegen mag. Gerade das trifft bei der Beklagten zu, denn diese erklärt selbst, sie unterhalte in Vaduz einen grösseren Bürotrakt, und an der Aussenseite dieses Hauses sei ihr Firmenname in grossen Lettern angebracht. Desgleichen sei ihr Firmenname am Eingang des Hauses ersichtlich. Auch sei sie im liechtensteinischen Telefonverzeichnis eingetragen, sie unterhalte eine eigene Telegramm- und Telexverbindung sowie ein Postfach.

2. Gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. b und c UWG hat, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, in seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen ge-

schädigt oder gefährdet ist, Anspruch auf Unterlassung und Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes. Solche Ansprüche verjähren mit Ablauf eines Jahres, seitdem der Klageberechtigte von ihrer Entstehung Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber mit Ablauf von fünf Jahren (Art. 7 Abs. 1 UWG). Mit Recht erklären die Klägerinnen, dass die Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung überhaupt nicht verjähren. Das entspricht gefestigter Lehre und Praxis. Der Beseitigungsanspruch setzt Störung voraus. Solange diese dauert, beginnt die Verjährung nicht zu laufen. Der Unterlassungsanspruch setzt entgegen der Behauptung der Beklagten die Gefahr der künftigen Beeinträchtigung von Rechten voraus, nichts weiter. Man kann ihn daher nicht davon abhängig machen, ob der Bedrohte gegen frühere Verletzungen rechtzeitig eingeschritten ist (so von Büren, Kommentar zum schweizerischen UWG, Art. 7, N. 6, welche Bestimmung genau gleich wie Art. 7 des liechtensteinischen UWG lautet). In einem Urteil vom 23. Oktober 1962 (BGE 88 II 375) hat das Schweizerische Bundesgericht den soeben entwickelten Grundsatz einmal mehr bestätigt. In einem früheren Entscheid vom 7. Juli 1953 (BGE 79 II 313) hatte das Bundesgericht ausgeführt, der Unterlassungsanspruch gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG beginne erst mit Einstellung der widerrechtlichen Handlung, also erst mit der Aufgabe der beanstandeten Firma, zu verjähren. Eine Verwirkung des Lösungsanspruches, den die dortige Beklagte mit der Begründung behauptet hatte, es sei seitens der Klägerin rechtsmissbräuchlich, die Klage erst sechs Jahre nach Kenntnis der Firma der Beklagten zu erheben, in welcher Zeit diese gutgläubig einen wertvollen Besitzstand daran erworben habe, verneinte das Bundesgericht ebenfalls. Nicht anders liegen die Dinge im gegenständlichen Fall. Die Beklagte führt heute noch, wie schon seit 1967, in ihrem Firmennamen die von den Klägerinnen beanstandeten Worte "Wells Fargo". Davon erhielten die Klägerinnen am 28. August 1969 erstmals Kenntnis, worauf sie unbestrittenemassen am gleichen Tage die Beklagte schriftlich aufforderten, diese Worte als Firma oder Marke zu unterlassen. Es kann ihnen daher nach dem Gesagten nicht zum Nachteil gereichen, dass sie mit der Einleitung der Klage beim Vermittleramt Vaduz bis zum 26. September 1972 zuwarteten. Infolgedessen hält der Einwand der Verjährung nicht stand.

Firmenrecht. Art. 951 OR bzw. Art. 1016 FL PGR – "BAUCHEMIE"

1. *Zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr von Firmen ist die Unterscheidung bloss im Gesellschaftszusatz regelmässig ungenügend.*
2. *Die Monopolisierung von Firmenbezeichnungen, die vom Gegenstand des Unternehmens hergeleitet werden, ist grundsätzlich abzulehnen.*

1. *En règle générale, une différence existant uniquement dans l'indication de la forme de société est insuffisante pour éliminer un risque de confusion entre raisons de commerce.*

2. *Il est en principe inadmissible de vouloir monopoliser dans une raison de commerce des dénominations qui ont un rapport avec l'objet de l'entreprise.*

Entscheidungen der liechtensteinischen Gerichtshöfe 1967–1972, 113 f.
Urteil des liechtensteinischen OGH vom 10. Oktober 1969

Aus den Entscheidungsgründen:

Mit Recht hat das Berufungsgericht die Verwechslungsgefahr bejaht. Den Firmenkern bildet in beiden Fällen das Wort "Bauchemie". Der Unterschied besteht nur im beigefügten Gesellschaftszusatz, nämlich auf seiten der Klägerin "Anstalt" und auf seiten der Beklagten "reg. Trust". Für die Frage der deutlichen Unterscheidung kommt es nicht auf die Auffassung des Kaufmanntandes an, dem die differierenden Gesellschaftsformen gewiss alsbald zum Bewusstsein kommen; massgebend ist vielmehr die allgemeine Verkehrsauffassung. Diese neigt aber dazu, den Gesellschaftszusätzen geringere Bedeutung beizumessen als sonstigen Firmenbestandteilen, hier also insbesondere der markanten Kombination von "Bau" und "Chemie". Diesen Standpunkt teilen Höchstgerichte und Lehrmeinungen verschiedener Länder Mitteleuropas (Deutsches Reichsgericht RGZ, Bd. 104, S. 182; Schlegelberger-Hildebrandt, 3. Aufl., Anm. 6 zu § 30 HGB; Würdinger, Anm. 7 zu § 30 HGB; Österreichische Notariatszeitung 1967, S. 166; 1968, S. 111). Bei Beurteilung des Umfanges der Verwechslungsgefahr kommt im übrigen der Frage, ob beide Firmen demselben Geschäftszweig oder voneinander verschiedenen Geschäftszweigen angehören, besondere Bedeutung zu, weil im einen Fall schon die Verschiedenheit des Geschäftsbetriebes unterstützend und vorbeugend wirkt, während im Falle des gleichen Geschäftsbetriebes die Gefahr einer Irreleitung des Publikums und einer Benachteiligung der älteren Firma naheliegender und zu deren Hintanhaltung daher auch grössere Vorsicht geboten ist. Von einer Verschiedenheit und etwa völligen Branchenungleichheit der beiden Unternehmen kann vorläufig jedoch nicht gesprochen werden. In dieser Richtung hat die Beklagte nichts vorgebracht, und die Klägerin behauptet, Zweck ihres Unternehmens seien die Herstellung von bauchemischen Produkten, Rechts-, Handels- und Finanzgeschäfte aller Art, Handel mit mobilen und immobilien Werten sowie die Durchführung all jener Geschäfte, welche der Verwaltungsrat als im Interesse der klägerischen Anstalt gelegen betrachte. Zweck des mehr als 13 Jahre später gegründeten Unternehmens der Beklagten seien Handelsgeschäfte aller Art, der Import und Export von Waren usw.

Nun mag es freilich zutreffen, wenn die Beklagte in der Revisionschrift darauf hinweist, dass keine rechtliche Voraussetzung bestehe, der Klägerin eine Monopolisierung des Wortes "Bauchemie" zuzubilligen. Die Monopolisierung von vom Gegenstand des Unternehmens hergeleiteten Firmenbezeichnungen ist grundsätzlich abzulehnen. Mit dieser Erkenntnis ist aber für den Standpunkt der Revision nichts gewonnen. Ohne auf die Frage näher einzugehen, ob es sich beim Wort "Bauchemie" um einen jedermann zur Benützung und Bezeichnung offenstehenden Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs handelt, ist das auf die Bestimmungen der Art. 1016 und 1042 PGR gegründete Begehren der Klägerin jedenfalls als berechtigt anzusehen. Eine andere als die gewählte Form des Klagebegehrens stand ihr nicht offen.

Firmenrecht. Art. 951 OR bzw. Art. 1016 FL PGR – "IVOCLAR/RIVOLAN"

Unterscheidbarkeit von Firmabezeichnungen; Verwechslungsgefahr der Firmen Ivoclar Aktiengesellschaft und Rivolan Etablissement.

Distinction entre raisons de commerce; risque de confusion entre les raisons Ivoclar Aktiengesellschaft et Rivolan Etablissement.

Entscheidungen der liechtensteinischen Gerichtshöfe 1973–1978, 171 f.

Urteil des liechtensteinischen Obergerichtes, 1. Senat, vom 16. Oktober 1975

Aus den Entscheidungsgründen:

a) Die vom Erstgericht bezüglich der Unterscheidbarkeit von Firmabezeichnungen hervorgehobenen allgemeinen Richtlinien treffen im wesentlichen zu. Insbesondere ist der These zuzustimmen, dass bei Aufnahme eines Phantasiewortes in die Firmabezeichnung deshalb ein strenger Massstab an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, weil für die Wahl von Phantasieworten grösserer Spielraum zur Verfügung steht und die "Bezeichnungskraft" eines solchen besonders wirkungsvoll ist (Kommentar His, N. 27 zu Art. 951 des Schweizerischen OR; BGE 43 II 43). Für die vorliegend zu beurteilende Rechtsfrage dürfen unbedenklich die von der Praxis des Schweizerischen Bundesgerichtes in dieser Hinsicht entwickelten Grundsätze herangezogen werden, da Art. 951 des Schweizerischen OR inhaltlich mit Art. 1016 PGR weitgehend übereinstimmt. Das trifft speziell bei sogenannten Sachfirmen (Aktiengesellschaften, Genossenschaften, GmbH ohne Personennamen) zu und verdient Beachtung, wenn es, wie hier, um den Vergleich der Firma einer Aktiengesellschaft mit der Firma einer Anstalt (Etablissement) geht. Namentlich das ausländische Publikum, das mit den liech-

tensteinischen Rechtsinstitutionen nicht vertraut ist, wird zwischen den beiden Arten von Verbandspersonen nicht ohne weiteres unterscheiden.

b) Nicht gefolgt werden kann hingegen der Auffassung des Erstgerichtes, dass der Vergleich der beiden Wortkombinationen "IVO-CLAR" und "RIVO-LAN" sowohl hinsichtlich ihres Klanges als auch hinsichtlich ihres Schriftbildes eine Verwechslung geradezu ausschliessen würde. Zunächst ist festzuhalten, dass die Voraussetzungen für die Verwechselbarkeit – Gleichheit oder Ähnlichkeit des Wortklanges, des Wortbildes oder des Wortsinnes – nicht kumulativ gegeben sein müssen. Um die deutliche Unterscheidbarkeit zu verneinen, genügt es, dass nur eines der eben erwähnten Momente vorliegt (vgl. hinsichtlich der Unterscheidbarkeit von Marken zum gleichen Problem das Urteil des OGH vom 10. Oktober 1969, zitiert in Entscheidungen der liechtensteinischen Gerichtshöfe 1967–1972, S. 103 ff., speziell S. 107 = Mitt. 1981, S. 79: Tercy). Nun wird bei der Silbengliederung "RI-VO-LAN" und "I-VO-CLAR" eine offenkundige Ähnlichkeit sichtbar: Die Vokalfolge ist bei beiden Bezeichnungen dieselbe, und die Betonung liegt bei beiden auf der letzten Silbe. Darum kann es bei der Aussprache leicht vorkommen, dass ein Hörer das Anfangs-R bei RIVOLAN gar nicht wahrnimmt oder ihm keine Beachtung schenkt. Das Schluss-N bei RIVOLAN und das Schluss-R bei IVOCLAR werden von mit der Sache nicht vertrauten Dritten, besonders wenn sie undeutlich gesprochen werden, kaum oder gar nicht gehört, wobei dem Umstand, dass die Betonung bei beiden Firmabezeichnungen auf dem unmittelbar vorangehenden Vokal a liegt, besonderes Gewicht beizumessen ist. Vor allem aber muss Bedenken erwecken, dass sich im Wortinnern beider Firmabezeichnungen die Silben "I-VO" bzw. "RI-VO" vorfinden. Gerade weil es sich um Phantasienamen handelt, besteht erhöhte Gefahr, dass eine mit den wirklichen Gegebenheiten nicht näher bekannte Person beim Hören dieser Silben auf den Gedanken kommt, RIVO sei nur eine Ableitung bzw. Umformung von IVO. Das Schweizerische Bundesgericht hat z.B. als nicht genügend deutlich unterscheidbare Firmabezeichnungen qualifiziert: "Portlandzementfabrik Liesberg AG" und "Zement- und Kalkwerke Liesberg, Gebr. Gresly, Martz & Co.", "Fleischhandel AG" und "Fleischwaren AG", "Sportdress AG" und "Sport-Rex AG", "Eigenheim AG Creditkasse mit Wartezeit" und "Eigenheim Creditaktiengesellschaft" (siehe Kommentar His, N. 33 zu Art. 951 OR). Die in dieser Kommentarstelle aufgeführten Fälle wurden noch unter der Herrschaft des alten, bis 1936 gültig gewesenen OR bzw. dessen Art. 876, dem Art. 1016 und 1042 Abs. 2 PGR nachgebildet sind, beurteilt. In der neuesten Praxis des Schweizerischen Bundesgerichtes wurden u.a. folgende Firmabezeichnungen als nicht deutlich unterscheidbar und darum als unzulässig erklärt: "Standard Commerzbank" neben "Commerzbank Aktiengesellschaft" und "The Standard Bank Limited", dies allerdings gestützt auf das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, weil die Klägerin eine deutsche Bank war (1972, BGE 98 II 63 und 68), die Firma "Elektrisola Feindraht AG" neben "Schweizerische Isola-Werke AG", und zwar

deswegen, weil in beiden Bezeichnungen das Wort "Isola" vorkommt (1971, BGE 97 II 155), die Firma "Interstop AG" neben "Intershop Holding AG" (1971, BGE 97 II 236), die Firma "Aqua Filtro AG" neben "Filtro S.A." (1968, BGE 94 II 129), die Firma "Sodibel S.A." neben "Sodip S.A." (1969, BGE 95 II 459). Im Falle Aqua Filtro AG/Filtro S.A. bemerkte das Bundesgericht, das Wort "Filtro" sage an sich noch nichts aus, was filtriert werde, und erlange erst mit einem verdeutlichenden Zusatz einen bestimmten Sinn (z.B. Kaffee-Filter). Es würden aber vor allem Flüssigkeiten filtriert; wer von Flüssigkeiten spreche, denke besonders an Wasser. Dann ergebe sich ohne Zuhilfenahme der Phantasie eine natürliche Gedankenverbindung zwischen Filter-Wasserfilter/filtre-à eau/filtro-aqua filtro. Das Wort "aqua" sei das einzige Unterscheidungsmerkmal zwischen der Firma der Klägerin und jener der Beklagten und sei als lateinische und italienische Bezeichnung für Wasser auch in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz allgemein bekannt. Die Verwechslungsgefahr sei daher gegeben. Sie liege insbesondere dann vor, wenn der Leser die beiden Firmen nicht nebeneinander und mit zeitlichem Abstand zu Gesicht bekomme, und werde auch insofern erhöht, als sich die Tätigkeit der beiden Firmen ausschliesslich auf das Filtrieren von Wasser beziehe und sich mindestens teilweise, nämlich auf dem Gebiet der Wasseraufbereitungsanlagen für Schwimmbäder, überschneide. Im Falle Sodip S.A./Sodibel S.A. fand das Schweizerische Bundesgericht, die Wendung "Sodi" sei bei beiden Firmabezeichnungen die gleiche, was Anlass zu Verwechslungen gebe, auch wenn das eine Wort nur zwei, das andere drei Silben habe. Schliesslich sei noch erwähnt, dass die Firmabezeichnung "Interim Service S.A." gegenüber der Bezeichnung "Adia Interim s.à.r.l." als unzulässig erklärt wurde (1969, BGE 95 II 69). Nach den in den vorhin angeführten höchstrichterlichen schweizerischen Präjudizien angewandten Massstäben, die gewiss auch für den vorliegenden Fall uneingeschränkt Geltung beanspruchen dürfen, weil es hier wie dort um das Problem der deutlichen Unterscheidbarkeit bzw. der Verwechselbarkeit von Firmabezeichnungen geht, muss die Firma "RIVOLAN", weil offensichtlich von der Firma "IVOCLAR" zu wenig unterscheidbar, als unzulässig betrachtet werden. Zur Auffassung des Erstgerichtes, die etwas schwächeren Zusätze "Aktiengesellschaft" bzw. "Etablissement" würden die Unterscheidungskraft der dominierenden Firmenkerne sicherlich etwas erhöhen, ist unter Hinweis auf das oben angezogene Urteil des OGH vom 10. Oktober 1969 (Entscheidungen der liechtensteinischen Gerichtshöfe 1967–1972, S. 115 = Mitt. 1981, S. 105: Bauchemie) zu bemerken, dass zur Hintanhaltung der Verwechslungsgefahr bei Firmen die Unterscheidung bloss im Gesellschaftszusatz regelmässig nicht genügt, denn die allein massgebende allgemeine Verkehrsauffassung neigt dazu, den Gesellschaftszusätzen geringere Bedeutung beizumessen als sonstigen Firmabestandteilen.

Anmerkung:

Trotz der eingehenden Zitierung der schweizerischen Rechtsprechung erscheint es als fraglich, ob die schweizerischen Gerichte gleich entschieden hätten. L.D.

III. Urheberrecht

URG Art. 9, 13 und 53 Ziff. 1; Zü ZPO § 110

- *Die völlige Umarbeitung einer Tonbildschau ist mit dem ursprünglichen Urheber vertraglich zu regeln. Mit dem Produktionsvertrag wird das Recht auf Umarbeitung des Werkes nicht eo ipso dem Produzenten abgetreten.*
- *Kein nicht leicht ersetzbarer Nachteil wegen Schädigung des Rufes, wenn der Beklagte sich zu einem Hinweis auf die ursprüngliche Urheberschaft und zu Verhandlungen über Art und Weise der Abgeltung verpflichtet hat.*
- *Abweisung des Antrages auf Hinterlegung der streitigen Tonbildschau, wenn der Kläger mit diesem Antrag keine Beweissicherung bezweckte.*
- *La transformation complète d'un film sonore doit être autorisée contractuellement par le premier auteur. Le contrat de production n'accorde pas en lui-même au producteur le droit de transformer l'oeuvre.*
- *Il n'y a pas de dommage difficilement réparable en raison d'une atteinte à la renommée lorsque le défendeur s'est obligé à indiquer le premier auteur ainsi qu'à discuter du mode d'indemnisation.*
- *Rejet d'une demande visant à la saisie conservatoire du film litigieux dès lors que le demandeur ne visait pas par là à s'assurer un moyen de preuve.*

Verfügung des Obergerichts des Kantons Zürich, Einzelrichter im summarischen Verfahren, vom 30. Juni 1981

Aus den Entscheidungsgründen:

2. Im Zeitpunkt des Erlasses der superprovisorischen Verfügung vom 13. Mai 1981 führte die Beklagte die zweite Fassung der Tonbildschau vor, ohne einen Hinweis auf die ursprüngliche Urheberschaft des Klägers. Dies musste in jener Verfügung als widerrechtliches Vorgehen der Beklagten bezeichnet werden, was von der Beklagten in der Massnahmenverhandlung auch anerkannt wurde. Anlässlich dieser Verhandlung stellte die Beklagte dann den Antrag, es sei vorzumerken, dass sie sich verpflichte, im Impressum der umgearbeiteten Tonbildschau einen Hinweis auf die ursprüngliche Urheberschaft des Klägers anzubringen. Sie stellte es dem Kläger frei, eine andere als die von ihr vorgeschlagene Formulierung zu nennen. Der Kläger nahm diese Möglichkeit nicht wahr, so dass

es bei dem von der Beklagten vorgeschlagenen Vermerk bleibt. Unabhängig vom Ausgang dieses Verfahrens kann von diesem Angebot der Beklagten in Gutheisung ihres Antrages Ziff. 1 Vormerk genommen werden. Für die Prüfung der Aufrechterhaltung des Vorführungsverbotes ist somit davon auszugehen, dass hinsichtlich des Hinweises auf den ursprünglichen Urheber der Tonbildschau keine Widerrechtlichkeit mehr vorliegt.

3. a) Der Kläger machte zur Begründung seines Antrages Ziff. 1 im wesentlichen geltend: Eine Tonbildschau sei ein einheitliches Werk künstlerischer Art und am besten mit einem Film zu vergleichen. Die Beklagte habe nicht das Recht, die originale Tonbildschau zu verändern, sofern sie nicht die ausdrückliche Zustimmung des Autors dazu besitze.

b) Demgegenüber liess die Beklagte im wesentlichen behaupten: Wer vorbehaltlos seine Urheberrechte zediere, trete damit auch das Recht auf Änderung des Werkes ab. Sie habe alle Rechte eines Urhebers und damit auch das Änderungsrecht übertragen erhalten. Die Parteien hätten schon bei der Schaffung der ersten Fassung vorausgesehen, dass eine Tonbildschau über ihre Arbeit bei den Änderungen im Wirtschaftsleben und im sozialen Gefüge rasch veralte und angepasst werden müsse. Bei einer Überarbeitung bestehe lediglich die Grenze des Persönlichkeitsrechtes des Klägers, die nicht überschritten werden dürfe. Selbst wenn der Kläger seine Urheberrechte nicht abgetreten hätte, wäre sie berechtigt, die notwendigen Änderungen an der Tonbildschau vorzunehmen. Wenn ein Künstler berufen werde, ein Werk zu schaffen, das einem ganz bestimmten Zweck zu dienen habe (z.B. der Information der Öffentlichkeit), so habe er sich diesem Zweck unterzuordnen. Der Urheber müsse es sich gefallen lassen, dass sein Werk einem veränderten Publikumsgeschmack angepasst, modernisiert und à jour gebracht werde.

c) Aus den Ausführungen der Beklagten geht hervor, dass die ursprüngliche Tonbildschau nicht nur leicht abgeändert und dem neuen Informationsstand angepasst wurde. Vielmehr hat die Beklagte die Tonbildschau umarbeiten lassen und offensichtlich auch deren Charakter verändert, führt sie doch selbst aus, sie habe ihren Entscheid, die Umarbeitung selbst vorzunehmen, nicht aus Aversion gegen den Kläger getroffen, sondern weil sie habe einsehen müssen, dass die Originalfassung zu assoziativ wirke und der Kläger über seinen eigenen Schatten hätte springen müssen, um sie in ihrem Sinne umarbeiten zu können. Auch aus der formalen Gegenüberstellung der beiden Versionen ergibt sich, dass nicht nur geringe Änderungen vorgenommen wurden, sondern dass eine völlige Umarbeitung stattgefunden hat (z.B. nur noch 40 der ursprünglich 100 Bilder wurden wieder verwendet). Es ist jedenfalls mindestens als glaubhaft anzusehen, dass die neue Version der Tonbildschau nicht nur eine leicht abgeänderte und den neuen Verhältnissen angepasste Fassung ist, sondern dass es sich um eine eigentliche Umarbeitung handelt.

Aus dem Produktionsvertrag der Parteien ergibt sich aber, dass für eine solche Umarbeitung eine neue vertragliche Regelung hätte getroffen werden müssen. Dies bedeutet allerdings nicht – wie der Kläger offenbar meint –, dass die Beklagte dadurch verpflichtet wäre, dem Kläger den Auftrag zur Umarbeitung zu erteilen. Im Hinblick auf die Übertragung des Urheberrechts an der Tonbildschau an die Beklagte stellt der Vorbehalt der separaten vertraglichen Regelung für Umarbeitungen und fremdsprachige Adaptionen eine klare Einschränkung dar. Der Kläger hat sein Recht auf Umarbeitung des Werkes der Beklagten nicht abgetreten. Damit erfolgte diese Umarbeitung aber widerrechtlich.

Die Beklagte führt zwar aus, Änderungen, die durch die Art oder den Zweck der erlaubten Werknutzung gefordert würden, seien zulässig, doch legt sie keineswegs dar, dass die Umarbeitung, wie sie sie vorgenommen hat, in diesem Sinne tatsächlich notwendig war. Immerhin hat die ursprüngliche Fassung offenbar während gut fünf Jahren ihren Zweck erfüllt, und es ist weder aus der Schau noch aus dem Textheft zu entnehmen, dass derart massive Umänderungen notwendig waren, wie sie von der Beklagten vorgenommen wurden. Im übrigen ist mit Troller (Immaterialgüterrecht, S. 788) festzuhalten, dass der Urheber eine Anpassung seines Werkes nicht verhindern darf, wenn dieses, um den ihm zugedachten Nützlichkeitszweck richtig zu erfüllen, insbesondere bei Ausdehnung oder Änderung der Benutzung, der neuen Aufgabe angepasst werden muss. Auch in solchen Fällen wäre jedoch dem Urheber zunächst Gelegenheit zu geben, sein Werk entsprechend umzuwandeln. Diesen Überlegungen entspricht wohl in etwa auch die Regelung, wie sie von den Parteien getroffen worden war, wenn sie vereinbart hatten, über fremdsprachige Adaptionen und Umarbeitungen müsste eine separate Regelung stattfinden.

Zusammenfassend ist demnach festzuhalten, dass der Kläger eine Verletzung seiner Rechte glaubhaft machte.

4. Es bleibt zu prüfen, ob dem Kläger durch die öffentliche Vorführung der neuen Version der Tonbildschau ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch ein Aufführungsverbot abgewendet werden kann.

a) Der Kläger führte diesbezüglich im wesentlichen aus: Mit dem Verschweigen seiner ursprünglichen Urheberschaft habe die Beklagte ihm in aller Öffentlichkeit enormen Schaden zugefügt. Sein Name, seine Glaubwürdigkeit und seine Seriosität als Produzent und Regisseur von Tonbildschauen seien dadurch in Frage gestellt worden. Vor seinen besten Auftraggebern sei er in seinem Ruf geschädigt und diskriminiert worden. Dadurch seien weitere Aufträge für ihn gefährdet, und der Schaden sei unabsehbar.

b) Demgegenüber liess die Beklagte im wesentlichen ausführen: Durch die Aufführung der neuen Version der Tonbildschau seien weder der Ruf noch die Ehre des Klägers angetastet worden. Der Kläger verlange ja sogar, dass sein Name in der neuen Version genannt werde. Für die Zeit, als sein Name nicht

genannt worden sei, habe der Kläger auch nicht in ein schlechtes Licht geraten können.

c) Ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil kann die drohende Zahlungsunfähigkeit der Beklagten im Falle des Unterliegens im Prozess sein. Aber nicht nur ein drohender Vermögensschaden, sondern auch immaterieller Schaden bei nicht leichter Ersetzbarkeit oder ein schwer beweisbarer Schaden ist zu berücksichtigen (Sträuli/Messmer, N. 8 zu § 110 ZPO). Als nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil ist insbesondere die Schädigung des Rufes anzusehen (Troller, a.a.O., S. 1203).

Die vom Kläger angeführten Nachteile, die er erlitten zu haben behauptet, beziehen sich alle auf die öffentliche Vorführung der neuen Version ohne den Hinweis auf seine ursprüngliche Urheberschaft. Nachdem sich die Beklagte jedoch verpflichtet hat, einen entsprechenden Hinweis künftig vorzunehmen, ist zur Abwendung dieser vom Kläger genannten Nachteile der Erlass eines Ausführungsverbotes nicht notwendig. Es geht nicht darum, wegen allenfalls erlittener Nachteile Sanktionen zu ergreifen, sondern der Kläger soll vor künftigen Nachteilen geschützt werden.

Dass durch die öffentliche Vorführung der neuen Version mit dem Hinweis auf die ursprüngliche Urheberschaft des Klägers diesem ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil drohe, insbesondere dass dadurch sein Ruf geschädigt werde, machte er nicht glaubhaft. Einerseits verlangte er selbst von der Beklagten, dass sein Name im Zusammenhang mit der neuen Version genannt werde, und andererseits – und dies ist entscheidend – führte er aus, die neue Version der Tonbildschau dürfe von der Beklagten öffentlich vorgeführt werden, wenn mit ihm über die Art und Weise der Abgeltung verhandelt würde. Diesem Zugeständnis ist zu entnehmen, dass der Kläger von künftigen Aufführungen keine nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteile befürchtet. Vielmehr scheint es dem Kläger darum zu gehen, dass er für die Abtretung des Umarbeitungsrechts eine finanzielle Entschädigung erhält. Da der Kläger aber nicht behauptet, es drohe der Beklagten die Zahlungsunfähigkeit, droht ihm kein nicht leicht ersetzbarer Nachteil. Es besteht demnach keine Veranlassung, das Ausführungsverbot aufrechtzuerhalten, so dass Antrag Ziff. 1 des Klägers abzuweisen ist.

B. Mit Antrag Ziff. 6 verlangt der Kläger, die Beklagte sei zur Hinterlegung eines Originalsatzes der neuen Version der Tonbildschau zu verpflichten. Er möchte damit verhindern, dass die Beklagte diese kurzfristig zu seinem Nachteil verändern kann. Die Beklagte widersetzt sich diesem Auftrag, da sie die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme grundsätzlich als nicht gerechtfertigt betrachtet. Zudem bezeichnet sie eine Hinterlegung als unverhältnismässig, da viele Teile der Tonbildschau von ihr selbst beigesteuert worden seien.

Soweit der Kläger mit seinem Antrag eine vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 53 Ziff. 1 URG verlangen sollte, wäre er aus den unter lit. A. ausgeführ-

ten Gründen abzuweisen. Aus der Begründung des Klägers geht jedoch sinn- gemäss hervor, dass er mit diesem Antrag eine vorsorgliche Beweissicherung an- strebt. Da der Kläger jedoch nicht behauptet, die Beklagte beabsichtige, die neue Version der Tonbildschau erneut zu verändern, ist nicht glaubhaft gemacht, die Abnahme eines Beweises sei später erschwert oder unmöglich. Im übrigen führte der Kläger selbst aus, er habe die neue Version durchphotographiert und aufgenommen. Es besteht deshalb keine Veranlassung, die Beklagte zu ver- pflichten, einen Originalsatz der neuen Version beim Gericht zu hinterlegen. Antrag Ziff. 6 des Klägers ist abzuweisen.

URG Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 44; Verwertungsgesetz Art. 5

- *Die Darbietung von Musik an einem Dorffest ist eine öffentliche Auffüh- rung im Sinne des URG (E. 4).*
- *Das Organisationskomitee, insbesondere dessen Präsident, haftet für die Urheberrechtsverletzung (E. 3).*
- *L'interprétation de musique lors d'une fête de village constitue une exé- cution publique au sens de la LDA.*
- *Le comité d'organisation, en particulier son président, est responsable de la violation du droit d'auteur.*

Urteil des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 25. November 1980 i.S. SUIISA gegen G.

I. Am 10. Mai 1980 reichte die SUIISA, Zürich, beim Obergericht Klage gegen Dr. G., Organisationskomitee-Präsident, Seltisberg, auf Zahlung von Fr. 416.— nebst Zins zu 5% seit dem 21. Dezember 1978 zuzüglich Zahlungsbefehlskosten von Fr. 14.— ein. Ferner verlangte sie, dass das Urteil auf Kosten des Beklagten in einer Basler Zeitung und der Basellandschaftlichen Zeitung, Liestal, publiziert wird. Sie verweist für ihre Klaglegitimation auf das Bundesgesetz betreffend die Verwertung von Urheberrechten vom 25. September 1940 und die Vollziehungs- verordnung dazu und die mit den ausländischen Urheberrechtsgesellschaften ab- geschlossenen Gegenseitigkeitsverträge. Die Passivlegitimation des Beklagten leitet sie aus seiner seinerzeitigen Zugehörigkeit zum Organisationskomitee für das Dorffest Seltisberg, das er präsiidierte und vertrat, ab. Dieses sei als einfache Gesellschaft anzusehen. Sie legt ihm zur Last, dass an dem vom 26.—28. Mai 1978 in Seltisberg veranstalteten Dorffest urheberrechtlich geschützte Musik

öffentlich dargeboten worden sei, ohne dass daran Aufführungsrechte erworben worden seien. Zur Frage des Bestandes des Urheberrechtes verweist sie auf Art. 6 Abs. 1, Art. 9 und 36 URG sowie auf die Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst vom 9. September 1886 (revidierte Fassung vom 26. Juni 1948) und das Welturheberrechtsabkommen vom 6. September 1952. Bezüglich der Pflicht des Veranstalters, die Aufführungsrechte einzuholen, beruft sie sich auf Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 42 Ziff. 1 lit. c URG. Mit der Nichteinholung der Aufführungsrechte habe sich der Beklagte eine Urheberrechtsverletzung zuschulden kommen lassen, für die er nach den Regeln von Art. 41 ff. OR schadenersatzpflichtig werde. Als Mindestbetrag für den Schadenersatz sei die Entschädigung gemäss Tarif einzusetzen. Die Urteils publikation verlange sie aus generalpräventiven Gründen.

II. Der Beklagte beantragt Abweisung der Klage. Die Materie des Urheberrechtes sei äusserst komplex. Eine Vertrautheit mit ihr dürfe beim gewöhnlichen Bürger nicht vorausgesetzt werden. Er selber beispielsweise habe sein Rechtsstudium erfolgreich abgeschlossen, ohne je an einer Lehrveranstaltung über Urheberrecht teilgenommen zu haben. Bei dieser Situation seien besondere Anforderungen an das Handeln nach Treu und Glauben zu stellen. Er verzichte darauf, seine Passivlegitimation zu bestreiten, obwohl er sich in der seinerzeitigen Funktion als Präsident des Organisationskomitees nicht mit dem Detail für das Engagement von Unterhaltungs- und Tanzkapellen befasst habe. Das Ausgabenbudget habe keinen Hinweis auf Urheberrechtsgebühren enthalten, auch in den mit den Ensembles abgeschlossenen Verträgen seien keine diesbezüglichen Abmachungen zu finden. Es wäre der Klägerin zuzumuten gewesen, ihre Ansprüche schon vor und nicht erst drei Monate nach dem Fest geltend zu machen. Die ersten Inserate zum Fest seien bereits im Januar 1978 erschienen. Im Zeitpunkt der Geltendmachung der klägerischen Forderung seien die Schlussabrechnung schon erstellt und der Reinertrag des Festes schon an die Einwohnergemeinde Seltisberg überwiesen gewesen. Die Funktion des Beklagten als Organisationskomitee-Präsident habe mit dem Schlussabend vom 4. November 1978 ihr endgültiges Ende gefunden. Er betrachte sich nach diesem Datum nicht mehr zuständig für Dinge, die mit dem Dorffest zusammenhängen. Er habe die beklagliche Rechnung, die vom 21. Dezember 1978 datiere, erst anfangs 1979 erhalten. Es sei missbräuchlich, wenn eine den Gebühreneinzug professionell betreibende Interessengemeinschaft mit dem Einzug derart fragwürdiger Gebühren so lange zuwarte. Bei der Schaffung des Urheberrechtsgesetzes sei sicher nicht daran gedacht worden, solche Gebühren auch für einfache und volkstümliche Unterhaltungsmusik an Volksfesten bei Gelegenheitsorganisatoren, die keine Ahnung von solchen Gegebenheiten hätten, einzukassieren. Es sei der Klägerin zuzumuten, sich so zu organisieren, die Veranstalter solcher Feste vor dem Festtermin auf die Pflicht zur Zahlung von Urheberrechtsgebühren hinzuweisen, so dass diese noch auf die Musikensembles abgewälzt werden könnten. Im weiteren

seien in einem Fall wie dem vorliegenden auch deswegen besonders hohe Anforderungen an die klägerische Rechtsausübung nach Treu und Glauben zu stellen, weil für den Veranstalter von Festen nicht genau ersichtlich sei, wo das Geld hinkomme. Eine Urteils publikation, der Strafcharakter zukäme, wäre im höchsten Masse deplaziert.

Aus den Entscheidungsgründen:

2. Die Aktivlegitimation der Klägerin zur Einklagung der von ihr dem Beklagten zur Last gelegten Verletzung von Musikurheberrechten ergibt sich daraus, dass sie im Besitz der von Art. 1 und 2 des Bundesgesetzes betreffend die Verwertung von Urheberrechten und der Art. 1 und 2 der Vollziehungsverordnung zu diesem Gesetz vorgesehenen Bewilligung für die Verwertung von Musikaufführungen ist. Bezüglich ausländischer Musikschöpfer ergibt sich die Legitimation zur Geltendmachung von deren Rechten aus den mit den ausländischen Verwertungsgesellschaften abgeschlossenen Gegenseitigkeitsverträgen.

3. Der Beklagte hat seine Passivlegitimation grundsätzlich anerkannt, macht aber geltend, dass seine Belangbarkeit für Verbindlichkeiten aus dem Dorffest nach dem Schlussabend vom 4. November 1978 nicht mehr gegeben sei. Demgegenüber ist darauf hinzuweisen, dass das Organisationskomitee rechtlich eine einfache Gesellschaft darstellte und dass gemäss Art. 551 OR die Auflösung einer solchen Gesellschaft nicht auch einen Untergang von deren Verpflichtungen gegenüber Dritten bewirkt. Vielmehr besteht insoweit eine Haftung der einzelnen Gesellschafter fort (vgl. Siegwart, N. 2 zu Art. 551 OR in Verbindung mit N. 27/28 zu Art. 544 OR).

4. Die Klägerin verweist in ihrer Klage auf Art. 6 Abs. 1 und 2 URG, der die erstmals in der Schweiz herausgegebenen Werke von Schweizern und Ausländern sowie die von Ausländern erstmals im Ausland herausgegebenen Werke bei Gegenrecht der betreffenden Staaten unter Schutz stellt, sowie auf Art. 4 der für die Schweiz seit 2. Januar 1956 in Kraft befindlichen revidierten Berner Übereinkunft und Art. II des für die Schweiz seit 30. März 1956 in Geltung stehenden Welturheberrechtsabkommens, die den Angehörigen der Verbandsländer den gleichen urheberrechtlichen Schutz gewähren wie Inländern. Sie macht geltend, dass die am Dorffest Seltisberg vom 26.–28. Mai 1978 aufgeführte Musik zu der im sogenannten Weltrepertoire zusammengefassten urheberrechtlich geschützten Musik gehört und bietet dafür auch den Beweis an. Der Bestand des urheberrechtlichen Schutzes an der in Frage stehenden Musik wird vom Beklagten nicht bestritten. Beweiserhebungen zu diesem Punkt erübrigen sich daher.

Gemäss Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 URG stehen die Aufführungsrechte ausschliesslich dem Urheber bzw. bei Musikaufführungen der aufgrund von Art. 1 und 2 des Verwertungsgesetzes zu deren Verwertung ermächtigten Verwertungsgesellschaft,

d.h. der Klägerin, zu. Eine öffentliche Aufführung urheberrechtlich geschützter Musik ohne Bewilligung der Klägerin stellt eine Urheberrechtsverletzung im Sinne von Art. 42 URG dar, für die der Veranstalter gemäss dessen Ziff. 1 lit. c haftet. Es besteht kein Zweifel, dass die Darbietung von Musik an einem Dorffest als öffentliche Aufführung im Sinne von Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 URG zu qualifizieren ist. Da das Organisationskomitee des Dorffestes Seltisberg Veranstalter der fraglichen Musikaufführungen und nicht im Besitz einer Aufführungsbewilligung der Klägerin war und sich auch nachträglich nicht bereit gezeigt hatte, eine solche einzuholen, ist im vorliegenden Fall der Tatbestand einer Urheberrechtsverletzung objektiv erstellt. Die erst an der heutigen Verhandlung aufgestellte Behauptung, dass die am in Frage stehenden Seltisberger Dorffest aufgetretene Musikgesellschaft Bubendorf bereits über eine Aufführungsbewilligung verfügte, ist verspätet. Das Gericht kann daher auf sie nicht eintreten. Im übrigen hält die Klägerin dazu fest, dass sich zugunsten von Musikgesellschaften erteilte Aufführungsbewilligungen nur auf deren eigene, nicht auf Fremdveranstaltungen beziehen. Die Tatsache, dass eine Musikgesellschaft eine Aufführungsbewilligung besitzt, entbindet also ein Komitee eines Dorffestes nicht von der Einholung einer Aufführungsbewilligung.

Da sich die zivilrechtliche Haftung aus einer Übertretung des URG aufgrund von Art. 44 URG nach den allgemeinen Bestimmungen des OR richtet, muss schuldhaftes Handeln dargetan werden, wofür freilich leichte Fahrlässigkeit genügt. Dies gilt auch für den Mindestentschädigungsanspruch gemäss Art. 5 Verwertungsgesetz (vgl. Botschaft des Bundesrates zum Entwurf eines BG betreffend die Verwertung von Urheberrechten, BBl 1940 I 320, wo im Rahmen der Ausführungen zu Art. 5 ausdrücklich die Massgeblichkeit der Art. 42 ff. URG betont wird). Der Verschuldensvorwurf kann nach Ansicht des Obergerichts dem Organisationskomitee und insbesondere dem Beklagten nicht erspart werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Existenz eines Urheberrechtsschutzes und die Entgeltlichkeit der Urheberrechtsbenützung dem Grundsatz nach nicht nur bei wenigen Spezialisten, sondern bei verhältnismässig breiten Bevölkerungskreisen als bekannt vorausgesetzt werden dürfen. In besonderem Mass gilt dies für den Beklagten, der über eine juristische Ausbildung verfügt. In bezug auf Einzelheiten war es zumutbar, eine Rechtsauskunft einzuholen. Somit ist eine Haftung des Beklagten für die ihm zur Last gelegte Urheberrechtsverletzung zu bezahlen.

Der Anspruch ist von der Klägerin auch nicht verspätet geltend gemacht worden. Aufgrund des nach Art. 44 URG anwendbaren Art. 60 OR beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr, gerechnet von dem Tag, an dem der Berechtigte Kenntnis von seinem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat. Da der Schaden im vorliegenden Fall frühestens mit der Durchführung der unbewilligten Musikaufführung am fraglichen Dorffest vom 26.–28. Mai 1978 eingetreten ist, die Klägerin ihre Forderung aber bereits am 15. Mai 1979 betrieben hat, die

Klageeinreichung vor dem Friedensrichter am 3. April 1980 erfolgte, ist die Verjährung erfolgreich unterbrochen worden.

5. In bezug auf die Höhe der geltend gemachten Forderung stützt sich die Klägerin auf ihren Tarif Hb, der am 21. November 1968 von der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten genehmigt worden war, wobei sie den Ansatz gemäss Ziff. 10 zur Anwendung gebracht hat. Gemäss Art. 5 des Verwertungsgesetzes ist für ohne die erforderliche Erlaubnis durchgeführte Aufführungen dem Inhaber der Urheberrechte mindestens die im Tarif vorgesehene Entschädigung zuzusprechen. Die Anwendung des Satzes gemäss Ziff. 10 ist nicht zu beanstanden, da der Beklagte trotz mehrfacher Aufforderung der Klägerin die nötigen Angaben nicht lieferte. Die klägerische Forderung ist somit vollumfänglich zu schützen. Freilich ist der Verzugszins nicht schon ab Datum der Rechnungsstellung, sondern erst ab demjenigen der ersten Mahnung, also erst ab 10. Januar 1979, zuzuerkennen. Zuzusprechen sind der Klägerin auch die Zahlungsbefehlskosten.

6. Die Klägerin verlangt im weitem die Publikation des vorliegenden Urteils, und zwar aus generalpräventiven Erwägungen. Solche reichen aber für die Anordnung einer Publikation nicht aus; vielmehr muss sie der Beseitigung einer Störung, dem Schadenersatz oder der Genugtuung dienen, wobei auch der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten ist (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Zürich 1971, Bd. II, S. 1117). Im vorliegenden Fall ist die Publikation zur Beseitigung der Wirkung der Verletzung nicht erforderlich; vielmehr wird diese allein schon durch die Zuerkennung der eingeklagten Summe erreicht. Auch im Sinne einer Genugtuungsmassnahme erscheint eine derart einschneidende Anordnung nicht angebracht. Das Gericht lehnt daher das Begehren auf Urteilspublikation ab.

Demgemäss wird erkannt:

1. In teilweiser Gutheissung der Klage wird der Beklagte verurteilt, der Klägerin Fr. 416.– nebst Zins zu 5% seit 10. Januar 1979 und die Zahlungsbefehlskosten von Fr. 14.– zu bezahlen.

Das Begehren der Klägerin auf Veröffentlichung des Urteils in einer Basler Zeitung und der Basellandschaftlichen Zeitung Liestal wird abgewiesen.

2. Die obergerichtlichen Kosten gehen zu Lasten des Beklagten.

Die SUISA ist berechtigt, in Liechtenstein das den Urhebern von im Lande aufgeführten Musikstücken zustehende Entgelt einzufordern. Die Bemessung des Entgelts nach dem in der Schweiz geltenden Tarif ist nicht zu beanstanden.

La SUISA a le droit de recouvrer au Liechtenstein la rémunération due aux auteurs de morceaux de musique exécutés dans le pays. La détermination du montant de cette rémunération selon le tarif en vigueur en Suisse n'est pas contestable.

Entscheidungen der liechtensteinischen Gerichtshöfe 1962–1966, 66–68
Urteil des liechtensteinischen Obergerichts vom 7. Januar 1965

2. Die Parteien sind sich darüber einig, dass einem Komponisten oder Textdichter geschützte Rechte zustehen, dass er berechtigt ist, ein Entgelt für die Aufführung seiner Werke zu verlangen und dass die Rechte des Urhebers übertragbar und vererblich sind. Die Beklagte bestreitet zu Unrecht die Aktivlegitimation der Klägerin zur Geltendmachung der Rechte des Komponisten hinsichtlich der im Betrieb der Beklagten aufgeführten Musikstücke. Durch seinen Beitritt zur Suisa überträgt ihr der Komponist zu treuen Händen für die Dauer des Vertrages seine gesamten Aufführungsrechte an allen zur Zeit des Vertragsabschlusses bereits geschaffenen und innert der Vertragsdauer noch zu schaffenden, nicht theatralischen Werken der Tonkunst (Art. 3 der Statuten der Suisa und Art. II des Mitgliedervertrages). Sie ist daher befugt, die Autorenrechte ihrer Mitglieder aufgrund dieser Abtretung geltend zu machen. Gestützt auf die mit sozusagen sämtlichen, jedenfalls mit allen hier in Frage kommenden Kulturstaaten abgeschlossenen Gegenseitigkeitsverträge ist sie auch allein befugt, die Rechte der den entsprechenden Verwertungsgesellschaften beigetretenen ausländischen Autoren in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein geltend zu machen.

Durch die Zeugen K. und E., die dem Gerichte einen durchaus zuverlässigen und glaubwürdigen Eindruck hinterliessen, ist erwiesen worden, dass die betreffende Musikkapelle im Jahre 1963 ein reichhaltiges Repertoire spielte, wobei jedenfalls der grösste Teil der aufgeführten Musikstücke des urheberrechtlichen Schutzes teilhaftig ist. Die Autoren haben daher auch Anspruch auf ein entsprechendes Entgelt aus der Aufführung ihrer Werke. Da die im Programm bzw. im vom Zeugen K. vorgelegten Verzeichnis aufgeführten Autoren nach der glaubwürdigen Aussage des Zeugen Dr. L. Mitglieder entweder der Suisa selbst oder einer der Gesellschaften sind, mit denen diese Gegenseitigkeitsverträge abgeschlossen hat, ist die Klägerin grundsätzlich befugt, das Autorenentgelt als Treuhänderin der Urheber rechtlich geltend zu machen.

Der Einwand der Beklagten, nicht sie, sondern die aufführenden Musiker wären passiv legitimiert, ist nicht begründet. Nach Art. 42 Ziff. 1 lit. c des UG ist der Veranstalter einer öffentlichen Aufführung des Werkes zivilrechtlich

haftbar. Veranstalter der Tanzabende und der damit notwendig verbundenen musikalischen Aufführungen ist aber die Beklagte, nicht die einzelnen Musiker, die im Vertragsverhältnis mit der Beklagten bei diesen Veranstaltungen mitwirken.

Schliesslich ist auch der Einwand, die Regierung habe bisher nicht im Sinne von Art. 6 Abs. 2 letzter Satz UG Beschluss gefasst, unbehelflich. Nachdem das Fürstentum Liechtenstein und die sämtlichen in Frage kommenden Länder dem Welturheberrechtsabkommen vom 6. September 1952 beigetreten sind, bedurfte es für die Feststellung des urheberrechtlichen Schutzes der aufgeführten Musikstücke keines besonderen Beschlusses der Regierung. Im übrigen konnte nicht einmal behauptet werden, dass eines der in Frage kommenden Länder den erstmals in Liechtenstein herausgegebenen Werken von Liechtensteiner Bürgern nicht denselben Schutz gewähre wie den erstmals im Ausland herausgegebenen Werken von Ausländern. Die Auffassung, in Liechtenstein wären nur Werke von Ausländern geschützt, die in Liechtenstein uraufgeführt wurden, widerspricht sowohl dem liechtensteinischen Urheberrechtsgesetz wie der Berner Übereinkunft.

Die Bemessung der Höhe des den Autoren bzw. der Klägerin gebührenden Entgeltes ist Ermessenssache und hat nach Massgabe von § 273 ZPO zu erfolgen. Dabei ist es zwar richtig, dass die in der Schweiz geltenden und nach den dortigen Bestimmungen und nach dem dortigen Verfahren aufgestellten und von der Eidgenössischen Schiedskommission genehmigten Tarifsätze in Liechtenstein nicht gelten, das Entgelt vielmehr nach billigem Ermessen festzusetzen ist. Bei dieser Bemessung können aber die in der Schweiz zur Anwendung gelangenden Tarife hilfs- und vergleichsweise herangezogen werden. Dabei geht der liechtensteinische Richter kaum fehl, wenn er die Ansätze, die in der Schweiz als richtig empfunden und eingehalten werden, auch für Liechtenstein als angemessen erachtet und übernimmt.

Die Schweizerischen Kabelfernsehprozesse

Urteile des Schweizerischen Bundesgerichts i.S. SUIISA gegen Rediffusion AG und Österreichischer Rundfunk gegen Schweizerische Eidgenossenschaft (PTT) und Rediffusion AG (Zusammenfassung der beiden Entscheidungen) vom 20. Januar 1981 (BGE 107 II 57 ff. und 82 ff.)

1. Der Anspruch des Urhebers bei Weiterverbreitung seines gesendeten Werkes ist nur vom Vorliegen einer öffentlichen Mitteilung durch ein anderes als das ursprüngliche Sendeunternehmen abhängig (Ziff. 5 und 6), gleichviel ob damit der ursprüngliche Sendebereich erweitert wird oder nicht. Unerheblich sind die Kriterien der sogenannten neuen Öffentlichkeit, der direkten Empfangbarkeit sowie des erweiterten Versorgungs- oder Empfangsbereiches (Ziff. 4 und zusammenfassend Ziff. 6 am Schluss).

a) Der Begriff der Öffentlichkeit bietet ein taugliches Kriterium, um den urheberrechtlich freien Privatempfang von der "öffentlichen Mitteilung" abzugrenzen (Ziff. 5 Abs. 2).

b) Der Begriff des anderen Sendeunternehmens ist erfüllt durch jedes Unternehmen, welches mit dem Sendeunternehmen, dessen Sendungen es verbreitet, nicht identisch ist. Das Kriterium des "anderen Unternehmens" ist in der Berner Konvention eingefügt worden, um die Weitersendung innerhalb des gleichen Unternehmens nicht von einer neuen Erlaubnis des Urhebers abhängig zu machen. Weder auf das Kriterium der eigenen Programmgestaltung noch darauf kommt es an, ob ein eigentliches Sendeunternehmen weiterverbreitet (Ziff. 6).

2. Die revidierte Berner Übereinkunft ist in der Schweiz unmittelbar anwendbares Recht (Ziff. 2).

3. Das Gesamtprogramm ist als solches urheberrechtlich nicht geschützt; urheberrechtlicher Werkcharakter kommt nur den gesendeten Werken zu. Ein Schutz der Programme kann auch nicht aus dem UWG oder allgemeinen Rechtsnormen abgeleitet werden (Ziff. 10). Der Unterlassungsanspruch des Sendeunternehmens ist hingegen aufgrund der ihm eingeräumten Urheberrechte gegeben, und zwar in bezug auf das gesamte Sendeprogramm (Ziff. 11).

4. Wer – wie die schweizerischen PTT-Betriebe – per Richtstrahl Sendesignale zum Zwecke der öffentlichen Mitteilung durch ein anderes Unternehmen transportiert, haftet aus unerlaubter Handlung solidarisch (Ziff. 12).

1. En cas de distribution par câble ou de diffusion par réémetteur d'une oeuvre radiodiffusée, la possibilité pour l'auteur de faire valoir ses droits

dépend uniquement de l'existence d'une communication au public par un organisme (entreprise) autre que celui d'origine; peu importe qu'en raison de cette retransmission la zone d'émission de l'organisme de radiodiffusion originaire prenne ou non une plus grande extension. Le critère dit du nouveau public, celui de la possibilité de réception directe au moyen d'une antenne individuelle comme aussi celui de l'élargissement de la zone d'émission ou du champ de réception ne sont pas pertinents (c. 4 et, comme résumé, c. 6 in fine).

a) La notion de public est un critère approprié qui permet de discerner la communication publique de la réception à titre privé qui n'est pas assujettie au droit d'auteur (c. 5 al. 2).

b) Constitue un organisme (entreprise) autre que celui d'origine tout organisme qui n'est pas juridiquement identique à celui dont il retransmet les émissions. Le critère d'"autre organisme" a été introduit dans la Convention de Berne afin que la retransmission par l'organisme de radiodiffusion originaire ne soit pas soumise au droit d'auteur. Est sans importance le fait qu'un autre organisme retransmet les émissions dans le cadre d'un programme qu'il établit lui-même ou le fait que la retransmission émane ou non d'un organisme de radiodiffusion au sens propre (c. 6).

2. Les dispositions de la Convention de Berne révisée sont directement applicables en Suisse (c. 2).

3. Un programme de radio ou de TV ne jouit pas dans son ensemble, comme tel, de la protection accordée par la loi fédérale concernant les droits d'auteur. Seul un élément de programme, soit une émission qui fait partie du programme, peut être une oeuvre protégée par le droit d'auteur. Celui qui radiodiffuse un programme ne peut pas non plus invoquer la loi fédérale sur la concurrence déloyale ou les principes généraux du droit (c. 10). En revanche, l'organisme de radiodiffusion dispose d'une action en cessation du trouble ayant son fondement dans les droits de communication publique qui lui ont été cédés par les auteurs ou leurs ayants droit; cette action permet d'interdire la retransmission de l'ensemble du programme radiodiffusé (c. 11).

4. Celui qui, à l'instar de l'Entreprise suisse des PTT en la cause Radiodiffusion autrichienne contre la Confédération suisse jugée le 20 janvier 1981, transmet par faisceaux hertziens à un autre organisme de radiodiffusion des signaux porteurs d'une oeuvre protégée émis par un organisme de radiodiffusion commet un acte illicite; il est dès lors tenu pour responsable solidairement aux côtés de cet autre organisme vis-à-vis des auteurs ou de leurs ayants droit (c. 12).

I. Sachverhalt

A. SUISA-Prozess

Die SUISA ist eine Verwertungsgesellschaft, welche sich mit der Wahrnehmung von Urheberrechten an Werken der Musik befasst. Sie übt ihre Tätigkeit unter Aufsicht des Bundesrates aus, die im Bundesgesetz betreffend die Verwertung von Urheberrechten vom 25. September 1940 geregelt ist.

Die Rediffusion AG betreibt in der Region Zürich ein Kabelnetz für rund 60'000 Teilnehmer. In diesem Netz werden Radio- und Fernsehprogramme verteilt, die Werke enthalten, welche von der SUISA verwaltet werden.

Die Klage der SUISA gegen die Rediffusion AG auf Feststellung der Widerrechtlichkeit der Weiterverbreitung ihrer Werke wurde vom Obergericht des Kantons Zürich am 17. September 1979 abgewiesen (Entscheid abgedruckt auf S. 144 ff.). Gegen diesen Entscheid hat die SUISA beim Bundesgericht Berufung eingelegt.

B. ORF-Prozess

Der ORF betreibt als selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts das Fernsehen in Österreich. Die Schweizerischen PTT-Betriebe übertragen in ihrem Richtstrahlnetz die österreichischen Fernsehprogramme an das Kabelnetz der Rediffusion AG in Bern, dem etwa 50'000 Abonnenten angeschlossen sind.

Der ORF klagte beim Bundesgericht mit dem Begehren, der PTT und der Rediffusion zu verbieten, seine Fernsehprogramme ohne Zustimmung des ORF zu verbreiten.

II. Aus den Erwägungen des Bundesgerichts

A. Die Kernfrage im SUISA-Prozess

1. Die Parteien streiten sich hauptsächlich über die Frage, unter welchen Voraussetzungen Sendungen, die zeitgleich und unverändert über Gemeinschaftsantennen weitergeleitet werden, einer Erlaubnis der Urheber bedürfen und deren Rechte finanziell abzugelten sind. Ob es sich dabei nur um Fernseh- oder auch um Radiosendungen handelt, rechtfertigt keine unterschiedliche Beurteilung. Vorweg zu klären ist dagegen, was unter einer Gemeinschaftsantenne zu verstehen ist, da damit Anlagen unterschiedlichster Grösse gemeint sein können; der Begriff reicht von der Dachantenne eines Mehrfamilienhauses über die gemeinsame Antenne mehrerer benachbarter Häuser oder Quartiere bis

zur Grossanlage, über die eine ganze Stadt oder Region mit Sendungen versorgt wird (H.J. Stern, Die Weiterverbreitung von Radio- und Fernsehsendungen, Diss. Zürich 1970, S. 36).

Art. 12 URG sichert dem Urheber das ausschliessliche Recht, sein Werk durch Rundfunk zu senden (Abs. 1 Ziff. 5) und es zudem "mit oder ohne Draht öffentlich mitzuteilen, wenn diese Mitteilung von einem anderen als dem ursprünglichen Sendeunternehmen vorgenommen wird" (Ziff. 6); die öffentliche Mitteilung des Werkes durch eine Fernsehsendung ist der Rundfunksendung gleichgestellt (Abs. 2). Wer Urheberrechte im Sinne dieser Bestimmungen verletzt, ist gemäss Art. 42 Ziff. 1 lit. f URG zivil- und strafrechtlich verfolgbare. Nach Auffassung des Obergerichts ist eine solche Verletzung im vorliegenden Fall zu verneinen, weil die Beklagte keine Sendetätigkeit ausübe, sondern nur technische Empfangshilfe leiste. Entscheidend sei, dass sie die Sendungen zeitgleich und unverändert an einen Personenkreis weiterleite, der die gleichen Programme auch mittels einer Einzelantenne empfangen könnte. Im einen wie im anderen Fall benötige der Empfänger eine Konzession der PTT und bezahle dafür eine Gebühr, von der die SUISA über die SRG einen Anteil zugunsten der Urheber beziehe; die Klage laufe darauf hinaus, sich für die gleiche Leistung zweimal bezahlen zu lassen, was missbräuchlich sei.

Das Obergericht stellt dabei ausschliesslich auf das URG ab und lässt die Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst (RBÜ) in der am 26. Juni 1948 in Brüssel revidierten Fassung (SR 0.231.13), selbst für die ausländischen Sendungen, ausser Betracht. Die Klägerin beharrt dagegen auf ihrem Standpunkt, dieses Abkommen sei hier, wie sich aus seinem Art. 4 Abs. 1 und Art. 68bis URG ergebe, unmittelbar anwendbar. Die Beklagte scheint aus dem Vorbehalt der nationalen Gesetzgebung in Art. 11bis Abs. 2 RBÜ einen anderen Schluss zu ziehen, räumt aber ein, dass die Schweiz von diesem Vorbehalt keinen Gebrauch gemacht hat und eine abweichende Beurteilung deshalb entfällt. Ebenso wenig ist ihr entgangen, dass Lehre und Rechtsprechung zum Abkommen auch für die Auslegung von Art. 12 Abs. 1 Ziff. 5 und 6 URG von Bedeutung sind, weil der schweizerische Gesetzgeber diese Bestimmungen bewusst und wörtlich aus Art. 11bis Ziff. 1 und 2 RBÜ übernommen hat (Botenschaft vom 12. Oktober 1954 zur Revision des URG, BBl 1954 II S. 654).

B. Die Kernfrage im ORF-Prozess

2. Die Parteien streiten sich hauptsächlich darüber, ob die Beklagten nach dem geltenden Recht die Sendungen des Klägers ohne dessen Zustimmung insbesondere den Abonnenten des Verteilnetzes, das die Rediffusion im Raum Bern betreibt, zuleiten dürfen.

Art. 12 URG sichert dem Urheber das ausschliessliche Recht, sein Werk durch Rundfunk zu senden (Abs. 1 Ziff. 5) und es zudem "mit oder ohne Draht

öffentlich mitzuteilen, wenn diese Mitteilung von einem anderen als dem ursprünglichen Sendeunternehmen vorgenommen wird" (Ziff. 6); die öffentliche Mitteilung des Werkes durch eine Fernsehsendung ist der Rundfunksendung gleichgestellt (Abs. 2). Diese Bestimmungen sind vom schweizerischen Gesetzgeber bewusst und wörtlich aus Art. 11bis Ziff. 1 und 2 RBÜ übernommen worden (Botschaft vom 12. Oktober 1954 zur Revision des URG, BBl 1954 II 654). Der Kläger hält dieses Abkommen hier unter Hinweis auf dessen Art. 4 Abs. 1 und Art. 68bis URG zu Recht für unmittelbar anwendbar. Während die PTT diese Ansicht offenbar teilen, versucht die Rediffusion aus dem Vorbehalt der nationalen Gesetzgebung in Art. 11bis Abs. 2 RBÜ etwas Abweichendes abzuleiten, räumt aber ein, dass die Schweiz von diesem Vorbehalt keinen Gebrauch gemacht hat; sie anerkennt ferner, dass Lehre und Rechtsprechung zum Abkommen auch für die Auslegung von Art. 12 Ziff. 5 und 6 URG von Bedeutung sind.

C. Gemeinsame Erwägungen in beiden Prozessen

3. Deswegen berufen sich die Parteien denn auch auf die Entstehungsgeschichte der übernommenen Normen, auf ausländische Urteile und internationale Bemühungen, das Abkommen in diesen Punkten auszulegen und der technischen Entwicklung gemäss fortzubilden.

a) In der Römer Fassung des Abkommens von 1928 wurde dem Urheber erstmals das Senderecht vorbehalten, dessen Umschreibung angesichts der technischen Möglichkeiten, Sendungen weiterzubreiten, in der Folge nicht mehr zu umgehen war. Aus den Vorarbeiten der Brüsseler Konferenz zu Art. 11bis RBÜ entstand der Vorschlag, dass "toute nouvelle communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'oeuvre radiodiffusée" einer neuen Erlaubnis des Urhebers bedürfe. Diese Fassung ging einzelnen Delegationen zu weit, ändern zu wenig weit und erschien zudem als zu vage. Auf Antrag von Belgien einigte man sich schliesslich auf die Wendung "toute communication publique", machte die Erlaubnis des Urhebers aber von der zusätzlichen Voraussetzung abhängig, "lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine" (A. Baum, in GRUR 1949, S. 18 ff.).

Nach Auffassung der Klägerin ist damit das Erfordernis der "neuen Öffentlichkeit" fallengelassen worden. Die Beklagte bestreitet dies und ist zudem der Meinung, mit dem Merkmal des "autre organisme" habe man den Anspruch des Urhebers noch mehr einschränken wollen. Dass dies auch die Meinung der Konferenz gewesen sei, ist den von der Beklagten zitierten Voten indes nicht zu entnehmen. Auch im Generalrapport vom 25. Juni 1948, welcher der Verabschiedung des Abkommens am 26. Juni 1948 zugrunde lag, ist nur noch vom Erfordernis eines anderen Organismus die Rede (Text bei Mestmäcker/Schulze, Urheberrechtskommentar, Bd. II, Anhang B/2). Hätte die Konferenz dieses Erfordernis

bloss als Einschränkung der ersten Fassung betrachtet, wie die Beklagte behauptet, so hätte sie sich mit seiner Beifügung begnügen können. Das hat sie nicht getan, sondern statt einer "nouvelle communication publique" nur noch eine "communication publique" verlangt. Art. 11bis Ziff. 2 RBÜ kann folglich auch dann erfüllt sein, wenn mit der Weiterleitung der Sendung nicht eine neue Öffentlichkeit oder ein neues Publikum erreicht, der Empfangsbereich der ursprünglichen Sendung also nicht erweitert wird.

In diesem Sinne werden die Vorarbeiten zur Brüsseler Fassung auch von zahlreichen Autoren, namentlich von M. Walter, gewürdigt, der sich damit (in GRUR Int. 1974, S. 120/21, und in Film und Recht 1975, S. 754/5) am gründlichsten auseinandergesetzt hat. Gleicher Auffassung ist D. Gaudel (*La télédistribution*, Paris 1976, S. 23 ff. mit Hinweis auf andere französische Autoren). R. Dittrich (*Kabelfernsehen und Probleme des Urheberrechts*, in Internat. Gesellschaft für Urheberrecht 1979, S. 381 ff., und in *Le droit d'auteur* 1979, S. 27 ff.) widerspricht dem nicht, befürwortet aber aus anderen, vorwiegend technischen und gesetzgeberischen Überlegungen, dass man auf den Versorgungsbereich des ursprünglichen Senders abstellen sollte. Der historischen Auslegung folgen ferner J. von Ungern-Sternberg (*Die Rechte der Urheber an Rundfunk- und Drahtfunk-sendungen*, München 1973, S. 36 ff. und 50; ders. in GRUR 1973, S. 18/9), ebenso Nordemann/Vinck/Hertin (*Internationales Urheberrecht*, Düsseldorf 1977, N. 4 zu Art. 11bis RBÜ) und E. Ulmer (in GRUR 1980, S. 582 ff.). Schliesslich versteht auch D. Reimer (in GRUR Int. 1979, S. 93) die streitige Bestimmung nicht anders, hält sie aber für revisionsbedürftig, weil er wie Dittrich auf den Versorgungsbereich des ursprünglichen Senders abstellen möchte.

Im schweizerischen Schrifttum nimmt Stern (Diss., S. 58 ff., und in Film und Recht 1975, S. 773) ebenfalls an, Art. 11bis Ziff. 2 RBÜ setze keine neue Öffentlichkeit, keinen erweiterten Empfangsbereich voraus. Das ist auch die Meinung von K. Govoni (*Urheberrechtliche Probleme des Kabelfernsehens*, S. 10). Nach M.J. Lutz (*Die Schranken des Urheberrechts nach schweizerischem Recht*, Diss. Zürich 1964, S. 133/4) spielte die Theorie der neuen Öffentlichkeit in der Schweiz eine bedeutsame Rolle, bevor die Brüsseler Fassung übernommen wurde. Zum gleichen Ergebnis wie die Beklagte gelangen hingegen R. Gillard (*L'antenne collective et la communication par fil au public en droit de propriété intellectuelle*, Diss. Freiburg 1976, S. 40 f.), A. Tritten (*Antenne commune et droit d'auteur*, S. 6 ff.), Pedrazzini (in ZSR 96/1977 II S. 90) und sinngemäss D. Barrelet (*Droit suisse des mass media*, 1980, S. 163). Bei all diesen Autoren fällt jedoch auf, dass sie ihre Auffassung nicht begründen, geschweige denn sich mit gegenteiligen auseinandersetzen. Zu Unrecht beruft sich die Beklagte dagegen auf J.F. Egli (*Le droit de la radiodiffusion en Suisse*, in ZSR 87/1968, S. 303), der das Kriterium der neuen Öffentlichkeit ausdrücklich ablehnt (S. 306).

b) Soweit sich diese Urteile auf das Abkommen beziehen, können sie zu dessen Auslegung beitragen. Zu beachten ist dabei allerdings, dass sie teils auf Landesrecht beruhen, das dem Abkommen vorgeht, wenn ein Verbandsland vom Vorbehalt des Art. 11bis Abs. 2 RBÜ Gebrauch gemacht hat.

Aufschlussreich ist die Rechtslage in Belgien, wo das Abkommen unmittelbar anzuwenden ist. In einem Prozess gegen das Kabelunternehmen CODITEL wurde eine Verletzung von Art. 11bis Abs. 1 Ziff. 2 RBÜ am 19. Juni 1975 von der ersten Instanz und am 30. März 1979 auch vom Appellationshof von Brüssel bejaht; beide beschränkten ihre Prüfung strikte auf die im Abkommen erwähnten Voraussetzungen und gingen weder auf technische Einzelheiten noch auf Fragen der neuen Öffentlichkeit näher ein. Der Hinweis der Beklagten auf ein Urteil des Appellationshofes von Antwerpen, der am 3. Dezember 1980 anders entschieden haben soll, hilft darüber nicht hinweg. Dieser Entscheid richtete sich gegen ein eigentliches Sendeunternehmen im Sinne von Art. 11bis Abs. 1 Ziff. 1 RBÜ, das von dem in Ziff. 2 gemeinten Kabelunternehmen zu unterscheiden sei; er äusserte sich zum Urteil aus Brüssel denn auch mit keinem Wort.

Aus Österreich ist ein Prozess bekannt, in dem ein Kabelunternehmen in Feldkirch wegen Urheberrechtsverletzung verurteilt worden ist. Während die unteren Instanzen dabei auf die allerdings nur teilweise Erweiterung des Versorgungsbereiches des Senders abstellten, hielt der Oberste Gerichtshof von Österreich in seinem Urteil vom 25. Juni 1974 diese Frage für unerheblich (GRUR Int. 1975, S. 68/9). In einem weiteren Verfahren gegen das Kabelunternehmen Tele-system entschied er am 12. November 1979 im gleichen Sinne. Die Kritik an dieser Rechtsprechung führte zur Revision des österreichischen Urheberrechtsgesetzes vom 2. Juli 1980, wobei in § 17 Abs. 3 die Drahtverbreitung von Sendungen des Österreichischen Rundfunks (ORF) sowie kleinere Gemeinschaftsantennen, denen nicht mehr als 500 Teilnehmer angeschlossen sind, von einer besonderen Urhebererlaubnis befreit und in § 59a für die Drahtverbreitung ausländischer Sendungen eine gesetzliche Lizenz vorgesehen wurden. Die Novelle unterscheidet sich dadurch deutlich von der schweizerischen Regelung und ergibt daher nichts zugunsten der Beklagten.

Für die Auffassung der Beklagten spricht dagegen die Rechtsprechung in den Niederlanden, wo zwei Klagen gegen das Kabelunternehmen Amstelveen abgewiesen worden sind. Das Bezirksgericht Amsterdam bejahte zwar eine "communication publique" im Sinne der RBÜ, die keinen neuen Publikumskreis voraussetze; es lehnte einzig die nach Landesrecht erforderliche eigenständige Veröffentlichung ab. Auf Appellation hin verwarf der Gerichtshof von Amsterdam am 12. Juni 1980 diese Unterscheidung und bestätigte das erstinstanzliche Urteil, ohne sich mit der RBÜ auseinanderzusetzen, weil die streitigen Sendungen auch direkt über Einzelantennen hätten empfangen werden können.

Zwei Entscheide deutscher Gerichte sprechen im Ergebnis ebenfalls für die Beklagte, weil die Klagen der deutschen Verwertungsgesellschaft GEMA gegen die Bundespost wegen deren Kabelnetze in Hamburg und Nürnberg abgewiesen

worden sind. Diese Urteile, die inzwischen vom Bundesgerichtshof bestätigt worden sein sollen, setzen sich jedoch nicht mit dem Abkommen auseinander; sie halten vielmehr gestützt auf Landesrecht für entscheidend, ob ein Kabelnetz der Sender- oder Empfangsseite zuzurechnen sei. Das Landgericht Hamburg fand am 6. Januar 1978, dass mit einem solchen Netz kein neuer Hörerkreis erschlossen werde, stehe der Annahme einer Sendung nicht im Wege; Unternehmen mit Gemeinschaftsantennen und echten Drahtfunk- oder Kabelübermittlungssystemen seien aber auseinanderzuhalten. Das Hanseatische Oberlandesgericht bestätigte am 14. Dezember 1978 dieses Urteil, wobei es als urheberrechtlich relevant nur eine "rundfunkmässige" Weitersendung gelten liess. Es verneinte dieses Erfordernis, weil die Bundespost kein Programm gestalte und auch nicht eine die normalen Empfangsmöglichkeiten wesentlich übersteigende Programmauswahl biete. Unter diesen Umständen müsste eine Anlage schon von erheblicher Grösse sein und einem grösseren Abonnentenkreis dienen, um als Drahtrundfunk zu gelten; das lasse sich bei Netzen mit 3'000 bzw. 6'000 Anschlüssen nicht sagen. Danach könnte bei grösseren Anlagen also auch anders entschieden werden.

Soweit diese ausländischen Urteile die RBÜ nicht schlicht ignorieren, wie das für die Niederlande und Deutschland der Fall ist, bestätigen sie die dargelegte Auslegung von Art. 11bis Ziff. 2. Das nimmt auch E. Ulmer an (in GRUR 1980, S. 584). Die ausländische Rechtsprechung rechtfertigt daher ebenfalls nicht, die Bestimmung entgegen ihrem Wortlaut auszulegen und dabei entscheidend auf die Frage der neuen Öffentlichkeit oder den erweiterten Empfangsbereich abzustellen. Die deutschen Urteile zeigen übrigens deutlich, wie schwer in der Rechtsprechung taugliche Kriterien zu finden sind, um urheberrechtlich relevante Kabelfernsehbetriebe von nicht relevanten abzugrenzen.

c) Gewichtige Anhaltspunkte ergeben sich schliesslich aus den internationalen Bemühungen, die streitigen Bestimmungen des Abkommens auszulegen oder fortzubilden. Das gilt vorweg vom Guide de la Convention de Berne, der 1978 von der Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) herausgegeben worden ist. Darin ist ebenfalls nur von den in Art. 11bis Ziff. 2 RBÜ genannten Kriterien, nicht vom zusätzlichen Erfordernis einer neuen Öffentlichkeit die Rede, wobei es aber Sache der nationalen Gesetzgebung sei, zwischen öffentlicher Mitteilung nach RBÜ und blossem Empfang abzugrenzen (N. 10 zu Art. 11bis). In Expertengesprächen vom Januar 1979 zum Strassburger Fernsehabkommen wurde deutlich, dass ein Abstellen auf den direkten Empfangs- bzw. Versorgungsbereich nicht befriedige, weil dieser weder technisch zu umschreiben noch rechtlich verlässlich sei; als nötig erschien eine Annäherung der nationalen Gesetzgebung. Eine von der UNESCO und der OMPI eingesetzte Expertengruppe fand bereits im Juni 1977, dass der Begriff des direkten Empfangsbereichs Art. 11bis RBÜ fremd sei; dieses Kriterium wurde noch 1980 von den nämlichen Experten überdies verworfen, weil Kabelunternehmen sich immer an ein anderes,

wenn auch teilweise gleiches Publikum wendeten, da sonst für sie kein Bedürfnis bestünde.

Äusserungen der Interessenverbände vermögen dagegen weniger zu überzeugen. Immerhin ergibt sich aus den Akten, dass seit längerer Zeit internationale Verbände der Urheber- bzw. Verwertungsgesellschaften, der Sendeanstalten und der Kabelunternehmen miteinander verhandeln. Danach scheinen die Kabelunternehmen den Grundsatz anzuerkennen, Urheberrechtsentschädigungen zu schulden; sie bestreiten ihn jedoch für den Bereich der direkten Empfangszone.

4. Da die Novelle des URG mit der Brüsseler Fassung der RBÜ übereinstimmen sollte, gilt das zum Abkommen Gesagte auch für die Auslegung des revidierten Art. 12 Abs. 1 Ziff. 6 URG. In der bundesrätlichen Botschaft zur Ratifikation der RBÜ wird freilich erklärt, nach deren Art. 11 bis Ziff. 2 bedürfe sowohl die Reemission wie die Radiodistribution einer Erlaubnis des Urhebers, wenn sie von einem andern als dem ursprünglichen Organismus vorgenommen werde, denn diesfalls könne die Sendung von einem Personenkreis empfangen werden, der vom ursprünglichen Sendeunternehmen nicht erreicht werde (BBl 1954 II S. 608). Die Beklagte, welche die gleichzeitige Botschaft zum URG als ungenau bezeichnet, sieht darin zu Unrecht die massgebende Auslegung des Abkommens. Sie übersieht, dass die Botschaft damit nur den Grund der Neuregelung, nicht eine zusätzliche Schranke angibt. Die Möglichkeit sodann, einen neuen Personenkreis zu erreichen, ist beim Kabelfernsehen stets gegeben. Schliesslich fällt auf, dass der Bundesrat die Befürchtungen von Rediffusion, Radibus und PTT gegen die aus dem Abkommen übernommene Bestimmung nicht etwa mit dem Hinweis entkräftete, mangels neuer Öffentlichkeit fielen diese Betriebe nicht unter die Norm; er hob vielmehr hervor, dass die SRG damals die Urheberrechte für alle drei Organisationen abgalt.

Die Beklagte will ferner mit den Entwürfen zur hängigen Revision des URG dartun, wie der Gesetzgeber heute die Frage gestützt auf das Abkommen regeln würde. Einer neuen Erlaubnis bedarf nach den Vorentwürfen (VE) wie bisher die Weitersendung (auch mittels Draht) durch ein anderes als das ursprüngliche Sendeunternehmen, wobei es der Rechtsprechung überlassen bleiben soll, diesen Begriff von Fall zu Fall zu umschreiben (VE I Art. 14 Ziff. 7 und Erläuterungen, S. 47/8). Gleich verhält es sich nach dem VE II, der ausdrücklich davon absieht, zwischen Einrichtungen, welche nur gemeinschaftlichem Empfang dienen, und anderen, die eigentlichen Radio- und Fernsehanstalten gleichzusetzen sind, eine Grenze zu ziehen; der Entscheid über die Frage, ob die umstrittene, drahtgebundene Übermittlung von Sendungen unter die genannte Bestimmung falle, wird ebenfalls dem Richter vorbehalten (Art. 14 Ziff. 5 und Erläuterungen, S. 11/12). Die Expertenkommissionen haben somit die RBÜ jedenfalls nicht dahin verstanden, dass eine neue Erlaubnis des Urhebers nur im Fall einer "neuen Öffentlichkeit" erforderlich sei, sonst hätten sie dies ausdrücklich gesagt.

Das Obergericht entnimmt die Theorie der "neuen Öffentlichkeit" nicht den Materialien zur RBÜ, die es ja ignoriert, sondern sieht darin eine zweckmässige Möglichkeit zur Lückenfüllung. Auch die Beklagte geht von einer Lücke aus, die von der Klägerin aber mit Recht bestritten wird. An der Brüsseler Konferenz wurde eindeutig die Weiterverbreitung gesendeter Werke durch Draht geregelt. Damals waren zudem sowohl das Netz des Telephonrundspruchs wie Netze der Rediffusion und der Radibus bereits in Betrieb. Dass man die stürmische Weiterentwicklung der Einrichtung nicht voraussah, ist ebenso unerheblich wie der Umstand, dass die genannten Unternehmen damals noch vermehrt Eigenprogramme verbreiteten. Es geht also keineswegs darum, einen neuen Schutztatbestand zu schaffen, der weder vom Abkommen noch vom URG geregelt wird; zu entscheiden ist vielmehr, ob der Schutz von Art. 11bis Ziff. 2 RBÜ und Art. 12 Ziff. 6 URG zu Lasten der Urheber durch eine zusätzliche Voraussetzung eingeschränkt werden darf. Da dies zu verneinen ist, bleibt es dabei, dass Abkommen und schweizerisches Recht den Anspruch des Urhebers bei Weiterverbreitung eines gesendeten Werkes nur vom Vorliegen einer öffentlichen Mitteilung durch ein anderes als das ursprüngliche Sendeunternehmen abhängig machen, gleichviel ob damit der ursprüngliche Sendebereich erweitert wird oder nicht.

Entgegen dem angefochtenen Urteil kann somit nicht entscheidend sein, dass die Beklagte mit ihrem Kabelnetz nicht eine "neue Öffentlichkeit" schafft. Es kann deshalb offenbleiben, ob die vom Obergericht festgestellten tatsächlichen Verhältnisse zum Empfangsbereich der ursprünglichen Sendungen dafür genügen würden oder auf einem Versehen und einer Verletzung von Art. 8 ZGB beruhen, wie die Klägerin behauptet. Jedenfalls hat das Kassationsgericht die Feststellungen des Obergerichts dahin präzisiert, dass die Beklagte auch im direkten Empfangsbereich neue Empfänger gewinnen könne, da die Empfangsbedingungen bei ihr unter Umständen günstiger seien; dies veranlasste die Beklagte denn auch, ihre Netze aufzubauen. Damit stimmt überein, was in den Vorbereitungen der RBÜ, in der angeführten Lehre und in den Expertenkommissionen immer wieder betont worden ist, dass nämlich das Kriterium des normalen Empfangsbereichs und damit der neuen Öffentlichkeit nicht dazu taugt, die Ansprüche der Urheber abzugrenzen (vgl. zur technischen Problematik insbesondere R. Dittrich, *Kabelfernsehen und Probleme des Urheberrechts*, S. 394/5). Die Abgrenzung wird nicht dadurch erleichtert, dass auf ein Zielpublikum abgestellt wird.

Das Obergericht und die Beklagte möchten das streitige Merkmal gleichwohl nicht nur zur Lückenfüllung, sondern auch zur Auslegung der in Art. 12 Ziff. 6 URG formulierten Voraussetzungen verwenden. Das Erfordernis der neuen Öffentlichkeit ist indes nach der Entstehungsgeschichte zur gleichen Bestimmung der RBÜ ausdrücklich fallengelassen worden; es darf folglich nicht auf dem Umweg über andere Begriffe wieder eingeführt werden (Walter, in *GRUR Int.* 1974, S. 121). Die gegenteilige Äusserung von Stern (*Diss.*, S. 63/4, ebenso in *Schweizerische Mitteilungen* 1970, S. 203) ist wohl dahin zu verstehen, dass

ein neuer Hörerkreis den Urheberanspruch zusätzlich rechtfertigen kann, sein Fehlen ihn aber nicht ausschliesst. Im vorliegenden Fall ist daher unbekümmert um eine solche Erweiterung des Personenkreises zu prüfen, ob die Voraussetzungen von Art. 12 Ziff. 6 URG erfüllt sind.

5. Zu diesen Voraussetzungen gehört vorweg eine "öffentliche Mitteilung" ("communication publique"). Im Unterschied zur vorangehenden Ziff. 5 und der entsprechenden Ziff. 1 von Art. 11bis RBÜ ist in Ziff. 6 nicht von "Sendung" ("radiodiffusion") die Rede, weil diese Bestimmung neben der drahtlosen Weitersendung ausdrücklich auch die Weiterleitung durch Draht erfasst und beide gleich behandelt wissen will. Eine öffentliche Mitteilung lässt sich schon nach dem vorstehenden Ergebnis nicht damit verneinen, dass sie sich nicht an ein neues Publikum richte. Andere Gründe vermögen aber die Beklagte und die Vorinstanz nicht anzuführen; sie nehmen insbesondere nicht an, die Öffentlichkeit werde dadurch ausgeschlossen, dass die Beklagte so oder anders nur die an ihr Netz angeschlossenen Abonnenten versorgen kann. Wollte man die streitige Bestimmung der RBÜ und des URG so auslegen, so verlöre sie für die Drahtverbreitung jeden Sinn.

Welche Mindestzahl allgemein erforderlich ist, braucht nicht entschieden zu werden. Jedenfalls bietet der Begriff der Öffentlichkeit ein taugliches Kriterium, um den urheberrechtlich freien Privatempfang etwa durch die Gemeinschaftsantenne eines Mehrfamilienhauses oder einer geschlossenen Überbauung von der "öffentlichen Mitteilung" abzugrenzen. Dieser Meinung sind insbesondere Stern (in Mitteilungen 1970, S. 201, ferner in Film und Recht 1975, S. 772), Govoni (S. 8) und von Ungern-Sternberg (S. 82/3 und 88). Die Beklagte kann ihre Anlage weder mit solchen Gemeinschaftsantennen vergleichen noch sich darauf berufen, dass in den Vorarbeiten zur Brüsseler Konferenz Empfangsanlagen für ein Mehrfamilienhaus oder eine Gruppe von solchen als urheberrechtlich frei bezeichnet worden sind. Hinsichtlich der Abgrenzung der öffentlichen Mitteilung vom urheberrechtlich freien Privatempfang sollte der Gesetzgeber die Möglichkeit nutzen, die ihm das Abkommen bietet (Guide OMPI, S. 80, N. 10; von Ungern-Sternberg, S. 32; Egli, S. 304).

6. Art. 12 Ziff. 6 URG setzt ferner voraus, dass die öffentliche Mitteilung von einem andern als dem ursprünglichen "Sendeunternehmen" ausgeht. Die Beklagte bestreitet auch diese Voraussetzung, weil sie kein Sendeunternehmen sei.

a) Gemäss Art. 31 Abs. 1 RBÜ ist der französische Text des Abkommens massgebend, der in Art. 11bis Ziff. 2 bloss verlangt, dass "cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine" (FFS 1954 II 623); dem entspricht auch die englische Fassung ("by a body other than the original one"), welche ebenfalls offizielle Bedeutung hat. Die Botschaft des Bundesrates zur

RBÜ folgt selbst in der deutschen Fassung dem französischen Text und spricht "von einem andern als dem Ursprungsorganismus" (BBl 1954 II 608). Dass die davon abweichende deutsche Übersetzung keine materielle Bedeutung hat, ist auch in der deutschen und österreichischen Lehre unbestritten (von Ungern-Sternberg, S. 49 f. und 60/61; Walter, S. 122; Nordemann/Vinck/Hertin, N. 3 zu § 20).

Dagegen ist auch mit dem Einwand nicht aufzukommen, die deutsche Fassung des Gesetzes habe diesbezüglich selbständige Bedeutung. Dem steht schon der französische Gesetzestext entgegen, der mit dem massgebenden Wortlaut des Abkommens übereinstimmt. Als zutreffend erweist sich auch der italienische Gesetzestext, weil er eine Mitteilung verlangt, die "non sia fatta dall'azienda originaria di emissione". Die dem Abkommen entsprechenden romanischen Texte machen deutlich, dass die ursprüngliche Sendung zwar von einem Sendeunternehmen ausgehen muss, für die Weiterleitung aber auch ein anderes Unternehmen genügt. Die missverständliche deutsche Fassung kann daher nicht etwas anderes sagen wollen (Stern, in Mitteilungen 1970, S. 201/2; Govoni, S. 7). Freilich wird in den VE von 1971 und 1974 die französische Fassung der unzutreffenden deutschen Übersetzung angepasst, indem nun in Art. 14 ebenfalls von einem "autre organisme émetteur" die Rede ist. In den Erläuterungen zum VE I wird dabei ohne weitere Begründung auf das geltende Recht verwiesen, zugleich aber erklärt, es handle sich "um ein anderes Sende- oder Drahtübermittlungsunternehmen". Das ist widersprüchlich und daher kein Grund, das geltende Recht anders auszulegen.

b) Dass die Beklagte im Verhältnis zur SRG und ausländischen Sendern als ein anderes Unternehmen anzusehen ist, bestreitet sie im übrigen nicht. Sie hält den Streit über die Auslegung des Unternehmensbegriffs vielmehr für müssig, weil RBÜ und URG jedenfalls ein "Weitersenden" verlangten und das begrifflich nur einem "Sendeunternehmen" möglich sei. Dem ist vorweg entgegenzuhalten, dass die massgebenden Bestimmungen gerade nicht von einem "Weitersenden" handeln, sondern unter der Bezeichnung "Mitteilung" die Weiterleitung durch Draht der drahtlosen gleichsetzen.

Nach technischen Gesichtspunkten lässt sich nicht klären, ob das Kabelfernsehen dem Sende- oder dem Empfangsbereich zuzuordnen ist. Die Übergänge sind fließend; eine Vermutung ergibt sich höchstens daraus, dass mit der Grösse des Netzes auch der technische Aufwand steigt und grosse Unternehmen daher eher der Sendeseite zuzurechnen sind (Stern, Diss., S. 34 ff., 41 und 49; ders., in Mitteilungen 1970, S. 198; Govoni, S. 5; Gaudel, S. 22; von Ungern-Sternberg, S. 9, 38 und 88). Auch für die Beklagte besteht technisch kein grundsätzlicher Unterschied zwischen einer gewöhnlichen Hausantenne und der grössten Gemeinschaftsantenne. Sie urheberrechtlich gleich behandeln zu wollen, geht aber im vornherein nicht an, weil diesfalls die Drahtvermittlung von der RBÜ und dem URG wieder ausgenommen würde. Wenn die deutsche Rechtsprechung

das Kabelfernsehen nicht als Sendung versteht und deshalb urheberrechtlich freistellt, so beruht dies vor allem darauf, dass § 20 des deutschen URG auch die Weiterverbreitung durch Draht unter dem Begriff des Senderechts regelt; bezeichnend ist immerhin, dass die Hamburger Gerichte in ihren Urteilen vom 6. Januar und 14. Dezember 1978 für grosse Kabelunternehmen einen Vorbehalt machten.

In technischer Hinsicht stellt das Obergericht lediglich fest, dass die Beklagte die Sendungen mit ihren Empfangsanlagen auf dem Uetliberg und in den Felsen der Falätsche auffange, sie über Koaxialkabel der Kopfstation in Zürich zuführe, dort für die Kabelübertragung aufbereite und dann über das mit Verstärkeranlagen versehene Blocknetz den Abonnenten ins Haus liefere. Ob daraus gefolgert werden kann, die Beklagte übe keine Sendetätigkeit aus, sondern erbringe eine bloss technische Hilfeleistung, ist fraglich, jedenfalls aber nicht ausschlaggebend. Das entscheidende Kriterium, eine Sendetätigkeit zu verneinen, ist nämlich nach der Auffassung der Vorinstanz darin zu erblicken, dass die empfangenen Sendungen zeitgleich und unverändert an die Abonnenten weitergeleitet werden. Deshalb vergleicht das Obergericht die Tätigkeit der Beklagten denn auch mit den Weitersendungen, die von den Hilfssendern (Relaisstationen) der SRG ausgingen und urheberrechtlich frei seien. Es übersieht dabei aber, dass in der Brüsseler Konferenz das Kriterium des andern Unternehmens gerade eingefügt worden ist, um die Weitersendung innerhalb des gleichen Unternehmens nicht von einer neuen Erlaubnis des Urhebers abhängig zu machen. Mit dem Vergleich widerlegt die Vorinstanz daher ihren eigenen Schluss, wird die Beklagte doch als anderes Unternehmen eingeschaltet, was für die Hilfssender, welche die PTT-Betriebe der SRG zur Verfügung stellen, nicht zutrifft. Um so weniger ist zu verstehen, wie die Vorinstanz im gleichen Zusammenhang erklären kann, es sei unerheblich, dass die Beklagte als rechtlich selbständige Organisation erscheine.

c) Mit Art. 11bis Ziff. 2 RBÜ dürfte nur die zeitgleiche Weiterverbreitung einer Sendung gemeint sein, weil jede Verschiebung eine Aufzeichnung voraussetzt und die Verbreitung sodann wieder als (drahtlose) Erstsendung im Sinne von Art. 11bis Ziff. 1 RBÜ oder als Übertragung (durch Draht) gemäss Art. 11 Ziff. 2 erfasst wird (von Ungern-Sternberg, S. 50/51; Gillard, S. 36 ff.; anderer Meinung Egli, S. 302). Dass die Bestimmung zumindest für die zeitgleiche Sendung gilt, steht dagegen bei allen Autoren ausser Zweifel.

Nach herrschender Lehre kommt urheberrechtlich auch darauf nichts an, ob die übernommenen Sendungen integral und unverändert weitergeleitet werden. H. Hubmann glaubte 1980 in einem Vortrag in München (in Kabelfernsehprojekte, S. 31) in der Programmgestaltung den entscheidenden Unterschied zwischen Sendung und Empfang zu erkennen, doch stiess er schon in der anschliessenden Diskussion auf Widerspruch (S. 76). Gillard (S. 106), Schulze (Urheberrechtskommentar, Frankfurt 1978, S. 3 zu § 20) und Nordemann/

Vinck/Hertin (N. 4 zu § 20) lehnen dieses Kriterium ausdrücklich ab; das tut jedenfalls für grosse Unternehmen auch von Ungern-Sternberg (S. 9, 61 und 88). In der Tat ist nicht zu ersehen, wie sich daraus eine tragfähige Abgrenzung ergeben könnte. Nach der Feststellung des Obergerichts hat die Beklagte in Zürich ein eigenes Studio, in dem sie Musiksendungen für gewisse Tageszeiten zusammenstellt. Diese Sendungen liegen nicht im Streit, zeigen aber, dass die Beklagte eigene Programme gestalten kann und daher nach ihrer eigenen Terminologie als Sendeunternehmen anzusehen ist, selbst wenn die Feststellung der Vorinstanz sich nur auf Radiosendungen beziehen sollte. Entscheidend bleibt jedoch so oder anders, dass den Materialien zur RBÜ und zum URG nichts zu entnehmen ist, was dem Richter erlauben würde, die Urheberansprüche aus einer Weiterleitung der Sendungen von einer eigenen Programmgestaltung abhängig zu machen. Daran ändert auch nichts, dass die Beklagte und die Radibus AG früher angeblich noch mehr eigene Programme gestalteten als heute. Darauf wird selbst in den hängigen Revisionsarbeiten nicht abgestellt; dies wäre um so weniger zu verstehen, als heute auch im Kabelfernsehen die Tendenz besteht, den Programmdienst der Unternehmen durch eigene Lokalsendungen zu erweitern (J.P. Müller, Rundfunkorganisation und Kommunikationsfreiheit, 1979, S. 246/7; Barrelet, S. 59 und 210/11) oder gar Werbesendungen zuzulassen.

d) Zusammenfassend kann sich im vorliegenden Fall somit bloss fragen, ob die Beklagte als ein von den Sendeunternehmen unabhängiges Unternehmen eine öffentliche Mitteilung vornehme, indem sie Sendungen der SRG oder ausländischer Sendeanstalten über ihre Anlagen verbreitet. Das ist nach den angestellten Überlegungen zu bejahen, und zwar unbekümmert darum, ob sie Abonnenten bedient, welche die Sendungen auch über Einzelantenne empfangen könnten.

C. Weitere Erwägungen im SUISA-Urteil

Missbräuchlichkeit

7. Das Vorgehen der SUISA soll missbräuchlich sein, weil die Abonnenten der Beklagten auf diese Weise für den Kabelempfang mehr Urheberrechtsentschädigungen zu zahlen hätten, als wenn sie die gleiche Sendung direkt über eine Individualantenne empfangen würden. Damit übernimmt das Obergericht auch hier die von der Beklagten verfochtene These, die offenbar auf Gillard (S. 145 ff.) zurückgeht.

a) Dazu ist vorweg zu bemerken, dass in der Schweiz jeder Radio- und Fernsehteilnehmer eine Empfangskonzession der PTT benötigt und dafür jährlich eine Gebühr zu zahlen hat. An diesen Einnahmen ist die SRG beteiligt. Sie erwirbt ihrerseits durch Einzel- oder Kollektivvereinbarungen die erforderlichen

Urheberrechte. Mit der SUIISA rechnet sie gestützt auf den Tarif A ab, welcher gemäss Art. 4 VerwG der Genehmigung durch eine Eidgenössische Schiedskommission bedarf. Nach diesem Tarif werden von der SRG die Rechte für den Telephonrundspruch, für ihre Eigensendungen und für die von ihr übernommenen ausländischen Sendungen abgegolten. Im Jahre 1975 soll die SRG der SUIISA dafür rund 11 Mio. Franken bezahlt haben. Zwischen der Beklagten und der SUIISA gilt eine Regelung über die Entschädigung bei Verbreitung von Eigenprogrammen, nicht aber bei Übernahme schweizerischer oder ausländischer Radio- und Fernsehprogramme. Für die Vorinstanz ist entscheidend, dass sich die Beklagte nur an Abonnenten wendet, welche über die PTT-Empfangskonzession ebenfalls von der Sendegebühr der SRG erfasst werden, womit die Urheber für ihre Rechte entschädigt seien. Das trifft in dem hier massgebenden Bereich indes nicht zu, weil die SRG nach dem Tarif A die Urheberrechte nicht auch zugunsten der Beklagten erwirbt und vergütet. Was das Obergericht über eine angebliche Vertretung der Empfangskonzessionäre durch die SRG gegenüber der SUIISA ausführt, ist deshalb belanglos.

Nach den Konzessionsvorschriften muss die SRG ihre Programme den Kabelunternehmen zur Verfügung stellen, die sie ihrerseits zu verbreiten haben. Obschon das urheberrechtlich irrelevant ist (von Ungern-Sternberg, S. 60 Anm. 176), versucht die Beklagte daraus eine Pflicht der SRG abzuleiten, auch die entsprechenden Urheberrechte zu erwerben. Das widerspricht sogar der für die Beklagte geltenden Konzession, wonach es ihre Sache ist, allfällige Urheberrechte zu vergüten. Für die Mitglieder der SUIISA ist zudem allein entscheidend, dass mit ihnen darüber nicht abgerechnet wird.

b) Ähnlich verhält es sich mit dem Argument des Obergerichts, nach den Konzessionsvorschriften müsse die SRG ihre Programme gesamtschweizerisch ausstrahlen, und zwar mit allen technischen Mitteln, ohne dass sie dafür eine neue Erlaubnis der Urheber einholen müsse. Urheberrechtlich trifft dies nur insoweit zu, als sich die SRG zusammen mit den PTT eigener technischer Mittel bedient; für die Verbreitung der Sendungen durch ein anderes Unternehmen, nämlich die Beklagte, ist dies hingegen nicht der Fall. Das Argument des Obergerichts vermöchte zudem nur dort zu überzeugen, wo ein Kabelnetz Lücken im Empfangsbereich der SRG schliesst, was im Raume Zürich gerade nicht der Fall sein soll. Wieweit Kabelunternehmen im Weg der Gesetzgebung urheberrechtlich in einen nationalen Sendeauftrag einbezogen werden können und sollen, wie dies in der österreichischen Gesetzesnovelle vom 2. Juli 1980 gestützt auf den Versorgungsauftrag des ORF geschehen ist, braucht hier nicht erörtert zu werden, weil das geltende Recht anzuwenden ist.

Nicht übersehen werden darf freilich, dass jeder Kabelabonnent genau wie der Benutzer einer Hausantenne eine PTT-Konzession benötigt und dafür Gebühren zahlt, von denen im einen wie im anderen Fall der gleiche Anteil über die SRG der Klägerin zukommt. Die Guttheissung der Klage kann deshalb dazu führen, dass der Kabelabonnent künftig mehr an Urhebervergütungen aufbringen muss

als der Direktempfänger, und zwar auch für Sendungen der SRG. Dieses doch auffallende Ergebnis kann die Klägerin nicht damit rechtfertigen, dass SRG und PTT, wenn sie die Kabelnetze selbst erstellen und betreiben würden, dafür höhere Konzessionsgebühren beziehen müssten, von denen die Klägerin wiederum ihren Anteil beanspruchen könnte. Das mag nach dem geltenden Tarif zutreffen, doch entfielen dabei ein zusätzlicher Vergütungsanspruch der Urheber, weil es diesfalls nicht um Verbreitung durch ein anderes Unternehmen geht. Auch die Auffassung der Beklagten vermag für jene Gegenden nicht zu überzeugen, in denen ihre Abonnenten die SRG-Sendungen mit einer gewöhnlichen Hausantenne nicht oder jedenfalls nicht einwandfrei empfangen könnten; sie beschränkt sich denn auch auf den von der Vorinstanz für Zürich unterstellten Fall, dass Sendungen im Empfangsbereich der SRG über ein Kabelnetz verbreitet werden. Der Einwand der Beklagten, es gehe nicht an, dass ihr Abonnent mehr für die SRG-Sendungen zahlen müsste, die er genau gleich mit einer eigenen Antenne empfangen könnte, überzeugt indessen nicht, weil sich die Empfangsbedingungen qualitativ kaum gleichsetzen lassen. Er läuft zudem darauf hinaus, den Urheberrechtsanspruch gemäss Art. 12 Ziff. 6 URG aus Billigkeitserwägungen doch noch von einer neuen Öffentlichkeit abhängig zu machen. Da die Abonnenten trotz direkter Empfangsmöglichkeiten vom Kabelanschluss Vorteile erwarten, nehmen sie Mehrkosten in Kauf, gleichviel ob diese ausschliesslich technische oder auch urheberrechtliche Gründe haben (vgl. Gaudel, S. 26 ff.).

c) Es steht den Zuschauern im direkten Empfangsbereich überdies frei, solche Mehrkosten durch Direktempfang zu vermeiden. Zu Recht weist demgegenüber das Obergericht aber auf kommunale Antennenverordnungen hin, welche Individualantennen untersagen und damit zum Kabelanschluss zwingen. Dass das auch auf die Region Zürich zutrefte, ist weder dem angefochtenen Urteil noch der Berufungsschrift zu entnehmen; nach den Akten besteht ein Antennenverbot bloss für Teilgebiete wie die Zürcher Altstadt. Die Vorinstanz hält indes zu Recht für unerheblich, ob ein Abonnent sich wegen eines solchen Verbots oder wegen besseren Empfanges für das Kabelfernsehen entscheidet. Es sind Fragen des öffentlichen Rechts, unter welchen Voraussetzungen ein solches Verbot zulässig und ob es zweckmässig ist, einerseits ein nationales Sendernetz für den Direktempfang aufzubauen und andererseits diesen Empfang, auch wo er möglich ist, auf dem Ordnungswege wieder zu verbieten. Die privatrechtlichen Ansprüche der Urheber werden davon nicht berührt. Dass Eingriffe des Gemeinwesens die Betroffenen finanziell belasten können, ist namentlich in Bereichen des Natur- und Heimatschutzes eine durchaus gewohnte Erscheinung. Sollte urheberrechtlich auf das Bestehen kommunaler Antennenverbote etwas ankommen, so ergäbe sich daraus eher ein Argument gegen als für die Beklagte, wird doch in einem Gebiet, wo der Direktempfang von SRG-Sendungen durch ein Antennenverbot verunmöglicht wird, dank des Kabelnetzes genau die "neue Öffentlichkeit" geschaffen, auf die es nach Meinung der Beklagten so entscheidend ankommt.

Unter diesen Umständen ist nicht zu ersehen, weshalb es missbräuchlich sein soll, wenn die Klägerin ausgewiesene Ansprüche ihrer Mitglieder durchzusetzen sucht. Ebenso wenig kann die Beklagte aus dem Gebot der Rechtsgleichheit oder der Presse- und Informationsfreiheit etwas für einen Rechtsmissbrauch ableiten. Verfassungsmässige Rechte dieser Art gelten zwar für die staatliche Tätigkeit, können privatrechtlich den Urhebern aber so wenig entgegengehalten werden wie der Klägerin, die sie vertritt.

Praktikabilität

8. Mit der Gutheissung der Klage ist die Streitfrage in finanzieller Hinsicht freilich nicht befriedigend gelöst. Wenn die Abgabepflicht der Kabelunternehmen urheberrechtlich auch begründet ist, so leuchtet doch nicht ohne weiteres ein, dass die PTT von den Kabelabonnenten die gleichen Gebühren erheben wie von den Direktempfängern, unbekümmert darum, ob ein einwandfreier Direktempfang überhaupt möglich ist. Auch soweit es um die Urheberanteile geht, ist das jedoch eine Frage der Tarifgestaltung und nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.

Eine gerechte und zugleich praktikable Lösung der hängigen Probleme ist am ehesten im Wege kollektiver Vertragsverhandlungen zu erreichen. Diesfalls brauchen sich die Kabelunternehmen nicht an die Urheber zu wenden, und die Klägerin muss nicht mit 10'000 Unternehmen verhandeln, die angeblich eine Gemeinschaftsanlage betreiben. Diese Zahl dürfte freilich übersetzt sein, weil sie auch die vielen Kleinanlagen umfasst, die urheberrechtlich irrelevant sind. Lehre und Fachkreise sind sich ebenfalls einig, dass die Schwierigkeiten nur mit Kollektivverhandlungen zu bewältigen sind; der Gesetzgeber sodann hat nach dem Vorbehalt des Art. 11bis Abs. 2 RBÜ die Möglichkeit, den Unterlassungsanspruch des Urhebers im Sinne einer Zwangslizenz oder besser einer gesetzlichen Lizenz durch einen blossen Vergütungsanspruch zu ersetzen (Stern, Diss., S. 105 ff. und 127 ff. und in Mitteilung 1970, S. 204 ff.; Dittrich, S. 399 ff.; Egli, S. 338/9; Stauffacher, S. 150 ff.; E. Brem, Der urheberrechtliche Vergütungsanspruch, Diss. Zürich 1975, S. 50 ff.).

Auf internationaler Ebene zeigt schon der Guide OMPI (S. 81/2) die gleiche Tendenz, der hinsichtlich der Kabelverbreitung ausländischer Sendungen auch das neue österreichische URG (§ 59a) sowie das neue Copyright Law der Vereinigten Staaten (R. Rie, in Nordemann/Roeber, S. 213 ff.) entsprechen. Die Vorarbeiten zur Revision des schweizerischen URG schweigen sich über die streitigen Probleme dagegen aus, da sich die VE I und II mit Verweisen auf die Rechtsprechung begnügen. Das ist erstaunlich, zumal die Lehre schon seit langem eine gesetzgeberische Lösung befürwortet (Troller, II, S. 783; Egli, S. 307 und 618; Stern, Diss., S. 130; Govoni, S. 14). Gerade in Bereichen wie hier eilt die Technik dem Recht seit Jahrzehnten weit voraus. Das heisst nicht, das Urheber-

recht habe sich dem faktischen Zwang der Technik zu beugen; es vor deren Auswüchsen zu schützen, ist in erster Linie aber Sache des Gesetzgebers. Dieser wird dabei von den mit Art. 11bis Abs. 2 RBÜ gebotenen Möglichkeiten Gebrauch machen. Im Vordergrund steht die Ersetzung des den Verhältnissen nicht entsprechenden Untersagungsanspruchs durch einen blossen Vergütungsanspruch, der über Verwertungsgesellschaften geltend zu machen wäre. Zudem wäre das urheberrechtlich relevante Kabelfernsehen (und Kabelradio) abzugrenzen vom freien Privatempfang durch kleinere Gemeinschaftsantennen, was durch nähere Umschreibung der Begriffe der “öffentlichen Mitteilung” oder aber des “Unternehmens” geschehen kann. Gewiss könnte die Rechtsprechung in diesem Punkte – anders als bei der gesetzlichen Lizenz – Lösungen entwickeln. Das darf den Gesetzgeber angesichts der grossen Bedeutung des Kabelfernsehens jedoch nicht davon abhalten, selber die erforderlichen Grundsätze festzulegen und damit in einer heiklen Interessenabwägung seine eigene Verantwortung zu übernehmen.

D. Weitere Erwägungen im ORF-Urteil

Aktiv- und Passivlegitimation

9. Rediffusion und PTT widersetzen sich dem Unterlassungsanspruch des ORF vorweg mit den Einreden, dass sie nicht passiv legitimiert seien und der Anspruch genauer Angaben entbehre.

a) Ob die Passivlegitimation zu bejahen und der Kläger gegen beide Beklagten oder nur gegen eine von ihnen vorgehen darf, beurteilt sich entgegen den Einwänden der PTT nach materiellem Recht. Aktiv- und Passivlegitimation sind nicht Bedingungen im Sinne von Prozessvoraussetzungen, von denen die Zulässigkeit der Klage abhängen würde; sie gehören vielmehr zur materiellen Begründetheit des Klagebegehrens, weshalb ihr Fehlen zur Abweisung und nicht zur Zurückweisung der Klage führt (BGE 100 II 169 E. 3, 97 II 100, 86 II 45 E. 4a). Wird die Passivlegitimation eines Beklagten bejaht, so heisst das zudem bloss, dass sich der eingeklagte Anspruch gegen ihn richtet; ob auch die weiteren materiellen Voraussetzungen für einen Zuspruch der Klage erfüllt seien, der Anspruch überhaupt und in dem vom Kläger behaupteten Umfang bestehe und noch klagbar sei, ist damit noch nicht entschieden.

Die Rediffusion bestritt schon vor dem Prozess und auch im Verfahren ihre Passivlegitimation, weil nicht sie, sondern höchstens die PTT die Programme des ORF weitersendeten und sie selbst nur Empfangshilfe leiste. Ihre Passivlegitimation hängt insbesondere davon ab, ob die Rediffusion als anderes Sendeunternehmen durch öffentliche Mitteilung im Sinne von Art. 12 Ziff. 6 URG Urheberrechte des Klägers verletze. Diese Frage gehört zur materiellen Prüfung der Streitsache und ist daher in diesem Zusammenhang zu erörtern.

Den PTT-Betrieben warf der Kläger vorerst ebenfalls eine unmittelbare Verletzung von Urheberrechten vor, weil sie durch ihr Richtstrahlnetz die Verteilung im Raume Bern ermöglichen und das auch beabsichtigt sei. Die PTT bestreiten diese Argumentation, da das Netz aus frequenzpolitischen und baurechtlichen Gründen errichtet worden sei; es handle sich um reine Transporthilfe ohne Beteiligung am Empfang. In der Replik schwächte der Kläger seine Behauptung dahin ab, dass eine mittelbare Rechtsverletzung und zumindest Gehilfenschaft vorliege. Aufrechterhalten bleibt somit nur der schon in der Klage erhobene Vorwurf, die PTT handelten gemeinsam mit der Rediffusion, sei es als Anstifter, Teilnehmer oder Gehilfe. Trifft dies zu, so besteht im Falle einer Urheberrechtsverletzung solidarische Haftung zwischen den Beklagten; die Passivlegitimation der PTT ist daher ebenfalls zu bejahen.

b) Die Beklagten bestreiten zu Recht nicht, dass die Unterlassungsklage gegen Urheberrechtsverletzungen zulässig ist, obschon sie im URG anders als etwa in Art. 2 UWG nicht genannt wird. Die Unterlassungsklage ist sogar das am meisten und wirksamsten eingesetzte Verteidigungsmittel im gewerblichen Rechtsschutz (Troller, Immaterialgüterrecht II, S. 1109). Ihre Zulässigkeit folgt auch aus den allgemeinen Grundsätzen, auf die Art. 44 URG verweist, wenn eine Rechtsverletzung gegeben oder für die Zukunft zu befürchten ist (von Tuhr/Peter, OR I, S. 442). Mit einer Feststellungsklage, die zwar die Rechtslage klären, aber nicht zu einem vollstreckbaren Urteil führen würde, braucht sich der ORF nicht zu begnügen.

Eine Unterlassungsklage muss genau angeben, was dem Beklagten zu verbieten ist (BGE 93 II 59 E. 4, 84 II 457 E. 6). Die Begehren des Klägers sind insoweit nicht zu beanstanden. Dass die PTT das Gegenteil anzunehmen scheinen, hängt offensichtlich mit der Frage der Aktivlegitimation zusammen, die ebenfalls bestritten, aber gesondert zu prüfen ist. Sollte sich das Verbotsbegehren bei der materiellen Beurteilung an sich als begründet, aber als zu umfassend formuliert erweisen, so ist es im Urteil auf das zulässige Mass einzuschränken (BGE 97 II 93 mit Hinweisen; Troller, II, S. 1110); das ist so oder anders kein Grund, auf die Begehren des Klägers nicht einzutreten.

Schutzwürdigkeit des Programms

10. Dass der Kläger Urheberrechte geltend machen kann, die ihm abgetreten worden sind, ist unbestritten. Wegen der damit verbundenen rechtlichen und praktischen Schwierigkeiten stützt er seine Aktivlegitimation seit dem zweiten Schriftenwechsel in erster Linie auf das Urheberrecht, das ihm als Sendeunternehmen oder gestützt auf die Abtretung durch die Verantwortlichen am Gesamtprogramm zustehe. Seine Fernsehsendungen seien als solche wegen der Auswahl und Anordnung des Stoffes geistige Schöpfungen und jedenfalls als Sammel-

werke im Sinne von Art. 3 URG und Art. 2 Abs. 3 der Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst (RBÜ) gemäss der am 26. Juni 1948 in Brüssel revidierten Fassung (AS 1955, S. 1092 ff.) geschützt. Die Beklagten bestreiten den Werkcharakter der Gesamtprogramme, weil es sich nicht um eine geschlossene Einheit handle, der künstlerische Individualität zukomme. Zwar könne eine einzelne Sendung als Sammelwerk geschützt sein, nicht aber ein Tagesprogramm als Ganzes, in dem sich die einzelnen Sendungen beziehungslos aneinanderreihen; noch weniger könne vom Schutz eines Gesamtprogramms die Rede sein.

a) Von einem schutzwürdigen Sammelwerk gemäss RBÜ und URG kann erst gesprochen werden, wenn es als geistige Individualität mehr und anderes darstellt als die blossе Summe der Einzelwerke (Troller, I, S. 477; Kummer, Das urheberrechtlich schützba-re Werk, S. 43 ff. und 139; F. Curchod, La Convention de Berne et la loi fédérale sur le droit d'auteur, Diss. Lausanne 1969, S. 113 ff.). Das Gesamtprogramm eines Sendeunternehmens genügt dieser Anforderung nicht. Sein literarisch künstlerischer Wert wird ausschliesslich durch den Wert der einzelnen Sendungen bestimmt. Der Fernseh Abonnent wählt denn auch nicht zwischen mehreren Gesamtprogrammen, sondern zwischen verschiedenen Einzelsendungen.

Der Kläger beruft sich für seine gegenteilige Auffassung auf das Referat von Pedrazzini am Schweizerischen Juristentag 1977 (ZSR 96/1977 II S. 85 ff.). Dieser Autor hält die sammelnde, sichtende und ordnende Tätigkeit der Programmgestaltung für relevant und die für den Werkcharakter erforderliche bescheidene Individualität im Durchschnitt für gegeben (S. 88). An anderer Stelle erachtet er ein solches Vorgehen jedoch selber für problematisch und befürwortet daher eine Sonderregelung in einem neuen Leistungsschutzgesetz (S. 95/6). Im Schrifttum zum URG und zur RBÜ wird der Werkcharakter ganzer Radio- oder Fernsehprogramme ebenfalls verneint (Kummer, S. 47; H.R. Denzler, Der privatrechtliche Schutz der Rundfunksendung vor gewerblicher Verwertung, Diss. Zürich 1953, S. 74 ff.; J.H. Müller, Die Ausgestaltung des Leistungsschutzrechts der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen in der internationalen konventionsrechtlichen Entwicklung, Diss. Basel 1974, S. 164 und 170; J. Poulain, La protection des émissions de radio-diffusion, Paris 1963, S. 34 ff.). Ein vom Kläger eingelegter Entscheid des Oberlandesgerichts Hamburg von 1952 betrifft kein Gesamtprogramm, sondern die Sendefolge eines Autors; diesfalls kann es sich anders verhalten.

Dass namentlich die RBÜ derartige Sendungen nicht als Werk oder Sammelwerk schützt, ergibt sich ferner aus den internationalen Bemühungen, die Leistungen der Urheber durch besondere Abkommen zu schützen. Dazu gehören das Internationale Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen von 1961 (Art. 13) und das Europäische Abkommen zum Schutz von Fernsehsendungen von 1960

(Art. 1), die beide den Sendeunternehmen eigene Schutzrechte einräumen, gegen Kabelverbreitung allerdings nur das zweitgenannte (Kommentar Nordemann/Vinck/Hertin, Internationales Urheberrecht, Düsseldorf 1977, S. 263 ff. und 366 ff.; J.H. Müller, S. 111 ff. und 160 ff.; Pedrazzini, S. 99 f.). Im Unterschied zu Deutschland (§ 87 des deutschen URG) ist die Schweiz bisher weder dem einen noch dem andern dieser Abkommen beigetreten; sie besitzt auch kein entsprechendes nationales Leistungsschutzgesetz. Nach dem Bericht des zuständigen Bundesamtes ist auch noch nicht abzusehen, in welcher Richtung sich das Landesrecht entwickeln wird. Gemäss dem geltenden Gesetz kann sich der Kläger für seine Programme aber nicht auf ein selbständiges Urheberrecht berufen.

b) Die nationalen und internationalen Bemühungen, die Rechte der Sendeunternehmen an den Sendungen zu schützen und dafür eine Grundlage zu schaffen, zeigen ferner, dass sich entsprechende Lücken im Urheberrecht oder im Leistungsschutz nicht gestützt auf allgemeine Rechtsnormen schliessen lassen. In einer Eventualbegründung beruft sich der Kläger gleichwohl auf unerlaubte Handlung, ungerechtfertigte Bereicherung, Geschäftsführung ohne Auftrag und unlauteren Wettbewerb. Die Beklagten widersprechen dem zu Recht. Es kann offenbleiben, ob der Kläger aus Art. 62 oder 423 OR Ersatzansprüche geltend machen könnte; denn mit diesen Bestimmungen lassen sich die Unterlassungsbegehren des Klägers zum vorneherein nicht begründen.

Auf unerlaubte Handlung und Verstoss gegen die guten Sitten beruft sich der Kläger zu Recht nur für den Fall, dass das Vorgehen der Beklagten urheberrechtlich verboten wäre; er kann das Fehlen der urheberrechtlichen Legitimation jedoch nicht auf diese Weise umgehen. Ebensowenig kann er aus den Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb etwas für den Schutz seiner Programme ableiten, gleichviel ob die dafür notwendige Voraussetzung, dass die Parteien miteinander im Wettbewerb stehen, erfüllt sei. Wenn die Beklagten von den streitigen Sendeleistungen profitieren, ohne dabei eigene Rechte des Klägers an den Sendungen zu verletzen, bedeutet das noch nicht einen Verstoss gegen Treu und Glauben im Sinne von Art. 1 Abs. 1 UWG (BGE 95 II 468, 87 II 63). Es geht auch nicht an, über das UWG Lücken im URG schliessen zu wollen (Troller, II, S. 1056 und 1104). Aus diesen Gründen wird im Schrifttum die Möglichkeit, die Streitfrage gestützt auf allgemeine Rechtsnormen zu lösen, denn auch durchwegs verneint (H.J. Stern, Die Weiterverbreitung von Radio- und Fernsehsendungen, Diss. Zürich 1970, S. 94 ff.; Denzler, S. 79 ff.; Poulain, S. 46 ff.). Die davon abweichende Auffassung von B. Nater (Der künstlerische Leistungsschutz, Diss. Zürich 1977, S. 70 ff.) bezieht sich nicht auf Sendeunternehmen. Einen Schutz seiner Programme kann der Kläger daher auch unter diesen Gesichtspunkten nicht beanspruchen.

Klageberechtigung des ORF in bezug auf das gesamte Programm

11. Zu Recht nicht bestritten ist dagegen, dass dem Kläger insoweit ein Unterlassungsanspruch zusteht, als Programmschaffende, Autoren und Künstler ihm ihre Rechte an einzelnen Werken abgetreten haben (Art. 9 URG). Wie aus den vorgelegten Formularverträgen erhellt, schliesst der Kläger regelmässig solche Verträge und erwirbt dadurch ausser den Senderechten für Österreich auch jene mit oder ohne Draht für das Ausland. Das entspricht offenbar auch dem Vorgehen der SRG (D. Stauffacher, *Der Sendevertrag*, Diss. Zürich 1979, insbesondere S. 155 ff.; Stern, Diss., S. 122).

a) Die Beklagten wollen sich damit aber nicht begnügen, sondern verlangen konkrete Behauptungen und Beweise für genau zu bezeichnende Werke, damit namentlich auch die Frage der Schutzwürdigkeit überprüft werden könne. Der Kläger hält dies nach der Natur der Sache für unmöglich. Dem ist beizupflichten. Da es um das Verbot künftiger Sendungen geht, müsste er diese im einzelnen nachweisen; das ist schon angesichts des wechselnden Programmangebots ausgeschlossen. Die vom Kläger vorgelegte "Rechtsdokumentation", die namentlich aus Verträgen und Sendeprotokollen besteht, zeigt deutlich, wie umfangreich ein solches Unterfangen schon für einen einzigen Sendetag ist.

Anerkannt ist sodann, dass nicht alle Programmteile urheberrechtlich geschützt sind und dass der Kläger zudem nicht von allen geschützten Werken die Rechte erwirbt, die hier interessieren. Nach seiner Ermittlung standen ihm z.B. am 10. Mai 1979, den er als Stichtag anführt, an 40% des Programmes FS 1 und an 97% des Programmes FS 2 ausschliessliche Senderechte zu. Wieweit Sendungen über das Tagesgeschehen, die Wettervoraussage, Sportveranstaltungen usw. als geschützte Werke anzusehen sind, ist umstritten, jedoch unerheblich. Festzuhalten ist dagegen, dass der Kläger hinsichtlich eines erheblichen, aber eben nur eines Teils seiner Programme über die Sende- und Kabelrechte auch im Ausland verfügt.

b) Das Dilemma, das sich daraus für den Richter ergibt, ist offensichtlich. Entweder hat er bei Gutheissung der Klage den Beklagten auch die Übernahme von Sendungen zu untersagen, die nicht geschützt sind oder an denen der Kläger nicht berechtigt ist, oder er hat bei Abweisung der Klage die Rechtsverletzung durch die Beklagten hinsichtlich der übrigen Sendungen hinzunehmen. Das bewog den Kläger offenbar zur Erklärung, sein Begehren sei eventuell auf den gerichtlich anerkannten Umfang und die Bestimmung der massgebenden Kriterien, die noch in der Vollstreckung konkretisiert werden könnten, zu reduzieren. Dem halten die Beklagten mit Recht entgegen, dass das Urteil die verbotenen Handlungen selbst anzugeben hat und das nicht dem Vollstreckungsverfahren überlassen darf (BGE 97 II 93 mit Hinweisen). Dies wiederum ist aus den gleichen Gründen nicht zu verwirklichen, die dem Kläger eine Konkretisierung seines Anspruchs verunmöglichen. Es entspräche auch nicht den Interessen der

Beklagten, dass sie fortlaufend zu prüfen hätten, welche Sendungen des Klägers sie übernehmen dürften und welche nicht, betonten sie doch stets, dass sie die Programme des Klägers als Ganzes, zeitgleich und unverändert übernahmen. Sie müssen sich dieses Argument, mit dem sie sich gegen die Charakterisierung als Sendeunternehmen wehren, auch in diesem Zusammenhang entgegenhalten lassen. Es kann daher offenbleiben, ob ein Ausblenden von Teilen technisch überhaupt möglich wäre.

Bei realistischer Betrachtung kann der Richter somit in Fällen wie hier nur zwischen den beiden Extremlösungen wählen. Entweder verbietet er die Übernahme der Sendungen schlechthin, weil sie in Teilbereichen nicht ohne Verletzung klägerischer Schutzrechte möglich ist, oder er weist die Klage ab, weil ein Verbot auch die Übernahme freier Programmteile verhindern würde. Beides sind Fragen des materiellen Rechts. Aus der Sicht des Immaterialgüterrechts und der hier im Vordergrund stehenden Autorenrechte muss ersteres vorgezogen und letzteres in Kauf genommen werden. Die Klageberechtigung des ORF ist daher zu bejahen, da eine Durchsetzung des Urheberrechts in diesem Bereiche sonst zum vorneherein vereitelt würde.

Haftung der PTT

12. Zusammenfassend kann sich im vorliegenden Fall somit bloss fragen, ob die Rediffusion als ein anderes Unternehmen im Sinne von Art. 12 Ziff. 6 URG und Art. 11bis Ziff. 2 RBÜ eine öffentliche Mitteilung vornehme, indem sie im Raume Bern insbesondere Sendungen des Klägers über ihre Anlagen verbreitet, und ob die PTT ihr dabei zumindest Hilfe leisten, deswegen als mitverantwortlich anzusehen sind und sich ebenfalls ein Verbot gefallen lassen müssen. Zu prüfen bleibt ferner, ob der Kläger mit den Verboten einen missbräuchlichen Zweck verfolge.

a) Die Rediffusion ist ein von den PTT und der SRG unabhängiges Unternehmen. Als solches bedurfte sie für die Kabelverbreitung der Sendungen einer neuen Urhebererlaubnis, da eine solche Verbreitung aus den in BGE 107 II 63 ff. E. 3–6 angeführten Gründen eine öffentliche Mitteilung gemäss Art. 12 Ziff. 6 URG und Art. 11bis Ziff. 2 RBÜ darstellt. Indem sie unbekümmert um die nötige Erlaubnis handelte, verletzte sie die den Urhebern in diesen Bestimmungen vorbehaltenen Rechte. Das Rechtsbegehren des Klägers ist ihr gegenüber daher grundsätzlich zu schützen.

Ob die PTT durch den Betrieb ihres Richtstrahlnetzes an sich schon Urheberrechte verletzen, braucht nicht entschieden zu werden. Sie haften aus Art. 50 Abs. 1 OR solidarisch für die unerlaubte Handlung, wenn sie auch nur als Gehilfe an der Rechtsverletzung der Rediffusion teilhaben. Diese Voraussetzung ist erfüllt; die Rediffusion kann die ORF-Sendungen im Raum Bern nur mit Hilfe des

Richtstrahlnetzes, das ihr die PTT zur Verfügung halten, gleichwertig verbreiten. Das URG kennt zwar keine besondere Teilnahmevorschrift wie etwa Art. 66 lit. d PatG oder Art. 24 lit. d MSchG. Die Sonderregelung von Art. 60 URG setzt eine gemeinsame Haftung mehrerer aber als möglich voraus, und diese ergibt sich nach der Verweisung in Art. 44 URG aus allgemeinen Grundsätzen, insbesondere aus Art. 50 Abs. 1 OR (BGE 101 II 107, 100 II 169 E. 3b; Troller, II, S. 1026). Dass die Beklagten ihr Vorgehen möglicherweise für rechtmässig gehalten haben, befreit sie nicht.

Die Rediffusion bedarf wie andere Kabelunternehmen für ihre Tätigkeit einer Konzession der PTT. Diese Konzession behält Drittrechte ausdrücklich vor und bestimmt, dass die Konzessionärin "allfällige Urheberrechte selber abzugelten hat". Dass dies lediglich interne Bedeutung hat und die PTT dem Kläger gegenüber nicht entlastet, ist zu Recht von keiner Seite bestritten worden. Dagegen lässt sich nicht sagen, dass die PTT schon als Inhaberin des Regals für die Beachtung der Urheberrechte durch die Rediffusion einzustehen hätten, wie in der Klage behauptet wird. Unerheblich für die Mitverantwortung der PTT ist schliesslich, ob die von ihr erhobenen Gebühren für den Betrieb des Richtstrahlnetzes kostendeckend sind, weshalb darauf nicht näher einzutreten ist.

b) Die Klage ist daher auch gegenüber der PTT gutzuheissen, soweit diese zusammen mit der Rediffusion gehandelt haben.

III. Die Urteile des Bundesgerichts

Im SUIISA-Prozess

Die Berufung der SUIISA wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 17. September 1979 aufgehoben, das Rechtsbegehren der SUIISA geschützt. Demgemäss wird festgestellt, dass die Rediffusion AG den Abonnenten ihres Verteilnetzes der Region Zürich nur mit Erlaubnis der SUIISA urheberrechtlich geschützte Werke in Radio- und Fernsehsendungen zuleiten darf.

Im ORF-Prozess

Den PTT wird verboten, die Fernsehsendungen FS 1 und FS 2 des ORF ohne dessen Zustimmung der Rediffusion AG zur Verbreitung an deren Abonnenten im Raum Bern zuzuleiten.

Der Rediffusion AG wird verboten, die Fernsehsendungen FS 1 und FS 2 des ORF ohne dessen Zustimmung an die Abonnenten ihres Verteilnetzes im Raum Bern zu verbreiten.

Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 17. September 1979 i.S. SUIISA gegen Rediffusion AG

I. Sachverhalt

Die SUIISA ist eine Verwertungsgesellschaft, welche sich mit der Wahrnehmung von Urheberrechten an Werken der Musik befasst. Sie übt ihre Tätigkeit unter Aufsicht des Bundesrates aus, die im Bundesgesetz betreffend die Verwertung von Urheberrechten vom 25. September 1940 geregelt ist.

Die Rediffusion AG betreibt in der Region Zürich ein Kabelnetz für rund 60'000 Teilnehmer. In diesem Netz werden Radio- und Fernsehprogramme verteilt, die Werke enthalten, welche von der SUIISA verwaltet werden.

Die SUIISA beantragt die gerichtliche Feststellung, dass die Rediffusion AG den Abonnenten ihres Verteilnetzes der Region Zürich nur mit Erlaubnis der SUIISA Radio- und Fernsehsendungen zuleiten darf.

II. Erwägungen

1. Die Auseinandersetzung der Parteien dreht sich mit der Klägerin letztlich um die Frage, ob die von der Beklagten mit dem Betrieb ihrer Gemeinschaftsantennenanlage Uetliberg/Leimbach ausgeübte Tätigkeit unter Art. 12 URG einzuordnen ist und demzufolge von der Erlaubnis der Urheber abhängt. Oder es ist mit der Beklagten die Hauptfrage zu prüfen, ob Gemeinschaftsantennen-Unternehmen lediglich Gehilfen des vom Urheber als Werknutzung bewilligten Sende- und Empfangsvorganges sind oder ob sie selber ermächtigungspflichtige Werknutzung betreiben, indem sie das Werk einem neuen Kreis von Verbrauchern zugänglich machen.

Damit stellt sich einmal die Frage nach dem Inhalt des Urheberrechts. Art. 12 Abs. 1 Ziff. 5 URG verleiht dem Urheber zunächst das ausschliessliche Recht, das Werk durch Rundfunk zu senden. Art. 12 Abs. 1 Ziff. 6 URG erklärt sodann, das durch dieses Gesetz gewährte Urheberrecht bestehe in dem ausschliesslichen Recht, das durch Rundfunk gesendete Werk mit oder ohne Draht öffentlich mitzuteilen, wenn diese Mitteilung von einem andern als dem ursprünglichen Sendeunternehmen vorgenommen werde. Gemäss Abs. 2 dieser Gesetzesbestimmung wird der Rundfunksendung gleichgestellt die öffentliche Mitteilung des Werkes durch irgendein anderes Mittel, das zur drahtlosen Verbreitung von Zeichen, Tönen oder Bildern dient.

Die hier interessierende Frage der Weiterverbreitung von urheberrechtlich geschützten Werken über Gemeinschaftsantennen ist nicht Gegenstand einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung. Die Beklagte hebt zu Recht hervor, dass

zwar Art. 12 Abs. 1 Ziff. 6 URG für den vorliegenden Streit die einzige Rechtsquelle bildet, dass aber die Tätigkeit der Gemeinschaftsantennen-Unternehmen in der erwähnten Gesetzesbestimmung abschliessend aufgezählten Befugnissen des Urhebers nicht unterstellt ist. Allein eine Generalklausel könnte denn auch alle Nutzungsarten erfassen und neu entdeckte Nutzungsarten einschliessen. An ihre Stelle hat aber das schweizerische Recht eine Reihe von Einzelbefugnissen und "kleinen Generalklauseln" gesetzt, also einen abschliessenden Katalog der vorbehaltenen Rechte aufgestellt. Da eine umfassende Aufzählung aller Befugnisse nicht möglich ist und auch nicht erstrebt wurde, entstanden im Gesetz Lücken, und da die Entwicklung der Technik neue Nutzungsarten geschaffen hat, welche im Gesetz keine Erwähnung gefunden haben, hat sich der Kreis solcher Lücken erweitert (Lutz, Die Schranken des Urheberrechts nach schweizerischem Recht, Diss. Zürich 1964, S. 132/33). Der Sinn des Gesetzes wäre somit auf dem Wege der Auslegung zu ermitteln; eher liegt aber – entgegen der Auffassung der Klägerin – eine echte Gesetzeslücke vor, die auf dem Wege der richterlichen Rechtsfindung zu füllen ist (Art. 1 Abs. 2 und 3 ZGB; Troller, II, S. 778; ders., Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, S. 111). Ergeben sich nämlich neue Tatbestände, die Eigentümlichkeiten aufweisen, welche nach den im Gesetz aufgestellten allgemeinen Grundsätzen eine Berücksichtigung durch eine Sonderregelung erheischen, so hat der Richter im Sinne von Art. 1 ZGB diejenige Beurteilung Platz greifen zu lassen, die der Gesetzgeber, wenn er an den (neuen) Fall gedacht hätte, getroffen haben würde. Er darf sich dabei nicht sklavisch an den Wortlaut der gesetzlichen Bestimmungen klammern, wenn dies zu einem Resultat führen würde, das der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann (BGE 62 II 252/53).

2. Nur öffentliche Werknutzungen werden vom Urheberrecht erfasst (Troller, II, S. 797). Demgegenüber ist die Wiedergabe eines Werkes zulässig, wenn sie ausschliesslich zu eigenem, privatem Gebrauch erfolgt und wenn damit kein Gewinnzweck verfolgt wird (Art. 22 URG). Öffentlich sind jedenfalls Veranstaltungen, zu denen ein unbegrenzter Personenkreis Zutritt hat, bzw. solche, die nicht von vornherein auf einen in sich geschlossenen, nach aussen abgeschlossenen Kreis begrenzt sind (Troller, II, S. 797). Demgegenüber kann eine Darbietung im Sinne der Ausnahmebestimmung von Art. 22 URG dann noch als privat betrachtet werden, wenn sich die Zuhörerschaft auf einen Personenkreis beschränkt, der einer familienähnlichen Gemeinschaft nahekommt (SJZ 64/1968 S. 200). Im Falle der Rundfunksendung fehlt zwar *expressis verbis* die Voraussetzung, dass sich die Werkvermittlung an einen "öffentlichen" Personenkreis zu wenden habe (Art. 12 Abs. 1 Ziff. 5 URG); die Klägerin hebt indessen hervor, es liege im Wesen der Rundfunksendung (wie auch der Televisionssendung), dass sie von einer unbekanntem Zahl von Personen empfangen werde, weshalb der Kreis von Sendeempfängern von Gesetzes wegen als "öffentlich" zu gelten habe, was sich überdies auch aus Art. 12 Abs. 2 URG ergebe. Dem ist beizupflichten.

3. Zum technischen Ablauf des Sendevorganges bleibt daran zu erinnern, dass eine Radio- und Fernsehsendung nach heute gültigem, modernem Konzept nicht mehr darin besteht, dass sie über einen einzigen zentralen Sender einmalig ausgestrahlt wird – wobei der eine Teilnehmer das Glück hat, im Empfangsbereich zu liegen, und der andere eben nicht –, sondern es erfolgt eine simultane Sendung über mehrere Hauptsender (mit verschiedenen Frequenzen), gefolgt von zahlreichen “Weitersendungen” über eine “Kaskade von Hilfs- und Zwischen-sendern”, wie die Beklagte dies zutreffend und bildhaft ausdrückt.

Die Beklagte hat stets erklärt, dass sie über die Gemeinschaftsantennenanlage Uetliberg keine Radio- und Fernsehsendungen vermittele, welche innerhalb des Gebietes des Gemeinschaftsantennennetzes nicht durch geeignete individuelle Antennen ebenfalls empfangen werden könnten, und betont des weitern, dass sie keine zeitverschobenen Radio- und Fernsehsendungen ausstrahle. Vom technischen Sachverhalt her trifft das zu. Die Beklagte anerkennt sodann, dass sie dann als selbständige und damit abgabepflichtige Werknutzerin gelten müsste, wenn sie bewilligte Sendungen über den normalen Empfangsbereich hinaus einem neuen Kreis von Verbrauchern zuleitete oder Sendungen zeitverschoben ausstrahlte. Diesfalls läge in der Tat eine Werknutzung durch die Beklagte vor, die sie gegenüber der Klägerin entschädigungspflichtig werden liesse. Die Beklagte hält indessen nachdrücklich daran fest, dass sie als Gemeinschaftsantennen-Unternehmen im normalen Empfangsbereich einer rechtmässig ausgestrahlten Sendung die ausgestrahlten Zeichen dem zum Empfang berechtigten Empfangskonzessionär vermittele; d.h. sie leiste als ein für den Verwertungsvorgang unselbständiger Gehilfe einer vom Urheber bewilligten Werknutzung Sende- bzw. Empfangshilfe und handle damit als Bote zwischen dem berechtigten Werknutzer – der SRG – und den durch Konzession zum Empfang ermächtigten Verbrauchern. Auf den im Sachverhalt erwähnten Spezialfall, dass Sendungen der SRG gebietsweise ohne die Tätigkeit der Beklagten überhaupt nicht empfangen werden könnten, ist nicht weiter einzugehen, da sich diese Frage im vorliegenden Prozess nicht stellt.

Aus dem technischen Ablauf der Dinge ergibt sich, dass die Beklagte Sendungen der SRG und ausländischer Stationen aufnimmt, sie technisch soweit nötig aufbereitet und alsdann über ihr Kabelnetz gleichzeitig und unverändert an ihre Abonnenten weitergibt. Der Abonnent der Beklagten empfängt somit zur selben Zeit wie der Konzessionär mit Aussenantenne die nämliche, unveränderte Sendung. Damit wird klar, dass die Beklagte keine eigene Sendetätigkeit ausübt, sondern eine technische Hilfeleistung erbringt, wofür sie vom Abonnenten entschädigt wird. Über das PTT-Regal und die darauf gründenden Konzessionen bestehen denn auch entsprechende rechtliche Beziehungen zwischen den verschiedenen Beteiligten, nämlich der SRG, der Beklagten und den einzelnen Teilnehmern. Anders verhielte es sich, wenn beispielsweise die Beklagte Sendungen der SRG oder ausländischer Stationen empfinde, sie einstweilen speicherte und zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt, allenfalls auch in veränderter Form,

an ihre Abonnenten oder einzelne Kreise von solchen weiterleitete. Dann läge es nahe, die Beklagte als "anderes als das ursprüngliche Sendeunternehmen" anzusprechen. Dafür liegt in casu aber nichts vor. Das entscheidende Kriterium zur Abgrenzung von einer eigentlichen Sendetätigkeit liegt wie erwähnt darin, dass die empfangenen Sendungen gleichzeitig und unverändert weitergegeben werden, und dies auch an einen Personenkreis, der sich mit demjenigen deckt, der dieselben Programme auf dem ursprünglichen Weg über die normale Aussenantenne bezieht. Unerheblich ist dabei, aus welchen Gründen sich ein Teilnehmer dem Verteilernetz der Beklagten anschliesst; sei es, dass er sich eine bessere Empfangsqualität verspricht, sei es, dass er aus öffentlich-rechtlichen Gründen zum Anschluss an ein Kabelnetz ganz einfach verpflichtet ist. Ebenso unerheblich ist ferner, dass die Beklagte als rechtlich selbständige Organisation erscheint. Beizufügen bleibt, dass die Beklagte für die hier in Betracht fallenden Sendungen des In- und Auslands ein Senderecht auch gar nicht besitzt; dieses liegt ausschliesslich bei der SRG. Wollte man dem gegenteiligen Standpunkt folgen, müssten im Sinne des von der Beklagten aufgezeigten "historischen Konzeptes" auch alle Umsetzestationen, Hilfssender und Relais als (andere) "Sendeunternehmen" aufgefasst werden. Jede noch so geringe technische Aufbereitung oder Umsetzung einer Sendung erlangte so die Bedeutung einer urheberrechtlich erfassbaren – und damit auch entschädigungspflichtigen – "Weitersendung". Eine solche Betrachtungsweise muss indessen nach dem heute gültigen modernen Konzept als längst überwunden gelten und widerspricht auch klar den Vorstellungen des Gesetzgebers, wie sie beispielsweise bereits in der Botschaft Nr. 6706 des Bundesrates vom 12. Oktober 1954 zum Ausdruck kommen. Auch der – freilich nur scheinbar – entgegenstehende Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 Ziff. 6 URG kann endlich nicht die Erkenntnis verhindern, dass die Beklagte im Rahmen ihrer hier interessierenden Tätigkeit nicht als (anderes) "Sendeunternehmen" gelten kann. Was die Beklagte unternimmt, ist keine öffentliche Mitteilung des Werkes im Sinne des URG.

4. Die abschliessende Aufzählung der Befugnisse des Urhebers in Art. 12 URG hat angesichts der rasch fortschreitenden technischen Entwicklungen die bereits erwähnten Lücken entstehen lassen. Im Bestreben, solche Lücken zu schliessen, wurde in Lehre und Praxis mit dem Begriff der "neuen Öffentlichkeit" – welcher Begriff dem Urheberrecht entgegen der Auffassung der Klägerin durchaus nicht fremd ist – operiert. Darnach ist jede Handlung, welche das Werk einem neuen, unbestimmten Kreis von Endverbrauchern – eben einer neuen Öffentlichkeit – zugänglich macht, als eine dem Urheber vorbehaltene Verwertungshandlung zu betrachten (vgl. BGE 62 II 251). Durch diese Theorie wird dem Urheber jede durch die Entwicklung der Technik neu geschaffene Verwertungsart vorbehalten, sofern sie das Werk einer neuen Öffentlichkeit zugänglich macht, und es bleibt damit sichergestellt, dass der Urheber an den wirtschaftlichen Früchten jeder Verwertung seines Werkes beteiligt ist und bleibt. Die

Weitervermittlung an eine neue Öffentlichkeit kann in der Theorie beliebig oft fortgesetzt werden (Lutz, a.a.O., S. 133/34). Im Einzelfall muss deshalb stets abgeklärt werden, ob – gegenüber einer früheren Verwertungshandlung – mit einer neuen Handlung eine neue Öffentlichkeit bzw. ein neuer Kreis von Endverbrauchern erfasst wird und damit eine urheberrechtlich relevante neue Verwertungshandlung gegeben ist. Die Beurteilung dieser Frage hängt, wie die Beklagte wiederum zu Recht anführt, weitgehend von den jeweiligen urhebervertragsrechtlichen Gegebenheiten ab. In diese rechtliche Ordnung muss nun auch die Gemeinschaftsantenne eingefügt werden. Dabei steht fest, dass die SRG auch von den Urhebern ermächtigt ist, ihre Sendungen in der ganzen Schweiz zu verbreiten; jedem Teilnehmer, der die übliche Empfangskonzession löst, soll es mithin ermöglicht werden, solche Sendungen zu empfangen. Dass der Kreis solcher Empfänger möglichst gross ist (und bleibt), liegt nicht zuletzt auch im Interesse der von der Klägerin vertretenen Urheber, welche über das Gebührenaufkommen, das Grundlage der Bemessung ihrer Entschädigung bildet, davon profitieren. Wird nun seitens der SRG ein weiterer Sender eingesetzt, so kann dies je nach Gestaltung und Umfang der Sendebewilligung ein Teil des bewilligten Sendevorgangs sein (Relais) oder aber eine selbständige Weiterverbreitung darstellen (vgl. Stern, Die Weiterverbreitung von Radio- und Fernsehsendungen, Diss. Zürich 1970, S. 31 ff.). Soweit nun für die Übertragung der Sendungen der SRG Hilfs- und Zwischensender zum Einsatz gelangen, kommt diesen nur eine technische Hilfsfunktion zu, nicht aber eine selbständige urheberrechtliche Bedeutung. Dieselbe Aufgabe erfüllt aber auch die Gemeinschaftsantenne, jedenfalls in der von der Beklagten betriebenen Form des unveränderten und nicht zeitverschobenen Weiterleitens bewilligter Sendungen über ein Kabelnetz. Anders verhielte es sich wiederum nur dann, wenn die Bewilligung der Sendeanstalt auf das einmalige Ausstrahlen der Sendung vom Uetliberg aus beschränkt wäre, denn diesfalls würde mit dem Einsatz von Hilfs- und Zwischensendern die erteilte Bewilligung in der Tat überschritten und es läge dann, was auch die Beklagte anerkennt, eine neue, erlaubnispflichtige Werknutzung vor, weil alsdann die Hilfs- und Zwischensender die Sendung einem neuen Kreis von Verbrauchern zugänglich machten. Eine derart eingeschränkte – heute auch nicht mehr vorstellbare – Sendebewilligung liegt indessen nicht vor. Auch über das Kabelnetz der Beklagten wird nach dem mehrfach Gesagten mithin keine neue Öffentlichkeit angesprochen.

5. Die auch nach schweizerischem Recht anerkannte umfassende Herrschaft des Urhebers über sein Werk schliesst dem Grundsatz nach alle Verfügungen Dritter über dasselbe, welcher Art sie auch sind, aus. Daraus fliesst auch der Anspruch des Urhebers auf wirtschaftliche Nutzung des Werkes. Das Urheberrecht wird beherrscht vom Schutzgedanken, wonach dem Urheber grundsätzlich für jede Nutzung seines Werkes ein angemessenes wirtschaftliches Entgelt zufließen soll (Troller, II, S. 776/78). Das ist auch Leitgedanke der internationalen

Regelung gemäss der (revidierten) Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst vom 9. September 1886/14. Juli 1967 (BÜ, RBÜ). Auch dieser berechnete Schutz der wirtschaftlichen Interessen des Urhebers kann indessen nicht schrankenlos gelten (vgl. Lutz, a.a.O., S. 131 ff.); er findet seine Grenze u.a. auch am Verbot des Rechtsmissbrauchs gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB.

Zu den Grundzügen und Eigenarten der Werknutzung gehört sodann, dass die Urhebererschädigung in aller Regel abgewälzt wird, und zwar bis zum letzten Glied in der Kette der Nutzniesser, wie dies die Beklagte zu Recht hervorhebt. Der endliche Nutzniesser eines Werkes wird sich dessen freilich oft kaum mehr bewusst. Wer aber beispielsweise ein Konzertbillettt kauft, entrichtet mit dem Preis gleichzeitig einen anteilmässigen Beitrag an den Komponisten als Schöpfer eines Werkes. Nicht anders verhält es sich beim Empfang von Radio- und Fernsehsendungen. Wer die stets unerlässliche Empfangskonzession der PTT gelöst hat, entrichtet in der bereits beschriebenen Weise seinen Beitrag an die (von der Klägerin vertretenen) Urheber. Das muss nicht nur in die wirtschaftliche, sondern auch in die rechtliche Betrachtungsweise einbezogen werden.

Die Klägerin hält dem freilich entgegen, die Beklagte ziehe hier nicht in Betracht, dass die Rechte der Urheber nie am Werkgenuss, sondern stets nur an der Werkvermittlung anknüpfen. Urheberrechtliche Entschädigungen würden deshalb nicht von den Konzessionären für den privaten Sendeempfang bezahlt, sondern von der SRG für die Inanspruchnahme von Senderechten gemäss Art. 12 Abs. 1 Ziff. 5 URG. Die Tatsache, dass die SRG diese Abgaben an die Klägerin in ihr Budget einsetze und der Bundesrat sie bei der Festsetzung der Konzessionsgebühr mitberücksichtigen müsse, spreche nicht gegen diese Rechtslage. Richtig ist, dass im hier interessierenden Zusammenhang Vertragspartner der Klägerin nicht der einzelne Konzessionär, sondern die SRG ist. Auch die Klägerin muss jedoch einräumen, dass der Konzessionär an den urheberrechtlichen Abgaben beteiligt wird. Auf welche Weise das rechnerisch vollzogen wird, ist belanglos. Genau so wie die Klägerin als Verwertungsgesellschaft an die Stelle der einzelnen Urheber tritt, so übernimmt die SRG (unter Mithilfe der PTT) im Interesse eines vereinfachten Verwaltungsablaufs die Interessenvertretung der Gesamtheit der Konzessionäre gegenüber der Klägerin. Andernfalls hätte jeder einzelne Konzessionär sich für die Vermittlung der geschützten Werke mit der Klägerin (oder bei deren Fehlen mit dem einzelnen Urheber) über die zu entrichtenden Abgaben auseinanderzusetzen. Dass dies überhaupt nicht mehr praktikabel wäre, liegt auf der Hand. Wer sich Radio- oder Fernsehsendungen zukommen lassen will, hat deshalb gar keine andere Wahl, als eine Konzession zu lösen und sich auf diesem Wege an der Abgeltung der urheberrechtlichen Ansprüche zu beteiligen.

6. Die SRG ist nach dem dargelegten Sachverhalt berechtigt und verpflichtet, ihre Radio- und Fernsehprogramme gesamtschweizerisch auszustrahlen, wobei

sie sich – ohne an eine zusätzliche Erlaubnis der Urheber gebunden zu sein – hiezu aller technischen Mittel bedienen darf, die ihr zur Verfügung stehen. Der einzelne Teilnehmer, der diese Programme empfangen will, bedarf der ebenfalls erwähnten Konzession, und zwar eben gleichviel, ob er an einer privaten Hausantenne oder an einer Gemeinschaftsantenne angeschlossen ist. Damit steht einmal mehr fest, dass kein Abonnent der Beklagten die Sendungen der SRG empfangen kann, ohne vorab wie jeder andere Teilnehmer die Empfangskonzession der PTT erworben und bezahlt zu haben. Nach den Konzessionsbestimmungen und den vertraglichen Abreden der SRG mit der Klägerin ist die SRG berechtigt, ihre Sendungen jedem konzessionierten Teilnehmer – und nur diesem – zu vermitteln. Die Unternehmen, welche Gemeinschaftsantennen betreiben, wenden sich ihrerseits auch nur an konzessionierte Teilnehmer, also auch nur an solche, die bei der Berechnung der Sendegebühren gleich wie jeder andere Teilnehmer erfasst wurden. Das spricht wiederum gegen einen neuen, bisher nicht erfassten Kreis von Sendeempfängern bzw. gegen die Annahme einer “neuen Öffentlichkeit”.

Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang auch die einleuchtenden Erwägungen Stern's im Hinblick auf die Berner Übereinkunft. Nach diesem Autor besteht der Zweck des Art. 11bis Abs. 1 Ziff. 2 und Abs. 2 RBÜ darin, die Urheber an der Nutzung ihrer Werke durch die Weiterverbreitung zu beteiligen, ohne dass einerseits für dieselbe Nutzung mehrmals bezahlt werden müsste und andererseits die Werkvermittlung auf dem Wege der Weiterverbreitung verunmöglicht wird. Daraus ergibt sich die Auslegung des Begriffs der Weiterverbreitung gemäss Art. 11bis Abs. 1 Ziff. 2 RBÜ. Sie erfordert eine neue urheberrechtliche Erlaubnis, sobald sie über die im Vertrag zwischen Urheber und ursprünglichem Sendeunternehmen umschriebene Sendeerlaubnis hinausgeht, also insbesondere dann, wenn sie den Versorgungsbereich des ursprünglichen Senders überschreitet (Stern, a.a.O., S. 67/8). Eine solche Überschreitung des Versorgungsbereichs der SRG liegt nach dem bereits mehrmals Gesagten nicht vor. Stern fügt sodann bei, wesentlich – also urheberrechtlich relevant – sei der Tatbestand der öffentlichen Weiterleitung an einen Personenkreis, welcher bei der Berechnung der Senderechtsgebühren nicht einkalkuliert und somit vertraglich nicht erfasst worden sei (Stern, a.a.O., S. 69). Auch dem ist beizupflichten; es stützt dies erneut den Standpunkt der Beklagten.

Ebenso aufschlussreich ist ein Vergleich mit der Drahttrundspruchorganisation. Nach der einschlägigen Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 12. Oktober 1954 (Nr. 6708) wird die für die Drahtübermittlung der Programme der SRG erforderliche Bewilligung der Urheber von der SRG gleichzeitig mit der Sendeerlaubnis eingeholt. Dieses Vorgehen liegt im Interesse aller Beteiligten, denn es vereinfacht den Einzug der Entschädigungen und erspart infolgedessen Kosten. Für jeden Abonnenten des Drahttrundspruchs wird der SRG der gleiche Gebührenanteil zur Verfügung gestellt wie für jeden Rundfunkabonnenten. Die Entschädigung, welche den Urhebern zu bezahlen ist, besteht

in einem Anteil an der Empfangsgebühr und erfasst auch die Zahlungen der Drahttrundspruchabonnenten. Infolgedessen kommt bei dieser Regelung keine weitere Forderung gegenüber der Drahttrundspruchorganisation mehr in Frage; denn weder der Text von Brüssel noch das Bundesgesetz bieten eine Grundlage für einen mehrfachen Anspruch aus der gleichen Leistung. Das bestätigt ebenfalls die beklagte These, wonach die Tätigkeit der Gemeinschaftsantennen-Unternehmen urhebervertragsrechtlich von der Sendeerlaubnis der SRG mitumfasst wird. Die Klägerin räumt ein, das habe in der Vergangenheit zugetragen, erklärt aber gleichzeitig, das gelte heute, da sich die Verhältnisse grundlegend geändert hätten, nicht mehr. Diesem letzten Schluss der Klägerin kann indessen nicht beigetreten werden; gerade für den Entscheid über die hier gegebene Hauptfrage ist es unerlässlich, die von beiden Parteien zitierten Gesetzesmaterialien heranzuziehen und in ihnen nach dem Ziel des Gesetzgebers zu suchen.

Freilich bleibt denkbar, dass auch über die Gemeinschaftsantenne eine echte und damit entschädigungspflichtige Weiterverbreitung der Sendung erfolgt. Die Benützung von Gemeinschaftsantennen wird auch nach Troller (II, S. 783) teils als Übernahme einer Sendung (Weitersendung), teils als urheberrechtlich freies technisches Hilfsmittel zum besseren Empfang betrachtet. Für die erstere Auffassung spricht die wörtliche Auslegung von Art. 12 Abs. 1 Ziff. 6 URG und Art. 11bis RBÜ. Die zweite These entspricht aber auch nach dem genannten Autor wohl besser der urheberrechtlichen Ordnung, wonach dem Urheber das Entgelt für den Werkgenuss und nicht für jede Handlung im Zusammenhang mit der Weitergabe oder Herstellung eines Werkexemplars oder der Weiterleitung von technischen Materialisationshilfen (Licht- oder Tonwellen) zukommen soll. Die Tatsache, dass jemand aus der Beschäftigung mit dem Werk Gewinn erzielt – hier beispielsweise die Beklagte aus der Bedienung ihrer Abonnenten – ist überdies auch kein Grund für eine Abgabepflicht oder gar ein Verbotsrecht des Urhebers (Troller, II, S. 783). Diese Überlegungen treffen uneingeschränkt auch auf den zu beurteilenden Fall zu. Die Abonnementsgebühren der Teilnehmer an die Beklagte stellen eine Entschädigung für die besondere Art der Zuleitung der Sendung dar, und es ist mit der Beklagten kein Anlass ersichtlich, weshalb die Klägerin daran beteiligt werden sollte. Beizufügen bliebe, dass die Gemeinschaftsantenne auch dann als urheberrechtlich freies technisches Hilfsmittel angesprochen werden kann, wenn sie nicht nur “zum besseren Empfang” dienen soll. Im Vordergrund steht, dass auf dem Wege der Auslegung bzw. des Füllens einer Gesetzeslücke nach dem Sinn der urheberrechtlichen Ordnung zu forschen ist und – wie bereits dargetan – die wörtliche Auslegung des Gesetzes hier jedenfalls nicht weiterhilft.

7. Die Beklagte vermittelt über ihre Gemeinschaftsantenne und ihr Kabelnetz auch ausländische Radio- und Fernsehsendungen. Es handelt sich dabei um Sendungen im normalen grenzüberschreitenden Empfangsbereich, die in gleicher Art und zur selben Zeit auch über die Hausantennen empfangen werden können.

Auch in diesem Falle verhält es sich damit so, dass die Sendung nicht (zusätzlich) von einer Hörschaft angenommen wird, welche von der ursprünglichen Sendeorganisation nicht erreicht wird. Damit wird auch bezüglich dieser ausländischen Sendungen durch Vermittlung der Beklagten keine "neue Öffentlichkeit" erreicht und es braucht mithin dafür auch keine eigene Erlaubnis des Urhebers eingeholt zu werden. Im grundsätzlichen Bereich besteht somit die nämliche Rechtslage, wie sie für die inländischen Sendungen der SRG zutrifft.

Daran ändert nichts, dass die Frage der Entschädigung der Urheber für grenzüberschreitende Sendungen besondere Probleme aufwirft. Die Beklagte weist zutreffend darauf hin, dass der konzessionierte schweizerische Radio- und Fernsehteilnehmer keine direkten Hörgebühren an die ausländischen Sendeanstalten bezahlt und umgekehrt aber auch der ausländische Teilnehmer für schweizerische Sendungen, die er grenzüberschreitend empfangen kann, keine Gebühren an die SRG bezahlt. Das liegt begründet im Wesen der drahtlosen Übermittlung von Bild- und Tonzeichen, die aus technischen Gründen vor keiner Landesgrenze haltmachen. Wenn der Urheber eine schweizerische Sendung gestattet, liegt darin zwangsläufig auch die Erlaubnis für die unvermeidbare Ausstrahlung im grenzüberschreitenden Bereich. Der Hörgebühranteil der Urheberentschädigung ist denn auch nicht etwa abgestuft nach dem Anteil des Empfangs in- und ausländischer Sendungen, und die Radioempfangskonzession I wie auch die Fernsehempfangskonzession I berechtigen zum Empfang der öffentlichen in- und ausländischen Sendungen (Art. 50 Abs. 1 und Art. 66 Abs. 1 der Verordnung (1) zum Telegraphen- und Telephonverkehrsgesetz vom 10. Dezember 1973; AS 1973 II S. 2173, 2178). Im übrigen bleibt es Sache der Urheberrechtsverwertungsgesellschaften, über den grenzüberschreitenden Empfang von Radio- und Fernsehsendungen die nötigen internationalen Absprachen zu treffen; wie eingangs erwähnt, befasst sich denn auch die Klägerin mit Gegenseitigkeitsverträgen mit ausländischen Verwertungsgesellschaften.

8. Die Gutheissung des klägerischen Begehrens hätte schliesslich – wie seitens der Beklagten zu Recht betont wird – zur Folge, dass diejenigen konzessionierten Radio- und Fernsehteilnehmer, welche freiwillig oder aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften gezwungenermassen an eine Gemeinschaftsantenne angeschlossen sind, die Urhebergebühr für den Empfang der Sendungen der SRG im Ergebnis zweimal bezahlen müssten, einmal nämlich mit der normalen Empfangskonzession und ein weiteres Mal für die Übermittlung der Sendungen über die Gemeinschaftsantennen. Denn es versteht sich von selbst, dass die Gemeinschaftsantennen-Unternehmen, würden sie mit Urhebergebühren belegt, solche Gebühren ihren Abonnenten weiterbelasten müssten, was eine empfindliche Erhöhung der Abonnementskosten nach sich ziehen würde. Eine doppelte Bezahlung für die nämliche Leistung entspricht aber nicht dem Sinn des Gesetzes, was u.a. bereits aus der zitierten Botschaft Nr. 6708 des Bundesrates hervorgeht. Auch der Autor Stern schliesst eine doppelte Bezahlung für dieselbe Nutzung

aus (Stern, a.a.O., S. 67). Die gegenteiligen Bemühungen der Klägerin – auch wenn sie diese nicht als doppelte Belastung verstanden wissen möchte – laufen auf eine rechtsmissbräuchliche Werknutzung hinaus (Art. 2 ZGB). Soweit die Klägerin ihren Standpunkt dadurch stützen will, dass sie sich auf den Vergleich mit dem Gastwirt beruft, geht sie zum vornherein deshalb fehl, weil gerade der Gastwirt einen neuen, selbständigen Hörerkreis anspricht und damit eine “neue Öffentlichkeit” schafft. Deshalb benötigt er auch gemäss Art. 12 Abs. 1 Ziff. 7 URG die Erlaubnis des Urhebers und muss nach Art. 61 ff. und 77 ff. der bereits zitierten Verordnung vom 10. Dezember 1973 zum Telegraphen- und Telephonverkehrsgesetz im Besitze einer Radio- und Fernsehempfangskonzession II sein.

Ebensowenig verfährt der Vergleich der Klägerin mit der Abstufung des Eintrittspreises für Theater- und Filmvorstellungen je nach Platzkategorie, sieht doch die Hörgebühr keinerlei Abstufung vor nach Qualität des Empfangs oder Zahl der empfangbaren Sender. Der Empfang über eine Gemeinschaftsantenne ist wohl in der Regel, nicht aber notwendigerweise besser als über eine Hausantenne. Auch ist die Qualität des Empfangs nicht das einzige Kriterium, das zur Gemeinschaftsantenne führt, und auch diese ist endlich wieder auf ihr eigene Störungen anfällig.

Desgleichen weist die Beklagte zu Recht darauf hin, dass eine doppelte Belastung einzelner Radio- und Fernsehkonzessionäre mit Urhebergebühren willkürlich wäre und zu einer stossenden Rechtsungleichheit führen müsste.

9. Die Parteien haben u.a. auch einschlägige Urteile ausländischer Gerichte eingereicht. Diese ausländischen Urteile können die Auseinandersetzungen über das Grundthema sinnvoll begleiten und Anregungen vermitteln; der schweizerischen Rechtsfindung können sie jedoch nicht dienen.

10. Die vorstehenden Erwägungen führen mit der Beklagten gesamthaft zum Schlusse, dass diese mit ihrer Gemeinschaftsantenne und ihrem Kabelnetz sowohl bezüglich der Sendungen der SRG als auch bezüglich der aus dem Ausland übernommenen Sendungen lediglich eine technische Hilfe leistet, die urheberrechtlich frei ist. Ebenso bleibt festzustellen, dass die Werknutzer die Urheberentschädigungen regelmässig auf die Endverbraucher abwälzen und diese damit mittelbar erfasst werden. Es entspricht nicht dem Willen des Gesetzgebers – sei es im Sinne einer Auslegung des URG oder im Sinne des Füllens einer echten Gesetzeslücke –, dass der Urheber für ein und dieselbe Leistung zweimal entschädigt werden muss.

III. Das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich

Die Klage der SUIISA wird abgewiesen.

IV. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. g, Art. 5 Abs. 1; BV Art. 59; StGB Art. 346

Als Auskundschaftung von Geschäftsgeheimnissen gilt nicht das übliche kaufmännische Interesse; die Kenntniserlangung muss stark unüblich sein.

Der für Beklagte mit Sitz im Ausland massgebende Begehungsort bestimmt sich nach strafrechtlichen Grundsätzen; sind am Ort der Klage weder Rechtsverletzungen nach UWG begangen worden noch der Erfolg solcher eingetreten, so mangelt es an der örtlichen Zuständigkeit des Gerichtes.

Ce n'est pas la conception habituelle du commerce qui est déterminante pour savoir si des secrets d'affaires ont été surpris; la façon dont ils ont été appris doit être nettement inhabituelle.

Pour le défendeur ayant son siège à l'étranger, le lieu de commission déterminant se définit selon les principes du droit pénal; si aucune violation de la LCD n'a été commise au lieu où l'action est introduite et si le résultat de ces violations ne s'est pas non plus produit en ce lieu, le tribunal n'est pas compétent territorialement.

Urteil des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 12. Februar 1980 i.S. S. gegen B., I. GmbH & Co. KG und A. AG

Sachverhalt (Zusammenfassung):

Die Klagpartei betreibt in B. die Entwicklung und Herstellung elektrischer und elektronischer Geräte.

Der Beklagte 1 hat Wohnsitz in Deutschland; die Beklagte 2 hat Sitz in Deutschland, die Beklagte 3 in R. (Kanton Bern).

Mit Klage vom 10. Juni 1976 fordert der Kläger gegen alle drei Beklagten

1. die Feststellung, dass diese Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse des Klägers ausgekundschaftet und verwertet sowie anderen mitgeteilt hätten, über sich und ihre Waren unrichtige und irreführende Angaben machen und durch ein Schweizer Patentgesuch Massnahmen getroffen hätten, die geeignet seien, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen und Geschäftsbetrieb des Klägers hervorzurufen,
2. das Verbot, Handlungen gemäss Ziff. 1 zu begehen, und den Befehl, den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen, alles unter Strafandrohung,

3. die Verurteilung in solidarischer Verbindung zur Zahlung von einstweilen Fr. 15'000.— nebst Zins, alles unter Kostenfolge.

Der Kläger führt zur Begründung aus, er habe den Beklagten 1 im Hinblick auf eine spätere Zusammenarbeit mit seiner Lizenznehmerin, der K. Chemie GmbH, eingehend über seine Produkte informiert. Im Mai 1973 habe er dem Beklagten geholfen, eine Anlage zur Überwachung der elektrischen Spannung von Teilen, welche einer Pulverbeschichtungsanlage zugeführt werden, herzustellen. Der Beklagte habe eine Abwesenheit des Klägers dazu ausgenützt, um alle irgendwie greifbaren Unterlagen und Informationen im Betrieb des Klägers auszukundschaften. Er habe dabei auch die Adressen seiner Zulieferanten erlangt. Dadurch sei er auch in den Besitz der für den Aufbau der Anlage zur Überwachung der Spannung bei Pulverbeschichtungsanlagen notwendigen Spezialteile gelangt.

Später habe er in der Bundesrepublik Deutschland und in den USA Patente angemeldet, welche die Patente des Klägers zufolge vollständiger Identität der Erfindungen verletzen. Diese Patente benutzen nämlich die geschützten Ionisatoren des Klägers als integrierende Bauteile.

Die Beklagten beantragen, es sei auf die Klage gegenüber der Beklagten 3 nicht einzutreten. Die Rechtsbegehren seien im übrigen abzuweisen.

Am 4. Dezember 1978 wurde die Klage gegenüber den Beklagten 1 und 2 vom Bezirksgericht Arlesheim kostenfällig abgewiesen. Auf die Klage gegen die Beklagte 3 wurde nicht eingetreten.

Gegen dieses Urteil appellierte der Kläger rechtzeitig und schloss sich in der Appellationsbegründung vom 25. Mai 1979 bezüglich der Frage der Zuständigkeit hinsichtlich der Beklagten 3 den Ausführungen im Urteil des Bezirksgerichtes an und zog Klage und Appellation gegen die Beklagte 3 angebrachtermassen zurück. Im übrigen hält der Kläger an seinen Begehren fest.

Aus den Erwägungen des Obergerichtes:

...

6. Die vorstehende Klage ist eine zivilrechtliche Klage aus unlauterem Wettbewerb.

Die Klage gegenüber der Beklagten 3, mit Sitz in R./BE, wurde angebrachtermassen zurückgezogen, da sich entsprechend den Ausführungen der Vorinstanz bei ihr der Gerichtsstand gemäss dem Wohnsitz- bzw. Firmensitzprinzip des Art. 59 BV bestimmt und die örtliche Zuständigkeit des Bezirksgerichtes Arlesheim für die eingeklagten Ansprüche nicht gegeben ist. Entsprechend den richtigen Ausführungen der Vorinstanz besteht auch keine notwendige Streitgenossenschaft zwischen der Beklagten 3 und den Beklagten 1 und 2.

In bezug auf die beiden anderen Beklagten beruft sich der Kläger auf den Gerichtsstand des Begehungsortes.

Art. 5 Abs. 1 UWG bestimmt bezüglich des Gerichtsstandes: "Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz, so kann die Klage auch am Begehungsort angebracht werden."

Liegt der Wohnsitz bzw. Sitz des Beklagten im Auland, so sind also die Gerichte des Begehungsortes zuständig. Dieser bestimmt sich nach den strafrechtlich entwickelten Grundsätzen. Leitend ist Art. 346 StGB: Zuständig sind die schweizerischen Behörden, wenn auch nur der Erfolgsort in der Schweiz liegt. Liegen Ausführungs- und Erfolgsort in der Schweiz, so hat der Ort der Ausführungshandlung den Vorrang (BGE 68 IV 56; von Büren, Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, Zürich 1957, S. 191).

Betreffend die Beklagten 1 und 2 mit Wohnsitz bzw. Sitz im Ausland ist bezüglich der örtlichen Zuständigkeit des Bezirksgerichts Arlesheim zu prüfen, ob die Rechtsverletzungen aus unlauterem Wettbewerb ganz oder zum Teil im Bezirk Arlesheim ausgeführt wurden bzw. ob ihr Erfolg dort eingetreten ist.

a) Entsprechend dem Rechtsbegehren 1a) der Klagschrift wirft der Kläger den Beklagten 1 und 2 vor, sie hätten im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. g UWG Fabrikations- bzw. Geschäftsgeheimnisse ausgekundschaftet und diese verwertet und anderen mitgeteilt. Unbestritten ist dabei, dass als Begehungshandlung im Bezirk Arlesheim lediglich das Auskundschaften eines Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisses des Klägers in Frage steht.

Art. 1 Abs. 2 lit. g UWG fordert, dass das Geheimnis ausgekundschaftet oder sonstwie gegen Treu und Glauben zur Kenntnis gelangt ist.

Das übliche kaufmännische Interesse ist nicht unlauter, es müssen erschwerende Momente hinzutreten. Die Kenntniserlangung muss stark unüblich sein. Wer Produkte seines Gegners analysiert, handelt nicht unlauter; schon deshalb nicht, weil richtig gesehen hier ein Geheimnis nicht vorliegt (von Büren, a.a.O., S. 160).

Wie schon vor Bezirksgericht Arlesheim, wirft der Kläger an der heutigen Verhandlung dem Beklagten 1 vor, dieser habe während eines Krankenhausaufenthaltes des Klägers im Juni 1973 dessen Gastfreundschaft und Einlassungsgewährung zum Betrieb dazu missbraucht, Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse auszukundschaften, Unterlagen zu sammeln, Zulieferanten zu erfahren, womöglich Rezepte von Kunststoffen zu notieren u. dgl. mehr.

Mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass das Beweisverfahren nicht den geringsten Anhalt gegeben hat, dass der Beklagte 1 Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse an der Betriebsstätte des Beklagten (recte Klägers) in B. ausgekundschaftet hat. An der heutigen Verhandlung hat der Kläger nochmals zugegeben, dass er mit dem Beklagten 1 über Jahre hinaus einen regen freundschaftlichen Kontakt pflegte. Der Kläger traf sich mit dem Beklagten 1 nach eigenen Aussagen u.a. 5–6 Mal ... während jeweils 1–3 Tagen zur Erörterung von technischen Problemen im Zusammenhang mit der Verwendung der fraglichen Ionisatoren. Der Kläger behauptet zwar, dass er dem Beklagten nur begrenzte Kennt-

nisse vermittelt hätte. Andererseits gibt er zu, dass er nach der "Panne" mit dem Beklagten 1 vom Patentbüro X. Anweisungen erhalten habe, wie er mit seinen Geschäftsgeheimnissen vorsichtiger umzugehen habe, was darauf hindeutet, dass er mit seinen Geschäftsgeheimnissen im Rahmen des Freundschaftsverhältnisses mit dem Beklagten 1 zu sorglos umging.

Das Obergericht kommt deshalb zur Auffassung, dass es nicht erwiesen ist, dass der Beklagte 1 Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisse in B. ausgekundschaftet hat, dass andererseits nicht auszuschliessen ist, dass der Beklagte 1 ausserhalb des Bezirks Arlesheim, z.B. in D., die nötigen Informationen erlangt hat.

Da bei der deliktischen Handlung des Auskundschaftens von Geschäftsgeheimnissen kein vom Ort der Ausführungshandlung unabhängiger Ort des Erfolgeintritts angenommen werden kann, fällt der Bezirk Arlesheim auch nicht als Ort des Erfolgeintritts für die im Ausland ausgeführten Handlungen in Betracht. Da deshalb im Bezirk Arlesheim keine Rechtsverletzungshandlung im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. g UWG erwiesen ist, wurde im Bezirk Arlesheim kein Gerichtsstand begründet, und das Bezirksgericht Arlesheim ist zur Beurteilung der Klage in diesem Punkte nicht zuständig.

b) Weiter wirft der Kläger dem Beklagten 1 vor, dieser habe Art. 1 Abs. 2 lit. g UWG dadurch verletzt, dass er sich nach Auskundschaften der Betriebsstätte B. bei zwei Lieferanten (Firma K., Lörrach, und Firma E., Ehingen) unter der falschen Angabe, er handle für die Klagpartei, Teile beschafft habe, die eigens für den klägerischen Betrieb entwickelt worden seien.

Das Obergericht ist diesbezüglich zur Auffassung gelangt, dass auch in diesem Punkt entsprechend den obigen Ausführungen nicht erwiesen ist, dass sich der Beklagte 1 die Informationen bezüglich der fraglichen Teile in B. beschafft hat. Im weiteren wird vom Kläger nicht behauptet, dass der Beklagte 1 vom Bezirk Arlesheim aus bestellt hat. Auch die Empfänger der Bestellung haben ihren Sitz nicht im Bezirk Arlesheim, d.h. auch der Erfolgsort befindet sich nicht dort. Überdies ist nicht erwiesen, dass der Beklagte 1 bei seiner Bestellung der fraglichen Teile unter angeblicher Vorspiegelung falscher Tatsachen ein Geheimnis gebrochen hat. Zwar können auch Lieferanten grundsätzlich zum Kreis der Geheimnisträger hinzugehören (von Büren, a.a.O., S. 156), so dass durch Vorspiegelung falscher Tatsachen bei der Bestellung beim Lieferanten der Bruch von Geschäftsgeheimnissen veranlasst werden kann. Es konnte aber im Beweisverfahren nicht dargetan werden, dass die beiden Lieferanten unter einer Geheimhaltungspflicht standen. Es muss daher ausgeschlossen werden, dass die Bestellung der fraglichen Teile einen Geheimnisbruch bewirkte.

Da die Begehung einer Verletzungshandlung auch im Zusammenhang mit diesen Vorwürfen nicht bewiesen ist, ist somit auch in diesem Punkt die Zuständigkeit des Bezirksgerichts Arlesheim zu verneinen.

...

7. Sinngemäss hält der Kläger in seiner Appellationsschrift am Vorwurf fest, die Beklagten hätten durch missbräuchliche Kopien seiner Patente ihrerseits Patente in der Bundesrepublik Deutschland und in den USA erlangt, welche im Grunde bloss selbstverständliche Anwendungsgebiete der patentierten klägerischen Ionisatoren darstellten.

Soweit es sich hier um Vorwürfe wegen Verletzung patentrechtlicher Schutznormen handelt, war das Bezirksgericht Arlesheim, wie die Vorinstanz richtig ausführt, zur Beurteilung der anstehenden Fragen nicht nur örtlich, sondern auch sachlich nicht zuständig.

Aus all diesen Gründen ist die Appellation vollumfänglich abzuweisen.

Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens gehen die ordentlichen und ausserordentlichen Kosten des obergerichtlichen Verfahrens zu Lasten des Klägers.

UWG Art. 1 Abs. 1 lit. a und b, Art. 4, 9; § 54 lit. b ZPO Kanton Aargau

Korrektur einer ungenauen Parteibezeichnung von Amtes wegen geboten, wenn sich Berichtigung aus den Akten ergibt.

Glaubhaftmachung im Zusammenhang mit vorsorglichen Massnahmen.

Art. 4 UWG bezieht sich auf Wettbewerbsverstösse durch Dritte; wo die Presse in eigener Sache im Wettbewerb auftritt, unterliegt sie allgemeinen Haftungsregeln und fällt Art. 4 ausser Betracht.

Vergleichende Werbung grundsätzlich zulässig, sofern objektiv richtig, nicht irreführend und nicht unnötig herabsetzend. Wer für Werbeargumente Zahlenmaterial anführt, welchem keine oder nur sehr geringe statistische Aussagekraft zukommt, schafft den Anschein statistischen Beweises und damit Täuschungsgefahr. Marktschreierische Vergleiche aber zulässig, falls vom Verkehr als Übertreibung erkennbar.

Wettschlagung der Parteikosten selbst bei vollständiger Abweisung der Beschwerde.

Rectification d'office des qualités des parties lorsque leur inexactitude résulte des pièces.

Etablissement de la vraisemblance dans une procédure sur mesures provisionnelles.

L'article 4 LCD se rapporte à des infractions au droit de la concurrence commises par des tiers; lorsque la presse intervient pour son propre compte dans la concurrence, elle est soumise aux règles générales de la LCD et l'article 4 n'est plus applicable.

La publicité comparative est en principe licite, pour autant qu'elle soit objectivement exacte, qu'elle ne soit pas trompeuse ni inutilement blessante. Celui qui utilise comme argument publicitaire des indications chiffrées qui n'ont aucune ou seulement peu de portée statistique, crée l'apparence d'une "preuve statistique" et par là même un risque de tromperie. Des comparaisons tapageuses sont cependant licites lorsque le public peut reconnaître en elles une exagération.

Compensation des dépens même en cas de rejet total du recours.

Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau (1. Zivilkammer) vom 24. Februar 1981 i.S. Tagesanzeiger für Stadt und Kanton Zürich AG gegen Buchdruckerei Wanner AG, Buchdruckerei AG und Publicitas AG

Sachverhalt (auszugsweise):

A. Im Juni/Juli 1979 wurde eine von der Drittbeklagten gezeichnete Werbebroschüre (KBZ) an Interessenten im östlichen Teil des Kantons Aargau verschickt, die auf der ersten Seite folgenden Text enthält:

“Wir präsentieren:

Die enge Leserbindung der Anzeigenkombination *Aargauer Blätter* im Ost-Aargau am Beispiel der Volksabstimmung vom 18. Februar 1979.”

(Atomschutz- und Suchtmittel-Initiativen)

Die Broschüre enthält unter dem Titel “Tatsachen” eine Gegenüberstellung der Abstimmungsergebnisse zu den beiden Initiativen in der Schweiz, im Kanton Aargau und in den Bezirken Baden, Brugg, Zurzach (Hauptverbreitungsgebiet der *Aargauer Blätter*). Als Interpretation dieser Abstimmungsergebnisse, die in den Bezirken Baden, Brugg und Zurzach für beide Initiativen grössere Nein-Mehrheiten ergaben als im Kanton Aargau und in der Schweiz, enthält die Broschüre folgenden Text:

“Die Ergebnisse zeigen in wohl einzigartiger Weise den bestimmenden Einfluss der ‘Aargauer Blätter’ auf die Meinungsbildung im Ost-Aargau. Demgegenüber fand die gegenteilige Parole des ‘Tages Anzeiger’ weniger Beachtung.”

Unter "Ergo" wurden daraus Schlussfolgerungen für die Leserbindung durch das "redaktionelle Umfeld" einer lokalen oder regionalen Tageszeitung und für die Werbewirksamkeit von Inseraten in den "Aargauer Blättern" gezogen. Es erfülle sich einmal mehr die alte Marketingweisheit: "All business is local." Auf der letzten Seite der Broschüre wurde unter der Überschrift "Für erfolgreiche Werbung im Ost-Aargau" für Insertion in den "Aargauer Blättern" mit der Abbildung der Titelseite des "Badener Tagblatts" und des "Aargauer Volksblatts" geworben.

B. a) Am 14. August 1978 reichte die Klägerin gegen die von ihr als "Badener Tagblatt", "Aargauer Volksblatt" und "Publicitas Baden" bezeichneten "Gesuchsgegner" beim Gerichtspräsidium Baden ein Befehlsbegehren mit folgenden Rechtsbegehren ein:

- "1. Die Gesuchsgegner seien zu verpflichten, die Behauptung, 'demgegenüber fand die gegenteilige Parole des 'Tages-Anzeiger' wenig Beachtung', in bezug auf die Volksabstimmungen über die Suchtmittel- und Atomschutzinitiative im Februar 1979 nicht mehr zu erheben.
 2. Die Gesuchsgegner seien zu verpflichten, in der nächsten Werbesendung diese Behauptung richtigzustellen,
- alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen."

...

D. Mit Entscheid vom 12. August 1980 wies das Gerichtspräsidium Baden die Begehren der Klägerin vollumfänglich ab und führte zur Begründung aus:

Die ungenauen Parteibezeichnungen "Badener Tagblatt" und "Aargauer Volksblatt" seien von Amtes wegen zu berichtigen, da aus Klageantwort und Vollmacht die "Buchdruckerei Wanner AG" und die "Buchdruckerei AG Baden" als Verleger der beiden Zeitungen "Badener Tagblatt" und "Aargauer Volksblatt" ersichtlich seien.

Die Passivlegitimation der Beklagten Nr. 3 sei zu bejahen, da sie die fragliche Broschüre gezeichnet habe und demgemäss als Verleger ins Recht gefasst werden könne. Die Passivlegitimation der Beklagten Nrn. 1 und 2 könne offenbleiben, da das Begehren aus materiellen Gründen abzuweisen sei.

Dem in der fraglichen Broschüre behaupteten Zusammenhang zwischen den Abstimmungsparolen einer Zeitung, dem Stimmverhalten der Leser und der Werbewirksamkeit einer Zeitung komme kein namhafter Aussagewert zu. Da die "Aargauer-Blätter" in der Agglomeration Baden eine Streudichte von 84,8% gegenüber einer solchen von 7,9% des "Tages-Anzeigers" aufwiesen, könne nicht gesagt werden, die Berufung der Beklagten auf die Parolen der Klägerin stelle eine für den Inseratenwettbewerb kausale Irreführung der Werbetreibenden dar.

Dieser Hinweis sei auch nicht geeignet, der Klägerin einen nicht leicht zu ersetzenden Nachteil im Sinne von Art. 9 Abs. 2 UWG zuzufügen. Es sei ihm vielmehr eine "gewisse" erkennbare, marktschreierische Tendenz beizumessen. Als "Parole" einer Zeitung könnten in guten Treuen auch die redaktionelle Grundhaltung einer Zeitung, nicht nur die Empfehlungen an den Stimmbürger vor der Urneneröffnung aufgefasst werden. Die Klägerin müsse sich ihre in einer Vielzahl von Artikeln geäußerten einseitigen Stellungnahmen zugunsten der Atomschutzinitiative als "Parole" anrechnen lassen und könne sich nicht darauf berufen, die am 18. Februar 1979 dem Volk zur Abstimmung unterbreiteten Initiativen kontradiktorisch behandelt zu haben. Es sei deshalb nicht glaubhaft gemacht, dass die Beklagten durch unrichtige oder irreführende Äusserungen den Rahmen der zulässigen vergleichenden Werbung gesprengt hätten.

Dieser Entscheid wurde der Klägerin am 8. September 1980 zugestellt.

E. Die Klägerin reichte am 18. September 1980 gegen diesen Entscheid rechtzeitig Beschwerde ein und stellt folgenden Antrag:

"Der Entscheid des Präsidenten des Bezirksgerichtes Baden vom 12. August 1980 sei aufzuheben und das Befehlsbegehren der Klägerin vom 14. August 1979 vollumfänglich gutzuheissen,

unter Kosten- und Entschädigungsfolgen in beiden Instanzen."

...

F. Die Beklagten stellen in ihrer Beschwerdeantwort folgende Anträge:

- "1. Die Beschwerde sei abzuweisen.
2. a) Eventuell sei auf die Beschwerde gegen die Beschwerdegegnerinnen Nrn. 1 und 2 nicht einzutreten.
- b) Subeventuell sei die Beschwerde gegen die Beschwerdegegnerinnen Nrn. 1 und 2 wegen fehlender Passivlegitimation abzuweisen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen."

...

Das Obergericht zieht in Erwägung:

1. Die Beklagten Nrn. 1 und 2 wurden unter dem Namen der von ihnen herausgegebenen Zeitungen "Badener Tagblatt" und "Aargauer Volksblatt" eingeklagt. Die Vorinstanz hat eine Berichtigung dieser Parteibezeichnungen so vorgenommen, dass im Urteil die Verlage der beiden Zeitungen als Beklagte Nrn. 1 und 2 aufgeführt werden. Die Beklagten beantragen Nichteintreten auf Klage und Beschwerde, da nicht eine ungenaue, sondern eine falsche Partei-

bezeichnung vorliege, somit nicht eine Parteiberichtigung vorgenommen, sondern eine neue Partei in den Prozess eingeführt worden sei.

Die Korrektur einer ungenauen Parteibezeichnung von Amtes wegen ist zulässig, ja geboten, wenn sich die Berichtigung aus den Akten ergibt (Eichenberger, Beiträge zur ZPO, S. 30; BGE 85 II 316/7, 41 III 171; SJZ 71 Nr. 46, S. 99). Vorliegend geht aus den Akten deutlich hervor, dass die Klägerin nicht die beiden Zeitungen, sondern die für die Herausgabe und den Vertrieb der Werbebroschüre verantwortlichen Personen ins Recht fassen wollte. Ebenso ist aus den Akten ersichtlich, dass die "Buchdruckerei Wanner AG" und die "Buchdruckerei AG Baden", die ohne Zweifel parteifähig sind (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 1979, S. 125), als Verleger der beiden Zeitungen im Rechtsverkehr auftreten. Anerkannt ist überdies, dass zwischen der Drittbeklagten und den "mitbeklagten Zeitungen" ein "Auftragsverhältnis" besteht. An der Verhandlung vor Obergericht ergab sich des weitern, dass dieses "Auftragsverhältnis" auch die Herausgabe und den Vertrieb der im Juni/Juli 1979 verbreiteten Werbebroschüre umfasste. Nach den unbestrittenen, von den Mitbeklagten bestätigten Ausführungen des Direktors der Drittbeklagten fanden vor jeder Werbeaktion Besprechungen mit einer Werbefirma X. statt, an denen auch die Erst- und Zweitbeklagte teilzunehmen pflegen und in deren Folge der Werbeprospekt ausgearbeitet und diesen zur Begutachtung und allfälligen Verbesserung zugestellt wird, was auch im vorliegenden Fall geschah. Steht aber somit fest, dass auch die hier in Frage stehende Werbebroschüre vor ihrem Versand der Erst- und Zweitbeklagten zur Begutachtung zugestellt wurde, so haben diese Mitbeklagten, die nichts gegen den Vertrieb der Broschüre einzuwenden hatten, deren Inhalt genehmigt und dafür auch die Haftung übernommen. Die Erst- und Zweitbeklagte sind daher gleichermassen wie die Drittbeklagte für die Herausgabe und den Vertrieb der Werbebroschüre verantwortlich und damit passiv legitimiert. Daher kann die Beschwerde diesen Beklagten gegenüber nicht wegen fehlender Passivlegitimation abgewiesen werden.

2. Die Beklagten beantragten überdies Abweisung der Klage und Beschwerde gegenüber der Erst- und Zweitbeklagten wegen fehlender Passivlegitimation, weil gemäss Art. 4 UWG nur gegen die Beklagten Nr. 3 als Verleger der Broschüre hätte vorgegangen werden müssen. Diese prozessuale Einrede hält nicht stand. Abgesehen davon, dass in der Kaskadenhaftung von Art. 4 UWG an erster Stelle der Redaktor bzw. Leiter des Anzeigenteils und nicht der Verleger steht, enthält Art. 4 UWG eine presserechtliche Sonderregelung für Wettbewerbsverstösse, die von Dritten begangen worden und in Presseerzeugnissen enthalten sind. Tritt hingegen die Presse in eigener Sache im Wettbewerb auf, unterliegt sie den allgemeinen Haftungsregeln, und Art. 4 UWG fällt ausser Betracht (M. Rehbinder, Schweizerisches Presserecht, S. 106). Dies trifft vorliegend zu. Die Erst- und Zweitbeklagte sind mit der im Juni/Juli 1979 versandten Werbebroschüre "in eigener Sache" im Wettbewerb aufgetreten. Zwischen ihnen und der Klägerin

besteht jedenfalls für die Region Baden ohne Zweifel ein Wettbewerbsverhältnis auf dem Insertions- und Abonnentenmarkt. Die Erst- und Zweitbeklagte haben mit der fraglichen Werbebroschüre für die Werbewirksamkeit ihrer Zeitungen geworben. Sofern diese Werbebroschüre den Tatbestand einer Wettbewerbsverletzung erfüllt, sind die Erst- und Zweitbeklagte demgemäss für die Verletzung haftbar und damit passiv legitimiert.

3. Die Klägerin verlangt vorsorgliche Massnahmen gestützt auf Art. 9 UWG. Nach dieser Bestimmung werden vorsorgliche Massnahmen insbesondere zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Ansprüche verfügt, sofern der Kläger glaubhaft macht, dass

- eine Wettbewerbsverletzung vorliegt und
- ihm deswegen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

a) Es fragt sich zunächst, was unter Glaubhaftmachung zu verstehen ist. "Glaubhaftmachung ist nicht beweisen" (vgl. von Büren, Kommentar zum UWG, Art. 9 N. 4). Während der Beweis die volle Überzeugung des Richters erfordert, ist eine Tatsache bereits glaubhaft gemacht, wenn "eine gewisse Wahrscheinlichkeit" dafür spricht (Guldener, a.a.O., S. 323 Anm. 27; Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, § 110 N. 10). Dieser Grad der Wahrscheinlichkeit schliesst Zweifel an der Richtigkeit einer Behauptung nicht aus. Erforderlich ist, dass der Richter "überwiegend" an das Vorliegen der behaupteten Tatsache glaubt (Eichenberger, Beiträge zur Aargauischen Zivilprozessordnung, S. 164; im gleichen Sinne SJZ 75 1979 Nr. 57 S. 209 ff. E. 3 "Übergewicht an Gewissheit"). Ungenügend ist hingegen eine bloss unbestimmte oder entfernte Möglichkeit eines rechtswidrigen Verhaltens (BGE 99 II 346 E. 2b). Die Anforderungen an die richterliche Überzeugung sind für das Glaubhaftmachen also wesentlich geringer als für den Beweis.

b) Die Beklagten haben in der im Juni/Juli 1979 verbreiteten Werbebroschüre den "bestimmten Einfluss der 'Aargauer Blätter' auf die Meinungsbildung" der geringen "Beachtung" der "Parole" des "Tages-Anzeigers" gegenübergestellt. Damit ist der Tatbestand der (kritisierenden) vergleichenden Werbung im engeren Sinne erfüllt. Sie liegt dann vor, wenn in der Werbung der eigenen Leistung vergleichend die Leistung eines Mitbewerbers gegenübergestellt wird (L. David, Schweizerisches Werberecht, 1978, S. 217; H. Troxler, Kritische Würdigung der Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung in der Schweiz und im Ausland, ZBR Nr. 331, 1970, S. 66). Die vergleichende Werbung wird von der Rechtsprechung und der herrschenden Lehre grundsätzlich als zulässig erklärt. Diese Rechtsauffassung basiert auf dem verfassungsmässig anerkannten Prinzip der Handels- und Gewerbefreiheit, das den Leistungswettbewerb unter Konkurrenten garantiert. Schranken des Leistungswettbewerbes ergeben sich aus den Unlauterkeitstatbeständen von Art. 1 UWG. Als unlauter gilt insbesondere,

Waren und Leistungen von Mitbewerbern durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabzusetzen (Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG) oder über eigene Waren oder Leistungen unrichtige oder irreführende Angaben zu machen (Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG). Demgemäss bildet Voraussetzung für die Rechtmässigkeit der vergleichenden Werbung, dass der Vergleich *objektiv richtig, nicht irreführend* und *nicht unnötig herabsetzend* ist (BGE 104 II 127, 94 IV 38, 87 II 116; A. Troller, Immaterialgüterrecht II, 2. Aufl., S. 1083). In BGE 102 II 293 ff. hat das Bundesgericht überdies klargestellt, dass auch die vergleichende Werbung, die nicht irreführend, unwahr oder unnötig verletzend ist, gegen die Generalklausel von Art. 1 Abs. 1 UWG verstossen kann, so z.B. wenn sie auf Ausbeutung des guten Rufes eines Mitbewerbers oder seiner Erzeugnisse hinausläuft. Obwohl ein solcher Tatbestand hier nicht vorliegt, zeigt dieses Urteil wie die Rechtsprechung des Bundesgerichtes überhaupt, dass bei der Beurteilung der vergleichenden Werbung ein strenger Massstab angelegt wird (zustimmend David, a.a.O., S. 218). Von Büren kommt bei der Würdigung der bis 1957 ergangenen Rechtsprechung zum Schluss, die grundsätzliche Frage des Verbots oder der Zulässigkeit der vergleichenden Werbung sei im Grunde "ein Streit um Worte, weil die Rechtsprechung sachlich die vergleichende Werbung stets verurteilt hat" (von Büren, a.a.O., S. 69). Aus den seither ergangenen Urteilen ist keineswegs eine Lockerung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ersichtlich.

Die vergleichende Werbung wird übrigens vom Zeitungsverlegerverband grundsätzlich verpönt (Troxler, a.a.O., S. 15; SJZ 59 (1963) S. 383 ff.).

c) Somit ist zu prüfen, ob eine "gewisse Wahrscheinlichkeit" dafür spricht, dass die in der Werbebroschüre der Beklagten enthaltenen Angaben als objektiv unrichtig (unwahr), irreführend oder unnötig herabsetzend zu qualifizieren sind. Die Werbebroschüre der Beklagten enthält unter der fettgedruckten Überschrift "Tatsachen" eine tabellarische Übersicht über die Abstimmungsergebnisse vom 18. Februar 1979 in der Schweiz, im Kanton Aargau und in der Region Baden (Bezirke Baden, Brugg und Zurzach) zur Atomschutz- und Suchtmittel-Initiative. Das aus dieser Übersicht hervorstechende Resultat ist dasjenige der Region Baden zur Atomschutzinitiative. Diese Initiative wurde in der Region Baden rund drei Mal stärker verworfen als in der Schweiz und erhält in den drei genannten Bezirken rund 60% mehr Nein-Stimmen als im Kanton Aargau. Demgegenüber hielten sich die Nein-Mehrheiten bei der Suchtmittelinitiative ungefähr die Waage. Die Region Baden wies lediglich eine gegenüber der Schweiz um 5,8% und gegenüber dem Aargau um 1,9% grössere Nein-Mehrheit auf. Aus diesen Tatsachen werden auf der nebenstehenden Seite der Broschüre vier Schlussfolgerungen gezogen:

1. Die "Aargauer Blätter" hätten bestimmenden Einfluss auf die Meinungsbildung im Ost-Aargau.
2. Die redaktionelle Haltung ("Umfeld") einer lokalen oder regionalen Tageszeitung prägte die "Leserbindung" besonders stark.

3. Die Werbewirksamkeit von Anzeigen liege "parallel" höher.
4. Die bekannte "Marketing-Weisheit" werde bestätigt: All business is local!

Damit, dass diese Schlussfolgerungen deduktiv aus den erwähnten Abstimmungsresultaten hergeleitet werden, gibt sich die Broschüre den Anschein, dass diese Schlussfolgerungen bewiesen seien. Die Broschüre tritt mit dem Anspruch auf statistisch fundierte Richtigkeit ihrer Aussagen auf. Dies erweckt zwar deswegen Bedenken, weil die Resultate der Abstimmung über die Suchtmittelinitiative nur geringfügige Unterschiede für die Region Baden im Vergleich zum Aargau und zur Schweiz ergaben. Auch haben die Beklagten im bisherigen Verfahren in keiner Weise dargelegt, inwiefern sich auch aus diesen Abstimmungsresultaten Schlüsse auf die Meinungsbildung der Leser einer regionalen oder lokalen Tageszeitung und damit auf die Werbewirksamkeit der Anzeigen in den "Aargauer Blättern" ziehen lassen. Sie haben vielmehr ihre Schlussfolgerungen allein aus den Ergebnissen der Abstimmung über die Atomschutzinitiative gezogen. Solche Rückschlüsse aus einer einzigen Volksabstimmung müssen zumindest als reichlich gewagt bezeichnet werden. Es liegt auf der Hand, dass gerade in der Region Baden die Kernkraftwerkproblematik wegen der dort ansässigen bedeutenden Unternehmen der Energiewirtschaft (...) eng mit beschäftigungspolitischen Fragen zusammenhängt. Das Abstimmungsverhalten der Stimmbürger beruht auf mannigfaltigen Faktoren. Jedenfalls kann nicht gesagt werden, dass die Abstimmungsergebnisse einer Region derart klar mit der redaktionellen Haltung der dort überwiegend verbreiteten Tageszeitungen zusammenhänge, wie dies die Beklagten in der Broschüre behaupten. Die Beklagten räumen denn auch ein, dass über die in der Broschüre enthaltenen Schlussfolgerungen "in guten Treuen verschiedene subjektive Meinungen" möglich seien. Dementsprechend berufen sie sich auf guten Glauben.

Indessen kommt es bei der Beurteilung der Rechtmässigkeit einer Wettbewerbshandlung nicht auf die Gut- oder Bösgläubigkeit eines Wirtschaftssubjektes an. Ob ein Mitbewerber gut- oder bösgläubig handelt, d.h. ob ihm das Unrechtsbewusstsein trotz objektiver Rechtswidrigkeit seines Handelns fehlt oder nicht (Jäggi, Kommentar zu Art. 3 ZGB N. 37), ist für den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs unmassgeblich. Massstab für die Beurteilung sind gemäss Art. 1 Abs. 1 UWG vielmehr das Rechtmissbrauchsverbot und der Grundsatz von Treu und Glauben. Dieser Massstab ist objektiviert und von der subjektiven Gesinnung der sich gegenüberstehenden Konkurrenten unabhängig. Ob die Beklagten gutgläubig der Auffassung waren, die in der Broschüre angeführten Abstimmungsresultate seien eine zuverlässige Grundlage für die Richtigkeit der daraus gezogenen Schlussfolgerungen, ist somit ohne Belang. Entscheidend ist allein die Wirkung, die die Broschüre mit den in ihr enthaltenen Schlussfolgerungen objektiv auf ihre Adressaten ausüben musste.

Die Beklagten können sich sodann weder auf die Werbemethoden der Klägerin noch auf die privaten Wettbewerbsbedingungen auf dem Insertionsmarkt

berufen. Falls in der Werbung der Klägerin Wettbewerbsverletzungen begangen werden, so ist diesen mit einer Wettbewerbsklage zu begegnen. Unrecht schafft kein Recht. Ebensovienig können sich die Beklagten auf das Wettbewerbsklima im Insertions- und Zeitungsgewerbe berufen. Den im UWG enthaltenen Richtlinien für die Beurteilung von Wettbewerbsverletzungen kommt allgemeingültige und nicht eine nach Branchen oder Märkten differenzierte Verbindlichkeit zu. Dem UWG fällt gerade die Aufgabe zu, Werbeexzesse dort zu bekämpfen, wo das harte Wettbewerbsklima dazu verleitet (BGE 104 II 129 E. 4a) oder wo sie üblich geworden sind und sich allgemein durchgesetzt haben (BGE 102 II 294). Hier ist daher allein zu prüfen, ob die Beklagten einen solchen Werbeexzess begangen und dadurch bei den Adressaten ihrer Werbebroschüre eine Täuschung bewirkt haben.

Dadurch, dass die Beklagten für ihre Behauptung betreffend Werbewirksamkeit von Inseraten in den "Aargauer Blättern" und im "Tages-Anzeiger" Zahlenmaterial anführten, dem dafür überhaupt keine (Suchtmittelinitiative) oder nur eine sehr relative Aussagekraft (Atomschutzinitiative) zukommt, haben sie den Anschein erweckt, die Wahrheit und Richtigkeit ihrer Behauptungen sei statistisch bewiesen. Das konnte beim unvoreingenommenen, fachunkundigen Leser die Gefahr einer Täuschung in dem Sinne herbeiführen, dass die unrichtige Vorstellung hervorgerufen werden konnte, die Leserbindung, der meinungsbildende Einfluss und die bessere Werbewirksamkeit der "Aargauer Blätter" im Vergleich zum "Tages-Anzeiger" seien statistisch erwiesen. Eine Werbung, die ihre Adressaten unter Berufung auf statistisch abgestützte Behauptungen zu beeinflussen versucht, obwohl das angeführte Zahlenmaterial diese Behauptungen überhaupt nicht oder doch keineswegs in der vorgegebenen absoluten, uneingeschränkten Form belegt, ist jedenfalls dann, wenn es sich bei diesen Adressaten nicht um Fachleute handelt, die den Wahrheitsgehalt dieser Behauptungen ohne weiteres abschätzen können, irreführend und täuschend.

Die Auffassung der Vorinstanz, wonach den in der Werbebroschüre aus den angeführten Abstimmungsresultaten gezogenen Schlussfolgerungen eine marktschreierische Tendenz beigemessen werden könne, lässt sich unter den vorliegenden Umständen nicht von der Hand weisen. Marktschreierische Vergleiche sind aber zulässig, soweit sie der Verkehr als Übertreibungen erkennt (von Büren, a.a.O., S. 71/74; Troxler, a.a.O., S. 137). Die Werbebroschüre der Beklagten erweckt zwar den Anschein, die Richtigkeit der Aussagen betreffend Werbewirksamkeit, Leserbindung und meinungsbildendem Einfluss der einander vergleichend gegenübergestellten Zeitungen sei statistisch bewiesen, war aber ausschliesslich an Adressaten gerichtet, die diese Darstellung als marktschreierisch auffassen musste oder doch ohne weiteres als marktschreierisch erkennen konnte. Bei diesen Adressaten handelte es sich nämlich, wie schon die Vorinstanz angenommen und sich auch an der Obergerichtsverhandlung ergeben hat, ausschliesslich um Werbetreibende, also um Leute aus der Werbewirtschaft, wurde doch die Broschüre nur an die Niederlassungen der Firmen Publicitas AG, Orell

Füssli und Schweizer Annoncen, ferner an Werbeagenturen und an den Schweizerischen Inserentenverband verschickt. Diese Werbefachleute mussten aber, an den Umgang mit Werbebroschüren und deren werbetechnischen Übertreibungen zur Steigerung der Werbewirksamkeit gewöhnt und mit den tatsächlichen Verhältnissen auf dem Insertionsmarkt vertraut, ohne weiteres erkennen können, dass die ihnen zugestellte Werbebroschüre eine Erwiderung auf die Werbekampagne des Tages-Anzeigers mit dem "Millionen Zürich" war und dass ihr kein Aussagewert über den Einfluss der "Aargauer Blätter" auf die Abstimmungsresultate zukommen konnte. Jedenfalls konnte diesem Fachpublikum nicht entgehen, dass es sich bei den Aussagen in der ihnen zugestellten Werbebroschüre betreffend Leserbindung und Werbewirkung, auch wenn sich diese Aussagen nicht auf die Streudichte-Angaben, sondern auf die Abstimmungsresultate und Abstimmungs-"Parolen" bezogen, um nichts anderes als um einen suggestiven Appell handeln konnte. Anders hätte es sich nur bei einem nicht in der Werbebranche tätigen Adressaten verhalten, für den mangels Fachkenntnissen Werbetexte weniger leicht durchschaubar sind und bei dem daher diese Broschüre infolge ihrer auf die Abstimmungsresultate bezogenen Aussage betreffend Leserbindung und Werbewirksamkeit hätte den Anschein erwecken müssen, die gegenüber dem "Tages-Anzeiger" höhere Werbewirksamkeit von Anzeigen in den "Aargauer Blättern" sei nicht nur durch die Streudichte, sondern auch die sich daraus ergebende starke Leserbindung dieser beiden regionalen Tageszeitungen begründet. Da indessen eine solche Wirkung, die zweifellos als täuschend und irreführend bezeichnet werden müsste, bei den Werbetreibenden zufolge deren besonderen Fachkenntnisse nicht eintreten konnte, kann die ausschliesslich an solche Werbefachleute versandte Werbebroschüre nach Auffassung der Gerichtsmehrheit keine Täuschung hervorgerufen und damit auch nicht gegen das UWG verstossen haben.

Die Gerichtsminderheit hätte in dieser Werbebroschüre einen Wettbewerbsverstoss erblickt, weil ihres Erachtens auch für Werbefachleute als Empfänger der Broschüre der mangelnde Aussagewert der beiden Abstimmungsresultate nicht klar erkennbar und die Broschüre daher zur Täuschung ihrer Adressaten geeignet war.

4. Ist demnach entsprechend der Auffassung der Gerichtsmehrheit eine Wettbewerbsverletzung zu verneinen, so ist über den von der Klägerin des weitem geltend gemachten Unterlassungs- und Richtigstellungsanspruch (Art. 9 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 lit. b und c UWG) nicht zu befinden.

5. Zu entscheiden bleibt über die Prozesskosten, die gemäss § 1 Abs. 2 in Verbindung mit §§ 53 ff. ZPO aus den Verfahrens- und Parteikosten bestehen und daher grundsätzlich im gleichen Verhältnis geteilt und den Parteien auferlegt werden sollen. Indessen ist es nach der Praxis nicht ausgeschlossen, die Verfahrenskosten anders als die Parteikosten zu verlegen, also namentlich jene

einer Partei zu belasten und diese wettzuschlagen (AGVE 1956 S. 53 unten/54 oben).

Bei der Kostenaufgabe ist im vorliegenden Fall zu beachten, dass die Beklagten mit ihrer Broschüre vergleichende Werbung betrieben haben, die an der Grenze des Zulässigen lag. Die Klägerin durfte daher in guten Treuen auf eine Wettbewerbsverletzung schliessen und sich zur Anhebung des vorliegenden Verfahrens veranlasst sehen. Das rechtfertigt die Anwendung von § 54 lit. b ZPO, wonach der Klägerin in diesem Verfahren, auch wenn sie unterlegen ist, nicht sämtliche Prozesskosten aufzuerlegen sind. Es erscheint als angemessen, sie bloss die Verfahrenskosten tragen zu lassen, die Parteikosten dagegen wettzuschlagen.

Bemerkungen:

Setzt das Gericht strenge Anforderungen an die Aussagekraft (und damit die objektive Richtigkeit) statistischen Materials in der vergleichenden Werbung und kommt es in casu zur Auffassung, dieses Material sei nicht geeignet, das vorgetragene Werbeargument der Beklagten zu beweisen, so erstaunt es, wenn schliesslich die Beschwerde materiell abgewiesen wird mit der Begründung, die vergleichende Werbung der Beklagten habe sich ausschliesslich an Fachleute gerichtet, denen das marktschreierische Element ohne weiteres erkennbar gewesen sei (Gerichtsmehrheit). Hält das in der vergleichenden Werbung verwendete statistische Material einer kritischen Prüfung nicht stand, so ist zu bedenken, ob dadurch nicht ohne weiteres der Vergleich als objektiv unrichtig zu werten sei, womit er gegen Art. 1 Abs. 2 lit. a und b UWG verstösst, und zwar unabhängig davon, ob der Vergleich irreführt oder täuscht. Insbesondere Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG ist erfüllt, wenn der Wettbewerbs Teilnehmer über seine Leistungen unrichtige *oder* irreführende Angaben macht. P.L.

Remarques:

Dans la mesure où le tribunal pose des exigences strictes quant à la portée (et par là même à l'exactitude objective) d'éléments statistiques dans la publicité comparative et dans la mesure où il adopte in casu le point de vue selon lequel de tels éléments ne sont pas propres à apporter la preuve des arguments publicitaires de la défenderesse, il est étonnant que le recours soit en fin de compte rejeté sur le fond au motif que la publicité comparative de la défenderesse se serait adressée exclusivement à des gens du métier, qui en auraient décelé sans autre le côté tapageur (opinion majoritaire). Si les éléments statistiques utilisés dans la publicité comparative ne résistent pas à un examen critique, on peut se demander si par là même la comparaison ne doit pas sans autre être considérée comme objectivement inexacte et en cela contraire à l'article 1 al. 2 lettres a et b, cela indépendamment du fait de savoir si la comparaison induit en erreur, voire est trompeuse. En particulier les éléments de l'article 1er al. 2 lettre b sont réunis lorsque le concurrent donne des indications inexactes *ou* trompeuses sur ses prestations.

UWG Art. 9 Abs. 2, Art. 1 Abs. 2 lit. d, Art. 1 Abs. 1

Glaubhaftmachung im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen.

Sklavische Nachahmung nur unzulässig, falls unlauter; die nicht nach MMG geschützte Ware darf grundsätzlich auch aus ästhetischen, nicht nur aus technischen Gründen nachgeahmt werden; unzulässig allerdings, falls bloss Kennzeichnungselemente übernommen werden.

Nachahmen kann nur unter besonderen Umständen als missbräuchlich im Sinne der Generalklausel Art. 1 Abs. 1 UWG gelten.

Etablissement de la vraisemblance dans une procédure sur mesures provisionnelles.

L'imitation servile est illicite seulement si elle est déloyale; une marchandise qui n'est pas protégée par la LDMI peut en principe être imitée non seulement pour des raisons techniques mais également esthétiques; il y a illicéité si des éléments servant à distinguer les marchandises sont seuls repris.

Seules des circonstances particulières peuvent rendre l'imitation abusive au sens de la clause générale de l'article 1 al. 1 LCD.

Verfügung der Einzelrichterin im summarischen Verfahren des Bezirkes Winterthur vom 12. Mai 1981 i.S. A. S.A. gegen B. AG

Sachverhalt:

1. Am 14. April 1981 stellte der Vertreter der Klägerin die ... Begehren. Mit Verfügung der Einzelrichterin im summarischen Verfahren des Bezirkes Winterthur vom 16. April 1981 wurde im Sinne einer superprovisorischen Massnahme (Art. 9 Abs. 3 UWG und § 110 Abs. 2 ZPO) den klägerischen Begehren – mit gewissen Einschränkungen – einstweilen entsprochen, wobei der Klägerin Frist zur Leistung einer Sicherheit im Betrag von Fr. 10'000.– und der Beklagten Frist zur Einsprache angesetzt wurde. Die Sicherheitsleistung ging fristgerecht beim Gericht ein. Ebenfalls fristgemäss erhob die Beklagte mit Eingabe vom 22. April 1981 Einsprache.

2. Anlässlich der Verhandlung vom 5. Mai 1981 beantragte die Klägerin, es sei die mit Verfügung vom 16. April 1981 erlassene einstweilige vorsorgliche Massnahme definitiv zu bestätigen und der Klägerin eine Frist von 30 Tagen anzusetzen zur Einleitung der Hauptklage.

Die Beklagte stellte folgende Hauptanträge: Die superprovisorische Verfügung vom 16. April 1981 sei superprovisorisch und unverzüglich aufzuheben; das klägerische Massnahmebegehren sei vollumfänglich abzuweisen; das vom Gemeindeammannamt am 24. April 1981 aufgenommene Inventar sei der Beklagten ohne vorherige Einsichtnahme durch die Klägerin zurückzugeben, evtl. sei es verschlossen zu den Akten zu nehmen und der Klägerin erst im Beweisverfahren des Hauptprozesses zu öffnen. Ferner stellte die Beklagte verschiedene Eventualanträge.

3. Zur Begründung ihrer Begehren liess die Klägerin im wesentlichen folgendes ausführen:

Die Klägerin verkaufe seit Jahren als einzige in der Schweiz das Kochgeschirr-Sortiment "X", welches sich durch seine originelle Form und Ausstattung von den Produkten der Konkurrenz unterscheide. Von der Beklagten werde nun ein Kochgeschirr-Sortiment unter der Bezeichnung "Y" in die Schweiz importiert und hier vertrieben. Dieses Sortiment sei bis in die kleinsten Details eine genaue Kopie des Sortimentes "X" der Klägerin. Die Tatsache, dass die Beklagte dieses Kochgeschirr in absolut identischer Ausführung und mit den genau gleichen Hinweisen auf seine Verwendbarkeit auf den Markt bringe, führe zu einer schweren Marktverwirrung und zur Beeinträchtigung der Rechte der Klägerin. Das Publikum könne die beiden Produkte nicht unterscheiden. Die Klägerin erleide aus dieser Situation, insbesondere aus der Tatsache, dass vom Sortiment der Beklagten einzelne Stücke gekauft werden können, schwerwiegende und nicht leicht ersetzbare Nachteile. Nachdem auf Intervention der Klägerin der M-Konzern, in welchem die Beklagte einen festen Grossabnehmer gehabt habe, das Sortiment "Y" in der ganzen Schweiz nicht mehr verkaufe, bestehe die Gefahr, dass die Beklagte ihr Sortiment über ungezählte Verkaufsstellen lancieren werde.

II. 1. Nach Art. 9 Abs. 2 UWG hat der Antragsteller, im vorliegenden Fall die Klägerin, glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwendet, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen, und dass ihr infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Nicht glaubhaft ist der Klageanspruch schon dann, wenn die Gegenpartei ihrerseits glaubhaft machen kann, dass er nicht existiere, und nicht erst dann, wenn strikte die Nichtexistenz des Anspruchs erwiesen ist; es besteht keine gesetzliche Vermutung für die Richtigkeit der Behauptungen des Antragstellers, so dass es genügt, wenn der "Gegenbeweis" Zweifel an der Richtigkeit der vom Antragsteller behaupteten Tatsachen zu begründen vermag (ZR 76 Nr. 38).

2. Die Klägerin stützt ihre Begehren primär auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG ab, wonach gegen Treu und Glauben im Wettbewerb verstösst, wer Massnahmen

trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

3. Die Vergleichung der beiden Kochgeschirr-Sortimente zeigt, dass die entsprechenden Teile in ihrer Ausgestaltung, in Material, Form und Dimensionen weitgehend übereinstimmen. Erst bei genauerer Betrachtung sind gewisse Abweichungen erkennbar. Massgebend ist indessen der Gesamteindruck, den die Pfannen dem Durchschnittskäufer bieten. Dabei ist zu beachten, dass dieser selten beide Erzeugnisse gleichzeitig vor Augen hat; wenn er das eine betrachtet und es mit dem anderen vergleichen will, ist er in der Regel auf blosser Erinnerung angewiesen (vgl. BGE 103 II 213 mit Zitaten). Nach der Gesamterscheinung beurteilt, stellt das Kochgeschirr der Beklagten eine genaue Kopie des klägerischen Kochgeschirrs dar. Dass die Beklagte zusätzliche Elemente in ihrem Sortiment führt, ist nicht von Bedeutung, zumal ihre Pfannen einzeln gekauft werden können.

4. Die Nachahmung einer Ware, selbst die sklavische, ist gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG nur unzulässig, wenn sie unlauter ist, d.h. gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst (vgl. BGE 105 II 301). Im Wettbewerb dürfen die Ergebnisse fremder Mühe und Arbeit grundsätzlich von jedem Konkurrenten mitbenützt werden, sofern sie nicht durch die Sondergesetze (PatG, MSchG, MMG) geschützt sind (BGE 95 II 468, 87 II 63). Ein solches Sonderrecht am Kochgeschirr-Sortiment "X" der Klägerin besteht nicht.

5. Die Beklagte macht geltend, dass die Kochgeschirrformen der Klägerin aus technischen und nicht aus ästhetischen Gründen gewählt wurden und deshalb, weil sonderrechtlich nicht geschützt, nachgemacht werden dürften. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung steht das Wettbewerbsrecht der Übernahme einer Ausstattung, welche durch die Herstellungsweise und den Gebrauchszweck des in Frage stehenden Erzeugnisses bedingt ist, nicht entgegen. Auf eine naheliegende und zweckmässige Ausstattung zu verzichten und an deren Stelle eine weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten verbundene Ausführung zu wählen, kann vom Konkurrenten billigerweise nicht verlangt werden (BGE 87 II 58 mit Zitaten). Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Gestaltung des klägerischen Kochgeschirrs technisch bedingt ist oder ob sie ohne jeglichen praktischen Nachteil von der Beklagten hätte geändert werden können. Nach Ansicht der Klägerin wären Änderungen bezüglich der Seitenwände, der Höhe und des Randes der Gefässe sowie der Griffe und Deckel möglich gewesen, und die Pfannen hätten insbesondere mit einem Dekor versehen werden können.

Gerade Pfannenwände sind allgemein üblich, denn sie sind zweckmässig und ihre Herstellung kostensparend. Eine andere Formgebung kann von der Beklagten nicht verlangt werden. Ebenso wenig kann die Klägerin verlangen, dass die

Beklagte ihr Kochgeschirr mit einem Dekor versehen, zumal die Beklagte auch andere Pfannen ohne Dekor verkauft. Die Anbringung eines Dekors würde der Beklagten zusätzliche Kosten verursachen. Die Klägerin hat auch kein Alleinrecht an den Ausmassen ihrer Kochgefässe; diese sind von den standardisierten Plattengrössen und den Pfanneninhalten abhängig.

Dass auch Gefässrand und Deckel des klägerischen Kochgeschirrs technische Zwecke erfüllen, geht aus dem Prospekt der Klägerin hervor und wurde von ihrem Vertreter bestätigt. Dies trifft auch auf den Knopf des Pfannendeckels zu. Er soll es ermöglichen, den Pfannendeckel auf den Kopf zu stellen und ihn so als Untersatz zu verwenden. Um auch im Backofen verwendet werden zu können, muss er aus Metall bestehen. Das gleiche gilt für die Pfannengriffe. Zu diesen führte der Vertreter der Beklagten zudem aus, dass der schmale Stiel gewählt wurde, weil die Wärmebrücke von den Pfannenwänden zu den Griffen möglichst klein gehalten werden müsse. Wie weit allerdings in diesen Punkten die erwähnten Gebrauchszwecke das Aussehen des klägerischen Kochgeschirrs bestimmen und nicht auch andere gleichwertige Lösungen möglich und zumutbar wären, ist fraglich. Zweifel ergeben sich insbesondere hinsichtlich der Form der Pfannengriffe und des Deckelknopfes. Nur eine – in diesem Verfahren nicht durchführbare – Expertise könnte die Frage nach der technischen Bedingtheit der gesamten Ausgestaltung des klägerischen Kochgeschirrs abklären.

6. Auch wenn die Gestaltung des klägerischen Kochgeschirrs nicht in allen Teilen technisch bedingt wäre, so stellt ihre Nachahmung nicht unbedingt unlauteren Wettbewerb dar. Wenn eine Ware, wie im vorliegenden Fall, nicht unter dem Muster- und Modellschutz steht, darf sie grundsätzlich auch aus ästhetischen Gründen nachgeahmt werden. Unzulässig ist die Nachahmung einer Ware, wenn diese eine bestimmte Form oder Ausstattung nur deshalb erhalten hat, damit sie von gleichen oder ähnlichen Erzeugnissen anderen Ursprungs unterschieden werden könne; dann ist die Form nicht ästhetisch bedingt, sondern bloss äussere Zutat zur Kennzeichnung der Ware, und darf daher von anderen Herstellern nicht nachgemacht werden (BGE 104 II 332). Das setzt aber voraus, dass der Ausstattung tatsächlich Kennzeichnungskraft zukommt, d.h. sie muss nach der in den Käuferkreisen durchschnittlichen Auffassung auf einen bestimmten Hersteller oder auf eine bestimmte Qualität der Ware hinweisen (vgl. BGE 92 II 207 ff. mit Zitaten).

Da der Raum für freie Gestaltung bei Kochgeschirr begrenzt ist, werden dem Konsumenten sehr viele ähnliche Produkte angeboten. Als kennzeichnungsfähige Merkmale des klägerischen Kochgeschirrs kommen deshalb höchstens die Pfannen- und Deckelgriffe in Frage. Aus den vom Vertreter der Beklagten eingereichten Unterlagen geht indessen hervor, dass ähnliche Griffe bei anderen auf dem Markt befindlichen Pfannen verwendet werden. Die Griffe am Kochgeschirr der Klägerin sind deshalb nur beschränkt geeignet, die klägerischen Pfannen von anderen Produkten zu unterscheiden. Dazu kommt, dass die Klägerin unbestrit-

tenermassen noch nie Werbung gemacht hat und ihr Kochgeschirr-Sortiment nur im Direktverkauf an Private vertreibt. Über die Anzahl ihrer Verkäufe hat die Klägerin keine Angaben gemacht. Es ist nicht glaubhaft dargetan und wird von der Beklagten bestritten, dass das klägerische Kochgeschirr in vielen Haushaltungen in der Schweiz bekannt ist. Unter diesen Umständen kann nicht angenommen werden, dass die Merkmale der klägerischen Pfannen, sofern sie überhaupt kennzeichnungsfähig wären, sich im Verkehr durchgesetzt hätten. Wenn die Ware der Beklagten aber gar nicht für diejenige der Klägerin gehalten wird, so entzieht die Beklagte der Klägerin nicht einen Ertrag, mit dem diese mit Rücksicht auf ihre Vorarbeit billigerweise hätte rechnen dürfen. Das Verhalten der Beklagten verstösst somit nicht gegen Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG.

7. Die Generalklausel von Art. 1 Abs. 1 UWG, auf welche sich die Klägerin ebenfalls beruft, erlaubt, Handlungen als unerlaubt zu betrachten, welche nicht in Abs. 2 ausdrücklich enthalten sind. Ein Nachahmen kann aber nur unter besonderen Umständen als missbräuchlich im Sinne dieser Bestimmung gelten (vgl. BGE 90 II 56, 104 II 334).

Die Klägerin behauptet, dass ein Herr K., Verkaufsleiter bei der Z. S.A., absolut originalgetreue Kopien des klägerischen Pfannensortiments herstellen liess; die heute von der Beklagten importierten Kochgeschirre beruhten auf jenen Imitationen. Diese Darstellung ist in keiner Weise belegt worden. Im übrigen bestritt die Beklagte, dass Herr K. in ihrem Auftrag gehandelt habe. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Beklagte durch ein gegen Treu und Glauben verstossendes Vorgehen zu dem von ihr vertriebenen Kochgeschirr gekommen ist. Weitere besondere Umstände macht die Klägerin indessen nicht geltend.

8. Aus den obigen Erwägungen ergibt sich, dass zwar das Kochgeschirr "Y" eine – nach dem Gesamteindruck – genaue Kopie des Kochgeschirrs "Y" der Klägerin darstellt. Allein die Tatsache aber, dass die Beklagte das Kochgeschirr-Sortiment "Y" in der Schweiz vertreibt, verstösst nicht gegen Treu und Glauben im Wettbewerb. Es ist nicht genügend glaubhaft dargetan, dass die Beklagte in schmarotzerischer Weise die Bekanntheit der Erzeugnisse der Klägerin und damit deren guten Ruf ausnützt oder sich sonst missbräuchlich verhält. Die klägerischen Begehren sind deshalb vollumfänglich abzuweisen.

Bei einer vollumfänglichen Abweisung der klägerischen Begehren hat die Klägerin auch keinen Anspruch auf das durch das Gemeindeammannamt bereits erstellte Inventar. Dieses ist, ohne den Parteien Einsicht zu gewähren, verschlossen bei den Akten aufzubewahren.

IV. Prozessual gesehen sind die superprovisorischen Anordnungen, die mit Verfügung vom 16. April 1981 an die Beklagte ergingen, vorsorgliche Massnahmen im Sinne von § 110 ZPO im Hauptverfahren, das hier ein selbständiges

Massnahmebegehren im Sinne von § 222 Ziff. 3 (im Hinblick auf einen allfälligen ordentlichen Prozess) zum Gegenstand hat. Eine solche vorsorgliche Massnahme endet auf jeden Fall mit Eintritt der Rechtskraft des Endentscheides.

Wie sich jedoch aus § 110 Abs. 2 ZPO ergibt, kann über die Aufrechterhaltung der vorläufigen, d.h. superprovisorischen Anordnung als vorsorgliche Massnahme nach Anhörung der Gegenpartei ein selbständiger Entscheid getroffen werden. Dieser Entscheid ist ein Zwischenentscheid, der im summarischen Verfahren nicht rekursfähig ist (§ 272 Abs. 1 ZPO).

Wie bereits ausgeführt wurde, kann das Hauptbegehren der Klägerin nicht gutgeheissen werden. Dieselben Überlegungen, auf die in diesem Zusammenhang verwiesen werden kann, müssen auch zur Aufhebung der superprovisorischen Anordnungen vom 16. April 1981 führen. Darüber ist in einer separaten Ziffer des Dispositivs zu entscheiden. Unter diesen Umständen erübrigt es sich, auf das Begehren der Beklagten, die superprovisorische Verfügung vom 16. April 1981 sei – ebenfalls superprovisorisch – aufzuheben, noch einzutreten. Dieses Begehren wird mit dem Entscheid, die superprovisorischen Anordnungen nicht als vorsorgliche Massnahme aufrechtzuerhalten, gegenstandslos.

V. Gemäss Art. 12 Abs. 2 UWG kann der Richter, wenn die Klage nicht rechtzeitig angehoben, wenn sie zurückgezogen oder abgewiesen wird, den Antragsteller zum Ersatz des durch die vorsorgliche Massnahme verursachten Schadens verhalten. Die Schadenersatzklage verjährt innert eines Jahres. Diese Norm ist ihrem Wortlaut nach auf den Fall zugeschnitten, wo eine vorsorgliche Massnahme nach Anhörung der Gegenpartei bewilligt wurde. Der Ratio nach muss die Schadenersatzpflicht aber auch dort gelten, wo zuerst eine superprovisorische Massnahme angeordnet, dann aber das Begehren um die eigentliche vorsorgliche Massnahme vom Massnahmerichter abgelehnt wurde und der Gegenpartei durch die superprovisorische Massnahme ein Schaden entstanden ist (vgl. auch Sträuli/Messmer, N. 15/16 zu § 230 ZPO). Da vorliegend eine Sicherheit von Fr. 10'000.– geleistet wurde, ist demnach der Beklagten Frist für die Einleitung der Schadenersatzklage anzusetzen unter der Androhung, dass sonst die Sicherheit freigegeben wird (§ 230 Abs. 3 ZPO in Verbindung mit Art. 11 Abs. 2 UWG).

UWG Art. 13 lit. c; Art. 29 StGB; StPO Kanton Aargau

In der Führung eines an einer Scheinuniversität erworbenen Dokortitels kann eine strafbare Verletzung des UWG liegen. Wenn auch der Inhaber solcher Titel befugt sein mag, diese in der Schweiz zu tragen, so kann doch in deren Verwendung eine strafbare Verletzung des UWG liegen, wenn die

Art der Verwendung geeignet ist, im wirtschaftlichen Wettbewerb Täuschungen herbeizuführen.

Wird die strafbare Verletzung des UWG fortgesetzt begangen, so kann der Strafantrag noch innert drei Monaten gestellt werden, nachdem der Verletzte von der letzten strafbaren Handlung Kenntnis erhalten hat.

Faire état d'un doctorat délivré par une prétendue université peut constituer une violation de la LCD punissable pénalement. Même si le titulaire d'un tel titre peut être habilité à le porter en Suisse, son usage peut néanmoins constituer une violation de la LCD punissable pénalement, lorsque la façon dont ce titre est utilisé est propre à créer des confusions dans la concurrence économique.

Lorsque la violation de la LCD punissable pénalement est commise de façon continue, la plainte peut encore être déposée dans les trois mois suivant le moment auquel le lésé a eu connaissance en dernier lieu des actes punissables.

Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, 1. Strafkammer, vom 21. Februar 1980 i.S. S. c. St. (abgedruckt in Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide 1980, S. 67 ff.)

StGB Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1

Die falsche Bezeichnung einer Billigst-Uhr ausländischer Herkunft als Schweizer Uhr berührt die Substanz der Uhr und erfüllt damit die Merkmale der Warenfälschung.

Abgrenzung zwischen Nachmachen, Verfälschen und im Werte vermindern.

Eine Fälschung liegt insbesondere darin, wenn eine ausländische Uhr mit der Marke "NORIS" (in Anlehnung an die Schweizer Markenuhr ORIS) bzw. "ROAMIER" (in Anlehnung an die Schweizer Markenuhr "ROAMER") sowie dem Aufdruck "SWISS" versehen wird.

La désignation à tort d'une montre très bon marché d'origine étrangère comme montre suisse porte atteinte à la substance de la montre et remplit ainsi les éléments constitutifs de la mise en circulation de marchandises falsifiées.

Distinction entre contrefaçon, falsification et dépréciation.

Il y a en particulier falsification lorsqu'une montre étrangère est munie de la marque "NORIS" (imitation de la marque de montres suisse ORIS) respectivement "ROAMIER" (imitation de la marque suisse de montres ROAMER) de même que de la mention "SWISS".

Urteil der Strafkammer des Kantonsgerichts St. Gallen vom 25. Juni 1979 (abgedruckt in St. Gallische Gerichts- und Verwaltungspraxis 1979, S. 47 f., Nr. 23)

Buchbesprechungen

Jene-Bollag, Dr. Irène: Die Schutzfähigkeit von Marke und Ausstattung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses. Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe A: Privatrecht, Bd. 1, XVII und 155 S. (Basel 1981, Verlag Helbing & Lichtenhahn), br. Fr. 37.—

Es ist heute nicht mehr leicht, sich einen raschen Überblick über die Grundsätze zu verschaffen, nach welchen eine Marke wegen ihrer Zugehörigkeit zum Gemeingut nicht eintragbar ist. In der anzuzeigenden Basler Dissertation geht die Verfasserin den verschiedenen Sachverhalten nach, in welchen sich ein Freihalteinteresse manifestiert. Dieses ist offensichtlich verschieden, je nachdem, ob die Ware an sich oder nur deren Verpackung zur Diskussion steht. Auch können unterschiedliche Beurteilungskriterien Anwendung finden, je nachdem, ob eine hinterlegte Marke oder eine nicht eingetragene Ausstattung zur Diskussion steht. Mit Recht wird darauf hingewiesen, dass die unterschiedliche Gerichtspraxis bezüglich der Wort- und Bildmarken einer inneren Rechtfertigung entbehrt. Weitere Unterscheidungen ergeben sich je nachdem, ob ein Zeichen wegen seines beschreibenden Charakters oder seiner technischen Funktion nicht monopolisiert werden darf oder ob gar andere Gründe ein Freihaltebedürfnis nahelegen.

Eingehend setzt sich Frau Jene auch mit dem schillernden Begriff der Verkehrsgeltung auseinander. Dieser Begriff scheint sich einer exakten Definition zu entziehen, was eine gewisse Rechtsunsicherheit zur Folge hat. Aber auch die Verfasserin sieht keine Alternative, als mit diesem Begriff zu leben, da er sich als taugliches Kriterium zur Schutzfähigkeit einer Ausstattung anbietet. Mit Gewinn zieht die Autorin auch immer wieder die deutsche Lehre und Rechtsprechung heran, ist doch unser Markenrecht stark vom deutschen Warenzeichenrecht inspiriert. Dies zeigt sich insbesondere auch bei der Degenerierung einer Marke zu einem Freizeichen, deren Voraussetzungen und Folgen im letzten Kapitel dieser gehaltvollen Arbeit abgehandelt werden.

Lucas David

Modiano, Giovanna: Le contrat de licence de brevet. Librairie Droz, Genève/Paris 1979, 310 S., Fr. 48.—

Gesamtdarstellungen über Patentlizenzverträge sind im Vergleich zur Flut von Arbeiten über Einzelaspekte selten. Grund dazu mag die Verästelung in verschiedene Bereiche, wie Vertragswesen, Patentrecht, UWG, Kartell- und

Konzernrecht usw., sein. Da Lizenzen häufig die nationalen Grenzen des Lizenzgebers überschreiten, sind auch die internationalen Implikationen mit dem einschlägigen Kartellrecht zu berücksichtigen. Die Autorin, Rechtsanwältin in Genf, befasste sich während Jahren in einer internationalen Verwertungsgesellschaft mit einem weltweiten Technologietransfer. Das Ergebnis ihrer Studien und Erfahrungen hat sie in dieser reichlich dokumentierten Monographie niedergelegt.

Dem Titel des ersten Teiles könnte entnommen werden, er befasse sich nur mit dem schweizerischen Recht; er enthält jedoch fast auf jeder Seite so viele Hinweise auf das Recht der europäischen Länder und häufig auch der USA, dass selbst dieser Teil als rechtsvergleichend bezeichnet werden muss. Nach der kritischen Darstellung der grundsätzlichen Aspekte eines Lizenzvertrages, wie Eigenschaften der Vertragsparteien, Vertragsinhalt, Vertragsqualifizierung und -gültigkeit, werden die Verpflichtungen der Vertragsparteien behandelt. Dass verschiedene Randprobleme in die Darstellung einbezogen werden, erhöht den Wert dieser Arbeit für den Praktiker. Im Abschnitt über die Parteiverpflichtungen werden z.B. die Bundesgerichtsentscheide über die Parallelimporte kritisch gewürdigt. Rechtsvergleichende Hinweise betreffen die "Estoppel"-Theorie der USA, die Situation bei Nichtigkeitsklagen durch einen Dritten, das Unterlizenz-Verbot sowie weitere Vertragsabreden, die vor allem im zweiten Teil im Zusammenhang mit dem EG-Kartellrecht relevant werden, so z.B. die Verpflichtung des Lizenznehmers, sich beim Lizenzgeber einzudecken ("tie-in"), die Verpflichtung, dem Lizenzgeber Verbesserungen bekanntzugeben, sowie das dem Lizenzgeber eingeräumte Recht zur Preisfestlegung. In dem dem internationalen Privatrecht gewidmeten Kapitel werden kollisionsrechtliche Fragen bei Verträgen mit Lizenznehmern in einem oder in mehreren Ländern behandelt. Der durch Prof. Beier am AIPPI-Kongress in Budapest von 1970 vertretene Theorie der objektiven Anknüpfung an das Recht des Ortes der sogenannten "primären Handlungen" werden durch die Autorin praktische Bedenken entgegengehalten.

Nach kritischer Würdigung der drei einschlägigen Bundesgerichtsentscheide zieht die Autorin das Fazit, dass die charakteristische Leistung in der grossen Mehrzahl der Fälle durch den Lizenznehmer erbracht wird. Somit wäre das Recht an seinem Domizil anwendbar. Heikel ist die Bestimmung des anwendbaren Rechts dann, wenn das ausländische Recht die Ausführung einer vertraglichen Verpflichtung untersagt, so namentlich ausländisches Kartellrecht. Während Anknüpfungstheoretiker diese kartellrechtlichen Bestimmungen von den Anknüpfungskriterien herausnehmen oder erst recht als einen gesonderten Anknüpfungspunkt qualifizieren, d.h. in diesem Falle eine "Spaltung" vornehmen, weist die Autorin auf die pragmatische Ansicht von Prof. F. Vischer hin, der hier ganz einfach eine Grenze der kollisionsrechtlichen Parteiautonomie sieht, weil in einem solchen Fall die Parteivereinbarung schlechthin wirkungslos ist. Kapitel 7 befasst sich mit den Prozessstandsvereinbarungen. Während diese im ausländischen Recht überhaupt nicht oder nur zum Teil möglich sind, weil das Patentrecht teilweise als öffentliches Recht angesehen wird, ist das Schweizeri-

sche Bundesgericht in dieser Hinsicht grosszügig; selbst Patentnichtigkeitsklagen können vor ein Schiedsgericht gebracht werden, dessen Entscheid durch das Amt für geistiges Eigentum anzuerkennen ist. Diese Freizügigkeit in unserem Lande könnte Vertragsparteien zur Annahme verleiten, dies sei auch in anderen Ländern der Fall. Dass dem nicht so ist, ergibt sich aus dieser rechtsvergleichen- den Darstellung.

Im zweiten Teil wird zunächst die Situation nach schweizerischem UWG dargestellt. In der anschliessenden Analyse des schweizerischen Kartellrechts kann sich die Autorin nicht der Theorie der Schweizer Gruppe der AIPPI anschliessen, wonach Sanktionen gegen die missbräuchliche Verwendung von Patenten nur dem Patentgesetz zu entnehmen sind. Missbrauchsbestimmungen enthalten lediglich Art. 37–40 PatG, die sich auf mangelnde oder unterlassene Ausführung der Erfindung beschränken. Die missbräuchliche Benutzung des Patents wird im Patentgesetz nicht behandelt; dies wäre nach Ansicht der Autorin Aufgabe des Kartellrechts. Zur Anfechtung missbräuchlicher Handlungen unter Vertragsparteien würden die einschlägigen Bestimmungen im ZGB und OR genügen; die Interessen Dritter können jedoch nach Ansicht der Autorin nur durch eine kartellrechtliche Sanktion geschützt werden. Fast 90 Seiten umfasst der den Lizenzverträgen im EWG-Recht gewidmete Abschnitt. Ausgehend vom Entscheid PARKE-DAVIS von 1968 bis TERRAPIN/TERRANOVA 1976, werden die der Rechtsprechung des EG-Gerichtshofes eigenen Kriterien unter die Lupe genommen, namentlich die kontroverse Unterscheidung zwischen Bestand und Ausübung der gewerblichen Schutzrechte (deren *“impossibilité pratique”* sie hervorhebt) sowie die Begriffe des *“durch das Patent geschützten Erzeugnisses”* und der *“Erschöpfung”* des Patentrechtes. Diesbezüglich wird auf den auffallenden Widerspruch zwischen Art. 32 und 81 des Gemeinschaftspatentes (Luxemburger Konferenz) einerseits und den Entscheiden PARKE-DAVIS sowie CENTRAFARM andererseits hingewiesen. Auch die EG-kartellrechtlichen Auswirkungen einer Patentabtretung und konzerninterner Abmachungen werden klar dargelegt. Von den elf am häufigsten in Lizenzverträgen anzutreffenden wettbewerbsbeschränkenden Klauseln können nach Meinung der Autorin fast nur Preisbindungen Gnade bei der herrschenden Praxis zu EWGV Art. 85 und 86 finden, wenn sie sich im Rahmen einer begründeten Wirtschaftlichkeit halten und nicht aus Missbrauch der dominierenden Stellung des Patentinhabers festgelegt wurden, weil der Patentinhaber wegen der ihm zustehenden Royalties ein legitimes Interesse an der Preisfestsetzung hat. Diese Ansicht steht, wie die Autorin selbst hervorhebt, jedoch im Widerspruch zu einzelnen nationalen Gesetzgebungen bzw. Rechtsprechungen. Im Zusammenhang mit Exklusivlizenzen geht die Autorin auf den Entscheid der Kommission von 1976 i.S. AOIP/Beyrard ein und stellt fest, dass die darin zum Ausdruck gelangende Tendenz, Ausschliesslichkeitsklauseln als *“per se”* unzulässig zu bezeichnen, mit Art. 43 Abs. 1 der Luxemburger Konferenz (Gemeinschaftspatent) unver-

einbar ist, wonach eine Lizenz ausschliesslich oder nicht ausschliesslich sein kann.

Nach einer klaren Darstellung der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zwischen dem Freihandelsabkommen einerseits und dem EWGV andererseits behandelt die Autorin im dritten Teil die Problematik der direkten Anwendbarkeit des Freihandelsabkommens der Schweiz mit der EG. Da bei Drucklegung dieses Werkes der Bundesgerichtsentscheid vom 25. Januar 1979 i.S. Marke OMO der Sunlight AG, 105 II 49 ff., noch nicht vorlag, lässt die Autorin eine Antwort auf diese kontroverse Frage offen.

In ihren abschliessenden Bemerkungen gelangt Frau Modiano zum Fazit, dass zur Zeit eine Legiferierung über Lizenzverträge in der Schweiz nicht opportun ist.

Wertvoll für den Praktiker ist der im Anhang enthaltene Mustervertrag der ORGALIME-Organisation, Brüssel, deren Bestimmungen die Autorin mit informativen Anmerkungen bedacht hat.

Prof. Edmond Martin-Achard hat zu diesem Werk ein Vorwort geschrieben, in dem er auf die weltweite Entwicklung im Patentlizenzwesen hinweist. Man kann sich seiner Empfehlung nur anschliessen, wonach diese Arbeit vor allem jene interessieren wird, die als Anwälte oder Industrie-Juristen eine solche aktuelle Analyse und Zusammenfassung als Arbeitsinstrument benötigen. Die ganze Arbeit zeichnet sich auch durch einen hervorragenden wissenschaftlichen Apparat aus.

Christian Englert

Rohner, Jürg: Der Herausgebervertrag. 116 S. (Zürich 1980, Juris Druck und Verlag), br. Fr. 26.—

Unter dem Sammelbegriff "Herausgeber" versteckt sich eine ganze Reihe von Funktionen, welche oft nur schwer von jenen des Redaktors oder des Verlegers abzugrenzen sind. Man ist daher doppelt froh, wenn in der angezeigten Freiburger Dissertation versucht wird, die charakteristischen Elemente der Tätigkeit des Herausgebers aufzuzeigen. *Rohner* definiert den Herausgebervertrag als Verpflichtung des Herausgebers zur Zusammenstellung einer Sammlung (z.B. Adressbuch) oder eines Sammelwerkes (z.B. Konversationslexikon) im Austausch zur verlegerischen Leistung einer Vergütung. Obwohl viele Herausgeber ehrenamtlich arbeiten – die Herausgeber der Schweizerischen Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht halten es nicht anders –, lässt sich diese Umschreibung auch für die Herausgabe gesammelter Werke oder eines einzelnen nachgelassenen Werkes eines verstorbenen Schriftstellers oder die Herausgabe einer Festschrift oder einer Zeitschrift anwenden.

Heikle Fragen sind immer wieder bei der Auflösung eines Herausgebervertrages zu beurteilen, da gerade bei periodischen Sammelwerken oft Streit darüber entsteht, wer sie weiterführen und insbesondere den Titel benutzen darf. Auf diese Fragen geht der Autor mit aller wünschenswerten Akribie ein. Mit Interesse liest man auch dessen eingehende Ausführungen zu den dispositiven Rechten und Pflichten des Herausgebers, insbesondere zur Mängelhaftung, zur Veröffentlichung seiner Sammlung und zu den Möglichkeiten der Vertragsbeendigung.

Lucas David

Eingegangene Bücher

- Bokila* Lofumbwa, Les régimes fiscaux visant à encourager les investissements directs et de portefeuille dans les pays en voie de développement, Bruylant, Bruxelles 1981
- Burnier* Dominique, La notion de l'invention en droit européen des brevets, Librairie Droz, Genève 1981
- Colloque de Lausanne*, 12 septembre 1980, La concurrence parasitaire en droit comparé, Librairie Droz, Genève 1981
- David* Dr. Lucas, Werbe- und Vertriebsrecht, Textausgabe mit Einleitung, Anmerkungen und Sachregister, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1981
- Dietz* Adolf, Urheberrecht und Entwicklungsländer, Urheberrechtliche Abhandlungen, Heft 17, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1981
- Stoyanov* Kaloyan, La protection juridique des caractères typographiques, Librairie Droz, Genève 1981