

BBLP  
MEYER LUSTENBERGER  
Postfach  
CH-8029 Zürich

**Standort:** CR

**Klassifikation:** 86



111 243

**Schweizerische Mitteilungen  
über Immaterialgüterrecht  
(SMI)**

**Revue Suisse  
de la Propriété intellectuelle  
(RSPI)**

**Heft 1 1985 Fascicule 1**

## Zum neuen Namen unserer Zeitschrift

Nomina sunt odiosa. Dass die Namengebung heikel ist, erkannte schon Cicero. Je länger der Name, desto umständlicher die Zitierweise. Der Umstand, dass Bundesamt und Bundesgericht, kantonale Gerichte, Autoren und Kommentatoren zu verschiedenen Initialen und Kürzungen des Namens unserer Zeitschrift Zuflucht nehmen mussten, veranlasst uns, eine Vereinfachung vorzunehmen und bei dieser Gelegenheit auch die Initialen zu einem Signet zu bilden. Somit wird unter dem Namen Schweizerische Mitteilungen über das Immaterialgüterrecht (SMI) unsere Zeitschrift weitergeführt. Wir hoffen allen Benützern damit gedient zu haben.

Die Redaktion

## Errata corrige

In Nr. 2/1984 unserer Zeitschrift ist ein bedauernswerter Fehler passiert: Der auf S. 204–210 abgedruckte Entscheid CARBENDAZIM wird auf S. 251–258 unter dem Namen FUNGIZID “wiederholt”, was auf ein Versehen der Schlussredaktion zurückzuführen ist. Der gleiche Entscheid steht auch unter diesen zwei verschiedenen Kennworten im Inhaltsverzeichnis. Die Leitsätze weichen redaktionell voneinander ab. Wir bitten Sie, dies zu beachten und das Versehen zu entschuldigen.

## Inhaltsverzeichnis

Zum neuen Namen 2

### Aufsätze

*Vermögensrechtliche Ansprüche von Inhaber und Lizenznehmer bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten unter besonderer Berücksichtigung des Urheberrechts* 7  
BEAT WIDMER, REINACH/BL

*Der Rechtsschutz gegen sog. Piratenmarken* 27  
MAGDA STREULI-YOUSSEF, ZÜRICH

*Concurrence déloyale par l'emploi de tableaux de référence à des marques de parfums. Note de jurisprudence* 33  
JAQUES GUYET, GENEVE

### Schweizerische Rechtsprechung

#### I. Patentrecht

“DOXYCYCLIN II”. Darlegung der Tatsachen für Nachweis des materiellrechtlichen Interesses. Begriff der Nachahmung. 37  
BGE vom 3. Juli 1984

“VERLETZUNG AUSLÄNDISCHER SCHUTZRECHTE”. Zuständigkeit des schweizerischen Richters zur Beurteilung von Schadenersatzansprüchen. 42  
HGer ZH vom 9. Januar 1984

#### II. Kennzeichnungsrecht

“JADE”. Markenfähige Phantasiebezeichnung. Verwechselbarkeit mit “NAIADE”. 46  
BGE vom 24. Januar 1972

- “PANTA-GUETRE KILLY”. Usage d’une marque déposée mais non publiée. 49  
 CJ GE du 14 septembre 1984
- “GOURMET”. Nicht schutzfähige Sachbezeichnung. Keine Durchsetzung im Verkehr. 53  
 OGer BL vom 16. Juni 1983  
 mit Anmerkung von Peter Liatowitsch
- “ADAX”. Risque de confusion entre “ADAX, Décolletage, Jean-Pierre Parel” et “HADAX Dental Products S.A.”. 58  
 ATF du 29 mai 1984
- “ASTORIA LIMOUSINE SERVICE”. Verwechselbarkeit mit “ASTORIA FRETZ LIMOUSINE SERVICE ZÜRICH LTD.”. Firmenrechtlicher Unterlassungsanspruch. 62  
 HGer ZH vom 6. April 1984
- “BALLY/BALL” bzw. “BALL TOPS JEANS”. Verletzung des rechtlichen Gehörs. Verwechselbarkeit. 62  
 BGE vom 22. November 1984  
 mit Bemerkung von Lucas David
- “LEGO/LOGI I”. Unterscheidbarkeit. Bekanntheitsgrad. Schutzwirkung des Wortinhaltes bei Bildmarken mit besonders gestaltetem Schriftzug. Keine höhere Unterscheidbarkeit firmenrechtlich und wettbewerbsrechtlich als markenrechtlich. 67  
 BGE vom 4. April 1984
- “LEGO/LOGI II”. Einwand älterer Drittrechte bei Markenrecht und Firmenrecht. Gesamteindruck. Hoher Bekanntheitsgrad und Verwechslungsgefahr. Tragweite des Gesamteindruckes. Verwechselbarkeit. Folgen der unternehmerischen Beherrschung einer Aktiengesellschaft für den Markeninhaber. 74  
 HGer ZH vom 19. September 1984
- “GUHL II”. Leerübertragung einer Marke. 87  
 Österreichischer OGH vom 8. Mai 1984  
 mit Anmerkungen von Lucas David
- “GOLDEN LIGHTS II”. Principe de la territorialité; marque défensive. 95  
 ATF du 22 août 1984
- “SCHWEIZER KREUZ”. Schweizer Kreuz auf ausländischen Prospekten für schweizerische Produkte nicht sittenwidrig. 98  
 LG Stuttgart vom 29. Mai 1984  
 mit Anmerkung von Lucas David

*Ausgewählte Entscheidungen, die in den PMMBI 1984/85 publiziert sind:*

Erneuerung einer Marke	103
Akteneinsichtsrecht in Markensachen	104
USA – “DROIT DES MARQUES”. Renversement de la pratique.	105
<b>III. Wettbewerbsrecht</b>	
“DROHENDE ENTHÜLLUNGEN”. Ankündigung nachteiliger Enthüllungen als Akt unlauteren Wettbewerbs. HGer BE vom 31. März 1983	107
“ALTERNA”. Mesures provisionnelles; violation de secrets commerciaux. ATF du 16 avril 1984	108
“GEBRAUCHSANWEISUNG”. Photokopieren von Gebrauchsanweisungen nicht widerrechtlich. OGer ZH vom 18. Juli 1984	110
“TEA BLENDED IN LONDON”. Zulässig, solange Eigentümer des Rezepts in London Sitz hat. Überwachungskommission vom 19. Juni 1984	114
“WHO’S WHO”. Dénigrement. CJ GE du 22 juin 1984	114
“STRUMPFHOSEN”. Vorsorgliche Massnahme ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei. Beschlagnahmungen. HGer ZH vom 9. Februar 1984	117
“CHOCOLAT-LINGOTS D’OR”. Mesures provisionnelles; incompétence territoriale de la juridiction suisse pour interdire des actes commis à l’étranger. CJ GE du 13 février 1985	117
“NACHGEAHMTE BAUELEMENTE”. Sklavische Nachahmung nicht geschützter Formen und technischer Konstruktionen; Abwerben; Begriff des Geheimnisses. FL OG vom 6. Oktober 1982	119
“CANNABIS”. Hinweis auf innerliche Wirkung von Substanzen bei Kosmetika, Beschlagnahmung. Reg.Rat ZH vom 11. August 1982	124

*Ausgewählte Entscheidungen, die in den BGE publiziert sind:*

“BBC/PPC ELECTRONIC”. Verwirkung von Unterlassungsansprüchen aus Firmenrecht und unlauterem Wettbewerb. BGE vom 20. Dezember 1983	126
“VERSTEIGERUNGSWETTBEWERB”. BGE vom 12. Juli 1983	127
<b>IV. Bücher- und Zeitschriftenschau</b> von Lucas David	128
<b>V. Buchbesprechungen</b>	
DAVID, Lucas, Dr. iur., Rechtsanwalt: Schweizerisches Wettbewerbsrecht (Christian Englert)	141
McCARTHY, J. Thomas: Trademarks and Unfair Competition (François Dessemontet)	141
IRPI, Colloque, Paris 23 novembre 1982: L'examen des marques à l'épreuve de la pratique (Jaques Guyet)	142
IRPI, Colloque, Paris 16 mars 1984: La Commission nationale des inventions de salariés (Jaques Guyet)	142
Journées juridiques yougoslavo-suisse, 16–19 novembre 1983 (Blaise Battistolo)	144
WIDMER, Beat, Dr. iur.: Vermögensrechtliche Ansprüche des Inhabers und des Lizenznehmers bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten (Christian Englert)	145
<b>VI. Eingegangene Bücher</b>	147



**III. Urheberrecht**

- “MANAGERTYP”. Zur Feststellung der statistischen Einmaligkeit eines präsumtiven Werkes. Teil eines urheberrechtlich geschützten Werkes. Zum Schutz der Werke der angewandten Kunst und der Photographie. 221  
 OGer ZH vom 30. Juni 1986
- “RAUBKASSETTEN”. Auszüge aus Strafverfügungen von Statthalter-ämtern des Kantons Zürich. 226
- “N. DIFFUSION”. Gravit  de la reproduction de video-cassettes. 231  
 JI GE du 21 mars 1985
- “TARIF H”. Anlehnung im Bereich der Tanz- und Unterhaltungsmusik von Improvisationen an Originale. Schaden des Inhabers des Urheberrechts. Felligkeit der SUIZA-Rechnungen und Verzugszins. 233  
 KGer SG vom 19. Juni 1985
- “H. VIDEO-CLUB”. Raubkopien. Privater Gebrauch und Vermietung eines Clubs. 238  
 BezGer Horgen vom 23. August 1984
- “CREANCE COMPENSATRICE”. Distinction entre la confiscation de l’art. 54 LDA (peine accessoire) et celle de l’art. 58 CPS (mesure). 247  
 TC VD du 7 septembre 1984

**IV. Wettbewerbsrecht**

- “COTUB MINI-FORM”. Sklavische Nachahmung. Abwerbung von Mitarbeitern und Substantiierung von Schadenersatzforderungen. 252  
 HGer SG vom 6. Dezember 1983
- “GOLDFEUERZEUG-AKTION”. Aleatorisches Moment bei Brennerlotterie. 265  
 BezGer SG vom 31. Oktober 1984
- “SCHNELLBINDEGERAT”. Keine Anwendung der Ausverkaufsordnung auf Spezialangebote an wirtschaftliche Unternehmen. 266  
 Bezirksamt Hofe SZ vom 13. Dezember 1979  
 mit Anmerkung von Peter Liatowitsch

## Inhaltsverzeichnis

### Aufsätze

<i>Die Gerichtsexpertise im Patentrecht</i> MARIO M. PEDRAZZINI, ST. GALLEN/ZÜRICH	153
<i>Der Gerichtsexperte im Patentprozess aus der Sicht des Richters, insbesondere das Verhältnis Richter und Sachverständiger im Prozess</i> EUGEN BRUNNER, ZÜRICH	171
<i>Der Gerichtsexperte im Patentprozess aus der Sicht des technischen Sachverständigen</i> VALENTIN BALASS, ZÜRICH	179
<i>Die gesetzliche und vertragliche Sicherung von Geheimnissen</i> MARTIN J. LUTZ, ZÜRICH	185

### Schweizerische Rechtsprechung

#### I. Verfahrensrecht

“Kostenverteilung bei Erlass einer einstweiligen Verfügung”. Auszüge aus Luzerner und Zürcher Rechtsmittelentscheiden mit Bemerkungen von Lucas David	207
---	-----

#### II. Kennzeichnungsrecht

“SCHWEPPEs”. Vorsorgliche Massnahme. Summarische Prüfung der Rechtsfragen. Täuschungsgefahr. Verwechslung mit den Waren des eigenen Konzerns? HGer SG vom 12. Dezember 1984 mit Bemerkungen von D.C. Maday	214
--	-----



**Schweizerische Mitteilungen  
über Immaterialgüterrecht  
(SMI)**

**Revue suisse  
de la propriété intellectuelle  
(RSPI)**

**Heft 2 1985 Fascicule 2**

# Vermögensrechtliche Ansprüche von Inhaber und Lizenznehmer bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten unter besonderer Berücksichtigung des Urheberrechts

*Beat Widmer, Reinach BL\**

## Einleitung

Den Ausgangspunkt unserer Betrachtung bildet der Bundesgerichtsentscheid 97 II 169 ff. aus dem Jahre 1971<sup>1</sup>. In einem Patentverletzungsfall war die Frage zu entscheiden, ob und allenfalls unter welchem Titel der Patentinhaber den Verletzergewinn herausverlangen könne. Abweichend von seiner früheren Praxis hielt das Bundesgericht fest, dass es sich bei der Gewinnherausgabe nicht um eine blosse Modalität der Schadensberechnung handle. Vielmehr ergebe sich aus den Regeln über die Geschäftsführung ohne Auftrag in den Art. 419 ff. OR ein selbständiger Anspruch auf Herausgabe des vom Verletzer erzielten Gewinns, der nicht nach schadenersatzrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen und insbesondere nicht vom Verschulden des Verletzers abhängig sei. Der Verletzte dürfe entweder Deckung des Schadens oder die Herausgabe des Gewinns, aber nicht beides zusammen verlangen<sup>2</sup>.

Dieser Entscheid steht im Zusammenhang mit der ursprünglich vom deutschen Reichsgericht entwickelten Lehre von den drei Schadensrechnungsarten, wonach der Inhaber eines verletzten Immaterialgüterrechts wahlweise den ihm entgangenen Gewinn, eine angemessene Vergütung oder den vom Verletzer erzielten Gewinn als Schadenersatz fordern kann<sup>3</sup>. Auf diese Praxis hatten auch die schweizerische Lehre und Rechtsprechung zurückgegriffen<sup>4</sup>, und zwar vorwiegend im Patentrecht, teilweise auch im Urheberrecht<sup>5</sup>. Nach dem erwähnten Bundesgerichtsentscheid kann nun aber die Herausgabe des Verletzergewinns nicht länger als dritte Methode der Schadensberechnung betrachtet werden, was dazu Anlass gab, die Voraussetzungen und den Umfang der vermögensrechtlichen Ansprüche des verletzten Schutzrechtsinhabers sowie die Abgrenzungsfragen im Lichte der geänderten Rechtsprechung zu überdenken.

\* Leicht überarbeitete und mit Fussnoten ergänzte Fassung eines an der Arbeitssitzung der Schweizerischen Vereinigung für Urheberrecht vom 4. September 1984 in Zürich gehaltenen Vortrags. Für eine breitere Darstellung und ausführliche Literatur- und Rechtsprechungshinweise vgl. die Dissertation des Referenten: "Vermögensrechtliche Ansprüche des Inhabers und des Lizenznehmers bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten (Neuere Aspekte im Lichte der Praxisänderung in BGE 97 II 169)", Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe A: Privatrecht, Bd. 13 (Helbing & Lichtenhahn, Basel/Frankfurt a.M. 1985); Buchbesprechung hinten S. 145.

1 Vgl. auch BGE 98 II 332 f. E. 4/5.

2 BGE 97 II 177 f.

3 RGZ 35, 67 ff.

4 Vgl. dazu Theo Fischer, Schadenberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb (Diss. Freiburg/Basel 1961) S. 2, 9 N. 1, 10 ff. (mit weiteren Verweisungen).

5 Vgl. z.B. Bern. Appellationshof, ZBJV 69 (1933) 287 ff.

In die Betrachtung einbezogen wurden die Ansprüche des Lizenznehmers, da dieser bekanntlich durch eine Verletzungshandlung ebenfalls beeinträchtigt werden kann. Dies gilt besonders dann, wenn ihm die Verwertung des Schutzrechts gänzlich überlassen wurde, so dass ein durch die Verletzung bewirkter Umsatzrückgang voll zu seinen Lasten geht. Hier wird abzuklären sein, ob der Lizenznehmer die Möglichkeit hat, gegen den Verletzer vorzugehen und seinen eigenen Schaden geltend zu machen.

Zuerst ist nun auf die beiden verbleibenden Schadensberechnungsmethoden einzugehen, nämlich den Schadenersatz im eigentlichen Sinn und die angemessene Vergütung. Daran anschliessen wird sich eine Übersicht über die Klagemöglichkeiten des Lizenznehmers. Ferner werden wir die Voraussetzungen und den Umfang der Gewinnherausgabepflicht des Verletzers sowie die Anwendbarkeit des Bereicherungsrechts betrachten, und schliesslich werden wir die gewonnenen Erkenntnisse auf das Gebiet anwenden, dem hier das Hauptinteresse gilt, nämlich das Urheberrecht.

## § 1 Schadenersatz im eigentlichen Sinn und angemessene Vergütung

1. Bekanntlich kann man den Schaden nach allgemeinen Regeln in Form des sog. positiven Schadens (*damnum emergens*) und des entgangenen Gewinns (*lucrum cessans*) berechnen<sup>6</sup>. Da sich die Verletzung eines Immaterialgüterrechts in der Regel nicht unmittelbar vermögensmindernd auswirkt, ist in der Praxis vor allem der entgangene Gewinn von Bedeutung, also derjenige Gewinn, den der Schutzrechtsinhaber ohne die Verletzungshandlung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erzielt hätte<sup>7</sup>. Dieser hypothetische Gewinn ist nur dann einigermaßen schlüssig nachzuweisen, wenn für das betreffende Produkt oder Gut ein üblicher Preis, etwa ein Marktpreis, und konkrete Angaben über den zu erwartenden Umsatz bestehen. Beides ist jedoch bei geistigen Gütern in der Regel nicht der Fall, was dem Verletzten, dem ja der Schadensbeweis obliegt, grosse Schwierigkeiten verursacht. Trotz der Möglichkeit der Schadensschätzung durch den Richter ist auf diesem Weg mangels genügender Anhaltspunkte bei Immaterialgüterrechtsverletzungen oft kein befriedigendes Ergebnis zu erzielen. Die Praxis hat deshalb den Anspruch auf eine angemessene Vergütung entwickelt, um dem Verletzten einen einfacheren Weg der Entschädigung zu eröffnen. Da der Verletzer eines Schutzrechts nicht bessergestellt sein sollte als ein redlicher Lizenznehmer, verpflichtet man ihn zur Bezahlung eines Betrags, welcher der üblichen Lizenzgebühr für das betreffende Gut entspricht. Dieses Vorgehen wird als *Lizenzanalogie* bezeichnet<sup>8</sup>. In der Theorie bereiten hier vor allem zwei Fragen Schwierigkeiten, nämlich einerseits die Rechtsgrundlage des Anspruchs, andererseits die Bemessung der Vergütung.

6 Vgl. von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. I, (3. A. Zürich 1974) § 12 bei N. 12.

7 Vgl. von Tuhr/Peter § 13 I 10.

8 Vgl. dazu Rudolf Krasser, Schadenersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht, GRUR Int. 1980, 259 ff., bes. 263 f.

2. Die angemessene Vergütung wird häufig als Erscheinungsform des entgangenen Gewinns und somit als echter Schadenersatz betrachtet<sup>9</sup>. Man geht davon aus, dass der Schutzrechtsinhaber ohne den widerrechtlichen Eingriff des Verletzers entweder mit diesem oder mit einem Dritten einen Lizenzvertrag abgeschlossen und Lizenzgebühren in bestimmter Höhe erzielt hätte. Diese These ist zwar im Ansatz richtig, doch müsste der Geschädigte nachweisen können, dass er ohne die Verletzung tatsächlich eine Lizenz vergeben und daraus Einnahmen erzielt hätte. Somit ergäben sich bei dieser Deutung der Vergütungspflicht wiederum die bereits geschilderten Beweisschwierigkeiten. Die Praxis ist nun aber einen Schritt weitergegangen und hat eine angemessene Vergütung sogar dann zugesprochen, wenn der Verletzte nie zur Gewährung einer Lizenz bereit gewesen wäre<sup>10</sup>, etwa weil er die Verwertung vollumfänglich selbst besorgte oder weil er bereits eine ausschliessliche Lizenz vergeben hatte. In solchen Fällen kann es sich nicht mehr um einen Schadenersatzanspruch im eigentlichen Sinn handeln. Das Argument, der Verletzer solle durch sein widerrechtliches Verhalten keinen Vorteil vor einem redlichen Lizenznehmer erlangen und deshalb wie dieser eine Vergütung leisten, deutet denn auch eher auf eine Vorteilsherausgabe als auf den Ausgleich einer Vermögensverminderung hin, zumal dabei auf das Vermögen des Verletzers und nicht auf dasjenige des Verletzten abgestellt wird. Es fragt sich also, ob der Anspruch auf Entrichtung einer angemessenen Vergütung nicht eher ein Gewinnherausgabe- oder Bereicherungsanspruch sei. Ohne die ausführliche Darstellung dieser beiden Ansprüche vorwegzunehmen, auf die wir später zurückkommen werden<sup>11</sup>, sei gesagt, dass sich die Pflicht zur Leistung einer angemessenen Vergütung nach neueren Lehrmeinungen tatsächlich aus den Regeln des Bereicherungsrechts herleiten lässt. Der wichtigste Unterschied zur vorher erwähnten schadenersatzrechtlichen Deutung, die unter den genannten Voraussetzungen durchaus anwendbar bleibt, liegt darin, dass die bereicherungsrechtliche Vergütungspflicht auch den schuldlosen Verletzer trifft. Bei beiden Konstruktionen stellt sich aber dieselbe Frage, nämlich: Wie bemisst man die "angemessene" Vergütung?

3. Vom Ansatzpunkt der Lizenzanalogie her können wir diejenige Vergütung als angemessen bezeichnen, die bei Abschluss eines Lizenzvertrags über das betreffende Schutzrecht von vernünftigen Vertragspartnern vereinbart worden wäre. Wo kein verkehrsmässig üblicher Lizenzansatz nachzuweisen ist, muss unter Würdigung aller Umstände der objektive, sachlich angemessene Wert einer solchen Benützungsbefugnis ermittelt werden<sup>12</sup>. In der schweizerischen Gerichtspraxis sind allerdings die Fälle, wo Schadenersatz ausdrücklich in Form einer Lizenzgebühr und nicht einfach als Betrag "ex aequo et bono" zugesprochen wurde, nicht allzu zahlreich. In einigen Fällen konnte bei der Bemessung der Vergütung auf abgebrochene Verhandlungen zwischen den Parteien oder sogar auf einen früheren, bereits abgelaufenen Lizenzvertrag zurückgegriffen werden<sup>13</sup>. Immerhin wird bei urheber-

9 Vgl. etwa BGE 97 II 176, 38 II 304 f.

10 Vgl. RG, GRUR 1942, 152.

11 Siehe hinten § 6 und § 7.

12 Vgl. Theo Fischer 90 ff.

13 Vgl. BGE 56 II 420, 38 II 304, 36 II 615.

rechtlichen Verletzungsklagen, vor allem bei Klagen einer Verwertungsgesellschaft, die Vergütung meist ohne weiteres nach dem auf die betreffende Verwendungsart anwendbaren Tarif bemessen<sup>14</sup>. Zum Beispiel wurde auch der Tarif des Schweizerischen Journalistenverbandes in einem Entscheid des Genfer Obergerichts aus dem Jahre 1982 als Grundlage für die Bemessung der üblichen Vergütung herangezogen<sup>15</sup>.

4. Gegen diese Art der Entschädigung sind grundsätzliche Bedenken anzumelden<sup>16</sup>. Die Gleichstellung des Verletzers mit einem vertraglichen Lizenznehmer wirkt sich nämlich in mehrfacher Hinsicht zuungunsten des Verletzten aus, dem angesichts des schwierigen und aufwendigen Schadensnachweises häufig nur die Möglichkeit übrigbleibt, eine angemessene Vergütung zu fordern. Die erwähnte Praxis läuft im Ergebnis auf eine Zwangslizenz hinaus und nimmt dem Schutzrechtsinhaber die freie Entscheidung über die Vergabe von Lizenzen. Zudem bezahlt ja der Verletzer die geschuldete Vergütung erst im nachhinein, d.h. unter Umständen erst nach Jahren, und kann in der Zwischenzeit das Kapital selbst nutzen. Ferner setzt er sich nicht wie der vertragliche Lizenznehmer dem Risiko aus, für ein nicht rechtsbeständiges Schutzrecht Lizenz zahlen zu müssen, da seine Schadenersatzpflicht entfällt, sobald die Nichtigkeit des Schutzrechts festgestellt wird. Der Lizenznehmer kann dagegen nicht in jedem Fall die bereits bezahlten Lizenzgebühren zurückverlangen, wenn sich das Lizenzobjekt nachträglich als nichtig erweist. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass der Verletzer selbstverständlich keine Verpflichtungen über die Art und Weise der Benützung und insbesondere über die Verkaufspreise einzugehen braucht, wie dies zu mancher vertraglichen Lizenz gehört. Er wird deshalb in den meisten Fällen die Preise des Verletzten oder seiner Lizenznehmer unterbieten können, da er keine Entwicklungs- und Markteinführungskosten aufzuwenden hat. Wird die Vergütung nun der heutigen Praxis entsprechend aufgrund der niedrigeren Preise des Verletzers berechnet, so ergibt sich daraus nochmals ein Nachteil für den Verletzten. Immerhin erweist sich die rechtlich ungesicherte und jederzeit unterbindbare Benützerstellung dort als schwerwiegender Nachteil für den Verletzer, wo dessen Tätigkeit bedeutende Investitionen erfordert, wie beispielsweise im Maschinenbau oder in der pharmazeutischen Industrie.

5. Trotzdem kommen wir nicht um die Feststellung herum, dass nach heutiger Praxis das Risiko des Verletzers bei unerlaubtem Gebrauch eines immaterialgüterrechtlich geschützten Gutes weitgehend kalkulierbar und darum häufig zu gering ist, um ihn von der Verletzung abzuschrecken und zur Aufnahme von Lizenzverhandlungen zu veranlassen. Die Lehre hat deshalb die Gerichte in letzter Zeit wiederholt aufgefordert, höhere Vergütungen zuzusprechen. Eine solche Erhöhung ist grundsätzlich auf zwei Wegen möglich:

14 Vgl. etwa Obergericht Luzern, ZBJV 97 (1961) 406 f.

15 Sem.Jud. 1982, 412.

16 Vgl. zum Folgenden Albert Preu, Richtlinien für die Bemessung von Schadenersatz bei Verletzung von Patenten, GRUR 1979, 753 ff., bes. 758 ff.



Einerseits können die soeben beschriebenen Vorteile des Verletzers gegenüber einem vertraglichen Lizenznehmer als lizenz erhöhende Faktoren in die Bemessung der Vergütung einbezogen werden. Dies ist nach schweizerischer Praxis ohne weiteres möglich, widersprach jedoch bis vor kurzem noch der deutschen Auffassung von einer "allgemein angemessenen Lizenz", die ohne Rücksicht auf die Verhältnisse im Einzelfall festzulegen sei. Im Tolbutamid-Urteil des BGH aus dem Jahre 1980<sup>17</sup> wurde nun erstmals anerkannt, dass der objektive Wert der angemessenen Benutzungsberechtigung von Umständen beeinflusst werden könne, die sich aus den Besonderheiten des jeweiligen Verletzungsfalles ergäben. Dabei seien jedoch nicht nur die Vorteile, sondern auch die Nachteile der Position des Verletzers im Verhältnis zu demjenigen des Lizenznehmers zu berücksichtigen. Eine Vergütung, die 60% über der Durchschnittslizenz auf dem betreffenden Gebiet lag, wurde im erwähnten Fall des BGH als angemessen geschützt.

Wesentlich problematischer ist die zweite Möglichkeit, die darin besteht, den als Vergütung ermittelten Lizenzansatz im Sinne eines sog. "Verletzerzuschlags" nach amerikanischem Vorbild pauschal auf das Zwei- oder Dreifache zu vervielfachen, um das Risiko des Verletzers zu erhöhen und den Beweisschwierigkeiten des Verletzten Rechnung zu tragen. Obwohl ein solcher Zuschlag immer wieder angeregt wird<sup>18</sup> und rechtspolitisch betrachtet durchaus erwünscht scheint, lässt er sich mit dem geltenden Recht nicht vereinbaren und wird deshalb auch von der Rechtsprechung abgelehnt<sup>19</sup>. Einerseits kann es sich nämlich beim eigentlichen Zuschlag weder um Schadenersatz noch um den Ausgleich einer ungerechtfertigten Bereicherung handeln, da diese Aspekte bereits im einfachen Betrag berücksichtigt werden. Auch das Abwälzen des allgemeinen Überwachungs- und Verfolgungsaufwands auf einzelne Verletzer, wie es die deutsche Rechtsprechung der Verwertungsgesellschaft GEMA gestattet<sup>20</sup>, ist nicht zulässig. Der Verletzer kann nur für den Schaden haftbar gemacht werden, der tatsächlich durch sein Verschulden entstanden ist. Andererseits ist der Gedanke einer Bestrafung des Rechtsbrechers nach allgemeiner Auffassung dem Privatrecht fremd. Jedenfalls wäre für eine solche Ausdehnung der Haftung eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage unbedingt zu verlangen. Keinen Verletzungszuschlag in diesem Sinn bilden die mindestens 50%igen Tarifzuschläge der SUIISA für erst nachträglich erteilte Aufführungserlaubnisse<sup>21</sup>. Dies jedenfalls so lange nicht, als sich der Benutzer den Tarifbedingungen durch einen Vertrag unterzieht. Bei Verletzungsklagen ist die Verwertungsgesellschaft dagegen nicht an den Tarif gebunden und kann an sich auch einen höheren Betrag einklagen. Der Richter wird nach den vorhin besprochenen Kriterien beurteilen müssen, ob die beanspruchte Vergütung aufgrund der konkreten Umstände als angemessen erscheint oder nicht. Ist ein die angemessene Vergütung übersteigender Schaden schlüssig bewiesen, so muss der Verletzer zur vollen Deckung

17 BGH, GRUR 1980, 841 ff. – Tolbutamid, E. II 2b.

18 Vgl. Jochen Pagenberg, Die amerikanische Schadenersatzpraxis im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, GRUR Int. 1980, 286 ff.

19 Z.B. der BGH im Tolbutamid-Fall (zit. vorn N. 17) E. II 2b.

20 Vgl. BGH, GRUR 1973, 379 – doppelte Tarifgebühr.

21 Siehe z.B. Tarife B (Musikvereinigungen) Ziff. 4.3, Dc (Orchestervereine) Ziff. 7 Abs. II, D (Konzertgesellschaften) Ziff. 5.

verurteilt werden. Die angemessene Vergütung bildet insofern zwar ein Minimum, nicht aber auch das Maximum des möglichen Schadenersatzes.

## § 2 Die Rechtsnatur der Lizenz

1. Der Inhaber eines Immaterialgüterrechts kann einem andern den Gebrauch des geschützten Gutes gestatten, indem er ihm eine Lizenz einräumt, was meist gegen Entgelt, die sog. Lizenzgebühr, geschieht. Der Lizenzvertrag ist zwar vor allem aus dem Patentrecht bekannt, doch ist er auch dem Urheberrecht (z.B. Verlagswesen) keineswegs fremd. Zudem schliessen die Verwertungsgesellschaften in grosser Zahl Verträge mit Werkbenützern ab, die ihrem Wesen nach Lizenzverträge sind. Gerade auch aus dieser Sicht dürften die nachfolgenden, meist primär der patentrechtlichen Literatur entstammenden Überlegungen auch für die urheberrechtliche Praxis von einigem Interesse sein.

2. In den meisten unserer Nachbarländer wird dem ausschliesslichen, teilweise auch dem einfachen Patentrechtlizenznehmer das Recht zugestanden, in eigenem Namen gegen den Verletzer vorzugehen und alle Ansprüche geltend zu machen, die nach der Gesetzgebung dem Patentinhaber zustehen. Nach herrschender schweizerischer Rechtsauffassung dagegen verschafft die Lizenz dem Lizenznehmer nur obligatorische Rechte und Pflichten gegenüber dem Schutzrechtsinhaber, so dass er einem Verletzer des lizenzierten Rechts gegenüber nicht zur Klage legitimiert ist. Eine Ausschliesslichkeitsabrede im Lizenzvertrag ändert nichts an dieser Rechtslage, da sie lediglich den Lizenzgeber gegenüber dem Lizenznehmer verpflichtet, keine weiteren Lizenzen für dasselbe Schutzrecht und das gleiche Gebiet zu vergeben. Eine vollständige oder teilweise Abtretung des Schutzrechts findet dabei nicht statt, wie sich schon aus dem Vergleich der Randtitel zu den Art. 33 und 34 PatG ergibt. Obwohl diese Frage vor allem für das Patentrecht bearbeitet wurde<sup>22</sup>, herrscht auch für das Urheberrecht dieselbe Meinung vor. Auch der urheberrechtliche Lizenznehmer ist somit nicht zur Verletzungsklage legitimiert<sup>23</sup>.

## § 3 Entschädigungsmöglichkeiten des Lizenznehmers

1. Aus dem soeben Gesagten folgt nicht ohne weiteres, dass der Lizenznehmer gänzlich schutzlos bleiben müsste. Zwar sind mangels eines verletzten absoluten Rechts und zudem wegen des Vorrangs der *lex specialis* die allgemeinen Regeln des Obligationenrechts über die unerlaubten Handlungen nicht anwendbar, und vertraglich lässt sich höchstens eine Pflicht des Lizenzgebers zur Verfolgung von

22 Vgl. Hans Bernhard Wyss, Die schuldrechtliche Natur des Lizenzvertrages (Diss. Zürich 1964).

23 Vgl. René Muttetzer, Der urheberrechtliche Lizenzvertrag (Diss. Basel 1969) 17 ff., 65.

Verletzungen, keinesfalls aber ein direktes Klagerecht des Lizenznehmers begründen. Auch auf dem Weg über das Prozessrecht ist die Aktivlegitimation nicht zu erlangen; weder durch eine Prozessvollmacht noch durch eine Prozesstandschaft kann die nach materiellem Recht fehlende Klagebefugnis des Lizenznehmers zustande kommen. Die prozessuale Intervention wiederum setzt nach anerkannten Regeln ein rechtliches Interesse des Intervenienten am Prozessausgang voraus, das beim Lizenznehmer nach dem Gesagten gerade nicht vorhanden ist.

2. Ein ganz anderer Anknüpfungspunkt ist die namentlich von *Troller* vorgeschlagene analoge Anwendung der Besitzschutzregeln auf immaterielle Rechtsgüter<sup>24</sup>. Dieser Vorschlag würde es ermöglichen, den Lizenznehmer wie einen Mieter oder Pächter als Besitzer des Lizenzobjekts gegen verbotene Eigenmacht zu schützen. Im Normalfall der Verletzung, d.h. etwa bei der Nachahmung eines patentierten Gegenstands oder bei unerlaubter Aufführung eines Werkes, findet allerdings ein Entzug der tatsächlichen Gewalt über ein immaterielles Gut gerade nicht statt. Vielmehr kann das Gut seiner geistigen Natur wegen gleichzeitig an mehreren Orten und von mehreren Personen besessen bzw. benützt werden<sup>25</sup>. Auch kann bei unbefugter Verwendung einer fremden Marke oder beim widerrechtlichen Verkauf von Werkexemplaren keineswegs von einer Besitzesstörung, sondern bestenfalls von einer Störung beim Absatz des betreffenden Produkts die Rede sein, so dass eine analoge Anwendung der Besitzesregeln abzulehnen ist.

#### § 4 Klage des Lizenznehmers aus UWG?

1. Diese Überlegungen führen zu einer weiteren Frage: Lassen sich eventuell aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs Ansprüche zugunsten des Lizenznehmers ableiten? Immerhin geschehen Immaterialgüterrechtsverletzungen ja in aller Regel zu Wettbewerbszwecken. Wiederum bei *Troller* ist der Vorschlag zu finden, der Lizenznehmer könne unter Berufung auf die Generalklausel in Art. 1 Abs. 1 UWG direkt gegen den Verletzer des lizenzierten Rechts vorgehen, da dieser auf unlautere, d.h. gegen Treu und Glauben verstossende Weise einen unmittelbaren wettbewerblchen Vorteil erziele<sup>26</sup>. Trotz des fehlenden absoluten Rechts des Lizenznehmers ist eine Anwendung des UWG grundsätzlich denkbar, weil dieses nicht wie die immaterialgüterrechtlichen Spezialgesetze ein Rechtsgut des einzelnen Wettbewerbers definiert, dessen Verletzung ohne weiteres widerrechtlich wäre. Vielmehr umschreibt das Wettbewerbsgesetz einzelne Verhaltensweisen, die als Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs bekämpft werden, während die typischen Folgen lauterer Konkurrenzkampfes hingenommen werden müssen, auch wenn es sich dabei um Vermögensschäden handelt<sup>27</sup>. Ein Widerspruch zur spezialgesetzlichen Regelung ist nicht zu befürchten, da an ein ohnehin verbotenes Verhalten, nämlich die

24 Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I (3. A. Basel/Stuttgart 1983) 76 ff.

25 Vgl. Troller I 55 bei N. 11.

26 Troller I 438, II (2. A. Basel/Stuttgart 1971) 1071 f.

27 Vgl. BGE 107 II 282 f.; Troller II 1029.

Schutzrechtsverletzung, angeknüpft wird und andererseits im Vergleich zu den Gesetzen des Immaterialgüterrechts ein neues Interesse, nämlich dasjenige der Mitbewerber und der Kunden am lauterem und unverfälschten Wettbewerb, einbezogen wird.

2. Als Tatbestand unlauteren Wettbewerbsverhaltens kommt der sog. Rechtsbruch in Betracht, der direkt aus der Generalklausel des UWG abgeleitet wird. Man versteht darunter die Missachtung rechtlicher Verpflichtungen, wie sie namentlich im Vertragsbruch oder in der Gesetzesverletzung zu sehen sind<sup>28</sup>. Unlauter ist solches Verhalten deshalb, weil die Gesetzes- oder Vertragstreue der Mitbewerber in widerrechtlicher Weise ausgenützt wird, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. So entschied das Bundesgericht im Genfer Blumenhändler-Fall<sup>29</sup>, eine auf der Umgehung von Devisenvorschriften beruhende Preisunterbietung sei unlauter, da sie den ehrlichen Geschäftsleuten Preise aufzwingt, zu denen sie ihre Ware nicht verkaufen könnten, weil sie sich bei deren Beschaffung an das Gesetz hielten. Gegenüber dieser Umschreibung sind allerdings Vorbehalte anzubringen. Nicht jede im Wettbewerb begangene Steuerhinterziehung und nicht jede Verletzung von Ordnungsvorschriften kann unlauter sein, da sonst der Anwendungsbereich des UWG uferlos und der Schutzzweck des Gesetzes verwässert würde. Richtigerweise muss man den Tatbestand des Rechtsbruchs mit *Troller* auf Verstösse beschränken, welche unmittelbar die Herstellung, Anschaffung oder den Vertrieb der Ware begünstigen<sup>30</sup>. Unter denselben Voraussetzungen kann man auch die Verletzung eines fremden absoluten Rechts als unlauter betrachten. Der Verletzer etwa eines fremden Patents verschafft sich nämlich insofern einen Wettbewerbsvorteil, als er die bei rechtmässigem Vorgehen zu entrichtenden Benützungsgebühren und allfällige lizenzvertragliche Beschränkungen des Gebrauchs vermeidet.

3. Unter den allgemeinen Voraussetzungen eines wettbewerbsrechtlichen Anspruchs, nämlich dem Bestehen eines Wettbewerbsverhältnisses, der Beeinträchtigung in den wirtschaftlichen Interessen und der Erzielung eines Wettbewerbsvorteils<sup>31</sup>, könnte nach dem Gesagten keineswegs nur der Lizenznehmer, sondern jeder Konkurrent des Schutzrechtsverletzers unter anderem auf Schadenersatz klagen. Daraus ergäbe sich die unbefriedigende Konsequenz, dass dem Inhaber letztlich die Verfügung über sein Recht und insbesondere die Entscheidung über die Verfolgung des Verletzers entzogen würde. Eine Nichtangriffsabrede oder Abgrenzungvereinbarung mit dem Verletzer würde dadurch illusorisch. Vergegenwärtigt man sich zudem die Gefahr der Nichtigerklärung, die vor allem in patent- und markenrechtlichen Verletzungsprozessen droht, und sei es nur in Form der Nichtigkeitseinrede, so erscheint doch die Einmischung von Konkurrenten höchst unerwünscht. Um den wesentlichen Gehalt des absoluten Rechts zu wahren, muss m.E. in diesem besonderen Fall das Einverständnis des verletzten Schutzrechts-

28 Vgl. Bruno von Büren, Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (Zürich 1957) N. 58 Generalklausel.

29 BGE 71 II 233 ff., dt. Übersetzung in Praxis 34 Nr. 197.

30 *Troller* II 1071 f., bes. bei N. 202.

31 Vgl. *Troller* II 1032 ff.

inhabers als zusätzliche Voraussetzung für eine wettbewerbsrechtliche Klage gegen den Verletzer gefordert werden. Das Interesse der Mitbewerber und des Publikums am lauterem und unverfälschten Wettbewerb muss dabei hinter dasjenige des Berechtigten an der freien Verfügung über sein Recht zurücktreten. In der Praxis ist entweder nachzuweisen, dass der Inhaber selbst eine Klage angehoben oder dass er den Dritten ermächtigt hat, die Klage aus UWG in eigenem Namen und auf eigene Rechnung einzuleiten. Unter diesen Umständen dürfte sich – durchaus gewollt – der Kreis möglicher Kläger wohl auf Lizenznehmer beschränken. Ein weiterer Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass der Inhaber die Möglichkeit hat, seine Interessen zu wahren und namentlich eine Gefährdung seines Schutzrechts zu vermeiden.

4. Hinsichtlich des Gerichtsstandes ist darauf hinzuweisen, dass nicht von Bundesrechts wegen die auf Immaterialgüterrechte spezialisierte einzige kantonale Instanz zuständig ist, sondern dass sich die Zuständigkeit nach dem kantonalen Prozessrecht bestimmt, woraus sich unter Umständen eine beträchtliche Verlängerung des Instanzenweges ergeben kann. Auch hinsichtlich der Schadensberechnung gelten die allgemeinen Regeln, so dass die auf das UWG gestützte Klage nicht einen sehr attraktiven Weg für den Lizenznehmer darstellt. Jedenfalls hat sie bis heute in der Gerichtspraxis nur eine ganz unbedeutende Rolle gespielt<sup>32</sup>.

## § 5 Schadensliquidation im Drittinteresse

1. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wie der Lizenznehmer zu Schadenersatz kommen kann, nämlich die sog. Schadensliquidation im Drittinteresse oder kürzer: Drittschadensliquidation. Auszugehen ist dafür vom fundamentalen und allgemein anerkannten Grundsatz des Haftungsrechts, wonach bei unerlaubten Handlungen und Vertragsverletzungen nur der Schaden des unmittelbar Geschädigten zu ersetzen ist, nicht aber auch die Vermögenseinbusse eines Dritten, der durch eine blosser Reflexwirkung betroffen wird<sup>33</sup>. Dieses vor allem rechtspolitisch motivierte Prinzip kann in einzelnen Fällen zu unbefriedigenden Ergebnissen führen, weshalb gewisse Ausnahmen zugelassen werden. Ein wichtiges Beispiel dafür ist der in Art. 45 Abs. 3 OR geregelte Versorgerschaden. Auch die verschiedenen Fallgruppen, die sich unter dem Titel “Schadensliquidation im Drittinteresse” zusammenfassen lassen, werden üblicherweise als Ausnahmen vom erwähnten Grundsatz betrachtet<sup>34</sup>. Ob das richtig ist, wird sich im folgenden zeigen.

2. Zunächst ist eine Klarstellung der verwendeten Begriffe nötig. Entsprechend den beiden Haftungsvoraussetzungen der Widerrechtlichkeit und des Schadens ist bei einer schädigenden Handlung zu unterscheiden zwischen dem Verletzten und dem Geschädigten. Als Verletzter wird im folgenden diejenige Person bezeichnet,

32 Vgl. immerhin BGer., Schw. Mitt. 1974, 140, sowie BGE 41 II 281 ff.

33 Vgl. Karl Oftinger, Haftpflichtrecht I (4. A. Zürich 1975) § 2 II B bei N. 52.

34 Vgl. dazu Justin Thorens, Le dommage causé à un tiers (Diss. Genève 1962) 16 ff.

der gegenüber das Verhalten widerrechtlich ist, die also in einem subjektiven Recht verletzt oder durch die verletzte objektive Rechtsnorm geschützt ist<sup>35</sup>. Der Geschädigte ist dagegen diejenige Person, deren Vermögen durch die betreffende Handlung vermindert wird, die also einen Schaden erleidet. Im Normalfall ist der Verletzte zugleich der Geschädigte, so beispielsweise wenn dem Patentinhaber durch die Verletzung seines Patents gewisse Geschäfte und damit auch der zu erwartende Gewinn entgehen. Von *Reflexschaden* spricht man, wenn als Folge der Verletzung und Schädigung einer Person ein Dritter geschädigt wird, ohne dass die betreffende Handlung ihm gegenüber widerrechtlich wäre<sup>36</sup>. Dies trifft etwa auf die Lieferanten des erwähnten Patentinhabers zu, die ebenfalls unter dessen Umsatzeinbusse leiden. Da sie aber nur mittelbar geschädigt sind, steht ihnen nach dem vorhin erwähnten Prinzip kein Schadenersatzanspruch zu.

3. Nun ist aber noch eine weitere Konstellation denkbar, die keinen Reflexschaden darstellt. Infolge einer besonderen Rechtslage kann der Schaden ausnahmsweise nicht beim Verletzten, sondern statt dessen bei einem Dritten entstehen. Als Beispiel sei die Zerstörung einer verkauften, aber noch nicht übergebenen Sache genannt. Da die Gefahr mit Vertragsabschluss auf den Käufer übergegangen ist, muss er trotz der Zerstörung der Sache den Kaufpreis bezahlen, erleidet also einen Schaden. Andererseits ist er mangels Besitzübertragung noch nicht Eigentümer geworden, so dass nicht er, sondern der Verkäufer in seinem Eigentumsrecht verletzt ist. Konsequenterweise hätte also keiner der beiden einen Schadenersatzanspruch gegen den Verletzer<sup>37</sup>. Widerrechtlichkeit und Schaden sind hier auf zwei Rechtssubjekte verteilt, der Schaden hat sich gewissermassen auf einen Dritten "verlagert". Man bezeichnet diese Konstellation deshalb als Schadensverlagerung<sup>38</sup>. In der Lehre wird die Ansicht vertreten, man müsse trotzdem einen Schadenersatzanspruch zulassen, wenn der Verletzer nicht davon profitieren solle, dass die Sache bereits verkauft war<sup>39</sup>. Die tatsächliche und rechtliche Interessenverknüpfung zwischen dem Verletzten und dem geschädigten Dritten erfordere und rechtfertige ein Abweichen von den allgemeinen Haftungsregeln. Da es sich, wie gesagt, hier nicht um einen Fall von Reflexschaden handelt, entfallen die Bedenken gegen eine Ausdehnung der Haftung. Der Verletzer hat deshalb den Schaden zu decken, als ob gar kein Verkauf stattgefunden hätte.

4. Diese Überlegungen lassen sich sinngemäss auf die Lizenz übertragen. Verwertet der Inhaber sein Schutzrecht selbst, so kann er bei einer Verletzung ohne weiteres den ganzen Schaden geltend machen. Hat er dagegen die Verwertung vollumfänglich seinem Lizenznehmer überlassen, so besteht die Vermögensverminderung nach allgemeinen Regeln lediglich in den ihm entgangenen Lizenzgebühren, während der Rest des Schadens beim Lizenznehmer entsteht, der ja keinen Schadenersatzanspruch hat. Der Schädiger profitiert also ungerechterweise von der

35 Vgl. BGE 94 I 628, 90 II 279 E. 4.

36 Vgl. Armin Frei, Der Reflexschaden im Haftpflichtrecht (Diss. Zürich 1976) 21 f.

37 Vgl. Frei 107 ff.; von Tuhr/Peter § 15 V.

38 Vgl. Frei 65 N. 76 (mit Verweisungen).

39 Vgl. von Tuhr/Peter a.a.O. (vorn N. 37).

Tatsache, dass der Inhaber eine Lizenz vergeben hat. In der deutschen Lehre und Rechtsprechung, namentlich im Fall “Abstandshalterstopfen” des BGH<sup>40</sup>, wird in neuester Zeit die Ansicht vertreten, der verletzte Schutzrechtsinhaber könne nach den Regeln über die Drittschadensliquidation beim Verletzer nicht nur seinen eigenen, sondern auch den Schaden seines Lizenznehmers geltend machen. Diese Möglichkeit ist auch für das schweizerische Recht sinnvoll und mit der gesetzlichen Regelung vereinbar. Die entsprechenden Bestimmungen der Spezialgesetze sprechen nämlich entweder vom Ersatz an den “Geschädigten” oder verweisen auf allgemeine Regeln des Obligationenrechts, zu denen auch das hier besprochene Rechtsinstitut gehört.

5. Entsprechend dem Umfang der Gebrauchsüberlassung kann nur ein Teil oder der ganze Schaden beim Lizenznehmer entstanden sein. Zu berücksichtigen ist diese Vermögensverminderung, soweit sie unmittelbare Folge der Verletzungshandlung ist. Da sich die Haftung des Verletzers nicht vervielfachen darf, sind die entgangenen Lizenzgebühren vom Schaden des Lizenznehmers abzuziehen und als Schaden des Lizenzgebers zu betrachten. Die Geltendmachung des ganzen Anspruchs obliegt dem verletzten Schutzrechtsinhaber, der im Umfang des beim Lizenznehmer entstandenen Schadens auf Leistung an diesen zu klagen hat. Bleibt der Inhaber untätig, etwa weil er auf seine eigenen Geschäftsbeziehungen Rücksicht nehmen will, so ist eine Abtretung des Anspruchs an den Lizenznehmer möglich. Ob der Lizenzgeber zur Abtretung verpflichtet und bei Verweigerung schadenersatzpflichtig ist, muss aufgrund des Lizenzvertrags beurteilt werden. Eine ausdrückliche Regelung der Abtretungspflicht ist jedenfalls zu empfehlen.

## § 6 Der Gewinnherausgabanspruch

1. Nach dieser Übersicht über die Entschädigungsmöglichkeiten des Lizenznehmers verlassen wir das Thema “Schadenersatz” und kommen zum Gewinnherausgabanspruch, der ja nach dem eingangs erwähnten Bundesgerichtsentscheid nicht mehr als Modalität des Schadenersatzes, sondern als selbständiger Anspruch zu betrachten ist. Als gesetzliche Grundlage dient der Art. 423 OR, der die sog. unechte Geschäftsführung ohne Auftrag regelt, also die Geschäftsführung im eigenen Interesse des Geschäftsführers. Dies ist einerseits der Fall, wenn der Geschäftsführer gutgläubig annimmt, sein eigenes Geschäft zu führen, andererseits dann, wenn er sich wissentlich ein fremdes Geschäft anmasst. Die Fiktion eines Geschäftsführungsverhältnisses und die damit verbundene Gewinnherausgabepflicht beruhen auf der Überlegung, dass derjenige, der in seinem eigenen Interesse in ein fremdes Recht eingreift, nicht besserzustellen sei als derjenige, der dies im wohlverstandenen Interesse des Betroffenen tut, also echter Geschäftsführer ist<sup>41</sup>.

40 BGH, GRUR 1974, 335 ff. – Abstandshalterstopfen; vgl. auch Ernst Fischer, Schadensersatz für den nichtausschliesslichen Lizenznehmer, GRUR 1980, 374 ff.

41 Vgl. dazu Josef Hofstetter, Auftrag und Geschäftsführung ohne Auftrag, bei Frank Vischer, Schweizerisches Privatrecht, Bd. VII/2 (Basel/Stuttgart 1979) 177 ff.

2. Objektive Voraussetzung der Geschäftsanmassung ist die Führung eines fremden Geschäfts. Nach der allgemein anerkannten Umschreibung von Rudolf Moser fällt darunter jede "Ausübung oder Ausbeutung eines fremden subjektiven Rechts durch einen Unbefugten"<sup>42</sup>. Hinsichtlich der Immaterialgüterrechte, die primär als Verbotungsrechte und erst in zweiter Linie als positive Benützungrechte betrachtet werden, ist diese Umschreibung allerdings dahingehend zu präzisieren, dass nicht das Verbotungsrecht als solches, sondern eine von diesem Recht erfasste Tätigkeit ausgeübt wird. Die Gewinnherausgabepflicht lässt sich damit begründen, dass der erzielte Gewinn durch das betreffende subjektive Recht ausschliesslich dem Inhaber zugewiesen und deshalb ihm herauszugeben ist.

3. Wesentlich schwieriger ist die Frage nach den subjektiven Voraussetzungen zu beantworten. Es ist bis heute umstritten, ob der Gewinnherausgabeanspruch Verschulden voraussetzt oder ob auch die gutgläubige Geschäftsanmassung zur Herausgabe des Gewinns verpflichtet, wie dies das Bundesgericht im eingangs erwähnten Entscheid – allerdings eher beiläufig – festhielt. Einerseits kann man den Eingriff in eine fremde Interessensphäre auch dann als ungerechtfertigt betrachten, wenn er ohne Wissen erfolgt<sup>43</sup>. Andererseits wird die Sanktion der Gewinnherausgabepflicht als zu weitgehender Eingriff ins Vermögen eines Gutgläubigen empfunden und darauf hingewiesen, dass auch etwa nach den Besitzesregeln des Sachenrechts an den guten oder bösen Glauben unterschiedliche Rechtsfolgen geknüpft werden<sup>44</sup>. Als Mittelweg wird vorgeschlagen, die Gewinnherausgabepflicht des gutgläubigen Geschäftsführers in Analogie zu Art. 64 OR auf den im Zeitpunkt der Klageeinreichung noch vorhandenen Gewinn zu begrenzen<sup>45</sup>. Diese Lösung hat den Vorteil, dass sie dem Verletzten den schwierig zu erbringenden Verschuldensnachweis erlässt, gleichzeitig aber auch den Interessen des gutgläubigen Verletzers in genügender Weise Rechnung trägt. Sie verdient deshalb den Vorzug.

4. Der Geschäftsherr kann nach Art. 423 Abs. 1 OR den "aus der Führung seiner Geschäfte" entstandenen Gewinn, und zwar den Nettogewinn, herausverlangen. Die Herausgabepflicht geht allerdings nur so weit, als der Gewinn unmittelbar aus der betreffenden Verletzungshandlung resultiert. Haben weitere Gewinnfaktoren dazu beigetragen, so ist der Gewinn verhältnismässig aufzuteilen (sog. Prinzip der Gewinnteilung). Wird also an einer Tanzveranstaltung ein einzelnes Stück ohne Einwilligung des Komponisten gespielt, so kann dieser keineswegs den gesamten Gewinn der Veranstaltung, sondern nur den auf sein Stück entfallenden Anteil beanspruchen. Als Minimum dieses Gewinnanteils kann die ordentlicherweise geschuldete Benützunggebühr betrachtet werden, die der Verletzer eingesparrt hat. Ein höherer Gewinn dürfte, da Feststellung und Bewertung der einzelnen Gewinnfaktoren schwierig und mit Unsicherheit belastet sind, vom Richter nur in seltenen Fällen zugesprochen werden.

42 Rudolf Moser, Die Herausgabe des widerrechtlich erzielten Gewinnes, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der eigennützigen Geschäftsführung ohne Auftrag (Diss. Zürich 1940) 156.

43 So z.B. Theo Fischer (zit. vorn N. 4) 21.

44 So namentlich Hofstetter (zit. vorn N. 41) 212 ff.

45 Vgl. Moser 218 f.



5. Der Verletzer ist zur Auskunft und Rechnungslegung verpflichtet, wobei allerdings – in Verallgemeinerung von Art. 68 PatG – seine Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren sind. Nötigenfalls ist ein neutraler Sachverständiger beizuziehen<sup>46</sup>. Auch so dürfte der Nachweis des Verletzergewinns nicht einfach sein, so dass eine analoge Anwendung der Schadensbemessungsregeln, insbesondere der Möglichkeit der richterlichen Schätzung, unumgänglich ist. Dass der vom Verletzten nachgewiesene Gewinn auf anderen Gewinnfaktoren als der Verletzungshandlung beruht, ist nach zutreffender Ansicht vom Verletzer zu beweisen, so dass ihn eine allfällige Ungewissheit über die Gewinnfaktoren trifft<sup>47</sup>. Wenn die erwähnte Tanzkapelle irgendein anderes Stück hätte spielen können, ohne dass sich die Tageseinnahmen nachweisbar vermindert hätten, so ändert dies nichts an der Tatsache, dass ein Teil des Gewinns auf die Verletzung zurückgeht. Hypothetische Gewinnfaktoren dürfen also nicht berücksichtigt werden, sondern nur solche, die sich tatsächlich auf den erzielten Gewinn ausgewirkt haben<sup>48</sup>.

6. Obwohl dies nach dem Wortlaut der anwendbaren Gesetzesbestimmungen nicht selbstverständlich scheint, können nach der Praxis die Sonderregeln über den Gerichtsstand des Handlungs- oder Erfolgsortes, die einzige kantonale Instanz und die Aufhebung der Streitwertgrenze für die Berufung ans Bundesgericht auch auf den Gewinnherausgabeanspruch angewandt werden. Dies wird mit dem Interesse des Inhabers an der wirksamen Durchsetzung seines Rechts, aber auch mit prozessökonomischen Überlegungen begründet<sup>49</sup>.

7. Hinsichtlich der Abgrenzung zwischen Schadenersatz und Gewinnherausgabe ist zunächst auf einen grundlegenden Unterschied hinzuweisen. Beim Schadenersatz geht es neben dem positiven Schaden um den Ersatz des Gewinns, den der Verletzte ohne die schädigende Handlung aller Wahrscheinlichkeit nach erzielt hätte. Wie sich das Vermögen des Schädigers verändert hat, ist dabei unerheblich. Im Gegensatz dazu wird bei der Gewinnherausgabe auf das Vermögen des Verletzers abgestellt; er hat denjenigen Gewinn herauszugeben, den er als Folge der Verletzung erzielt hat, und zwar selbst dann, wenn der Verletzte einen Gewinn in dieser Höhe nie hätte realisieren können.

Es fragt sich nun, ob der Verletzte die Ansprüche auf Gewinnherausgabe und auf Schadenersatz kumulieren darf oder ob sie sich ausschliessen. Die Frage ist dahingehend zu beantworten, dass sich zwar Gewinnherausgabe und Ersatz des entgangenen Gewinns ausschliessen, da zwischen ihnen Zweckkonkurrenz besteht, dass andererseits aber der positive Schaden – z.B. die zur Ermittlung des Verletzers gemachten Aufwendungen – unabhängig von der Gewinnherausgabepflicht zu ersetzen ist<sup>50</sup>. Der Verletzer kann nicht seine Schadenersatzpflicht als gewinnvermindernden Posten geltend machen, weil dadurch die Verletzungshandlung

46 Vgl. Theo Fischer (zit. vorn N. 4) 47; Moser 233.

47 Vgl. Moser 239.

48 Vgl. Moser 203 ff.

49 So Obergericht Zürich, Schw. Mitt. 1975, 51 ff.

50 Gl.M. François von Orelli, Die Eingriffskondiktion im schweizerischen Recht (Diss. Bern 1973/Basel 1974) 58.

gewissermassen zum Produktionsaufwand gerechnet und zum legitimen Mittel geschäftlichen Handelns erklärt würde. Der Verletzte darf also den positiven Schaden und daneben den ihm entgangenen oder den vom Verletzer erzielten Gewinn, und zwar den höheren der beiden Beträge, beanspruchen. Es sei jedoch daran erinnert, dass der Schadenersatz- – anders als der Gewinnherausgabeanspruch – nur bei Verschulden gegeben ist.

## § 7 Der Bereicherungsanspruch

1. Nun bleibt noch zu untersuchen, ob bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten auch ein Bereicherungsanspruch gegeben ist. Aus der Formulierung Bereicherung "aus dem Vermögen eines andern" in Art. 62 OR ergibt sich nach herkömmlicher Auffassung, dass das Bereicherungsrecht dem Ausgleich ungerechtfertigter Vermögensverschiebungen dient und deshalb neben der Vermögensvermehrung beim Bereicherten die Entreicherung des Gläubigers voraussetzt<sup>51</sup>. Man unterscheidet nach dem Vorgang, welcher die Vermögensverschiebung bewirkt, zwischen Zuwendungs- oder Leistungskonditionen, Eingriffskonditionen und Zufallskonditionen<sup>52</sup>. Während bei Zuwendungskonditionen der Begriff der Zuwendung als einer Handlung, mit der jemand einem andern einen Vermögensvorteil verschafft<sup>53</sup>, eine genügend klare Umschreibung des Erlangten gestattet, erweist sich das Erfordernis einer Vermögensverschiebung bei der Eingriffskondition als völlig unzulänglich<sup>54</sup>. Dies zeigt sich besonders deutlich bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten, wo sich die vom Verletzer erzielten Vorteile gar nie im Vermögen des Inhabers befunden haben, sondern durch den Gebrauch erst geschaffen werden, so dass von Entreicherung keine Rede sein kann. Selbst wenn man den Begriff der Entreicherung auf den entgangenen Gewinn erstreckt, kann die Bereicherungsforderung nie über einen Schadenersatzanspruch hinausgehen<sup>55</sup>, sondern wird oft nicht einmal dessen Umfang erreichen, so z.B. wenn der Verletzer zu tieferen Preisen und mit geringerer Gewinnmarge verkauft als der Inhaber.

2. Bei näherer Betrachtung der Eingriffskondition wird zweifelhaft, ob eine reine Kausalbeziehung zwischen zwei Vermögensveränderungen, nämlich der Bereicherung des einen und der Entreicherung des andern, eine genügende Grundlage für einen Ausgleichsanspruch bildet. Massgebend ist doch vielmehr die Tatsache, dass die Bereicherung durch einen Eingriff in ein subjektives Recht erlangt wurde. Von diesem Ansatzpunkt aus haben in neuester Zeit verschiedene deutsche und schweizerische Autoren zu einem neuen Verständnis des Bereicherungsrechts aufgerufen<sup>56</sup>. Es wird namentlich vorgeschlagen, die Wendung "aus dem Vermögen

51 Vgl. von Tuhr/Peter § 52 N. 4.

52 Vgl. von Tuhr/Peter § 52 bei N. 16 ff.

53 Vgl. von Tuhr/Peter § 26 bei N. 2.

54 Vgl. Patrizia Holenstein, Wertersatz oder Gewinnherausgabe? (Diss. Zürich 1983) 4 ff.

55 So etwa von Tuhr/Peter § 52 bei N. 5 und 131.

56 Vgl. Peter Carl Schaufelberger, Bereicherung durch unerlaubte Handlung (Diss. Zürich 1981); Holenstein (zit. vorn N. 54).

eines andern" im Sinne von Bereicherung "auf Kosten eines andern" auszulegen<sup>57</sup>. Ein Erwerb auf fremde Kosten liegt dann vor, wenn etwas unter Verwendung fremder Rechtsgüter erlangt worden ist, d.h. wenn in Verwertungs- und Nutzungsmöglichkeiten eingegriffen worden ist, über die der Berechtigte entgeltlich verfügen könnte<sup>58</sup>.

Die Herausgabepflicht beruht auf dem verallgemeinerten Gedanken, dass der Verletzer etwas erlangt hat, wofür er bei redlichem Vorgehen eine Gegenleistung hätte erbringen müssen. Er ist deshalb auf Kosten des Verletzten ungerechtfertigt bereichert, und zwar unabhängig davon, ob dieser entreichert ist oder nicht. Als Bereicherung ist grundsätzlich das Erlangte in natura herauszugeben, wobei allerdings die Herausgabepflicht des gutgläubigen Bereicherten durch Art. 64 OR auf die noch vorhandene Vermögensvermehrung beschränkt wird. Falls eine Herausgabe in natura nicht möglich ist, muss der objektive Wert des Erlangten ersetzt werden. Bei Immaterialgüterrechten ist das Erlangte im Gebrauch des Schutzgutes zu sehen, dessen objektiver Wert sich in einer angemessenen Vergütung verkörpert. Der Bereicherungsanspruch umfasst aber nicht den durch Nutzung des Erlangten, also durch eigene wirtschaftliche Tätigkeit des Verletzers erzielten Gewinn, sondern nur den Wert des Gebrauchs als solchen<sup>59</sup>.

Die soeben kurz dargelegte Konzeption des Bereicherungsrechts verschafft – wie bereits früher erwähnt – dem Anspruch auf eine angemessene Vergütung eine selbständige dogmatische Grundlage und bewirkt insbesondere, dass auch den gutgläubigen Verletzer die Vergütungspflicht trifft. Zudem ergibt sich daraus eine klare Abgrenzung zwischen Gewinnherausgabe und Bereicherung. Unter dem Titel "Bereicherung" ist eine angemessene Vergütung zu entrichten als Entgelt für den Gebrauch des Schutzgutes als solchen, während der Gewinnherausgabeanspruch den durch den Gebrauch erworbenen Gewinn erfasst. Im Grunde genommen bilden die beiden Ansprüche zusammen ein einheitliches Rechtsinstitut, das die Herausgabe aller durch die Verletzung erlangter Vorteile bezweckt. Die angemessene Vergütung kann dabei als Minimalvorteil betrachtet werden, den der Verletzer auch dann herauszugeben hat, wenn er keinen nachweisbaren Gewinn erzielte. Damit bildet die bereicherungsrechtlich konzipierte Vergütungspflicht wie nach bisheriger Praxis die schadenersatzrechtliche Lizenzanalogie im Ergebnis eine Beweiserleichterung zugunsten des Verletzten, nur dass sie hier auch bei gutem Glauben des Verletzers anwendbar ist.

## § 8 Ansprüche des Urhebers

1. Nach der Darstellung der einzelnen Ansprüche und ihrer Voraussetzungen kommen wir nun zu deren Anwendung im Urheberrecht. Hier sind zunächst die

57 Vgl. Schaufelberger 100 f., 122.

58 Vgl. Manfred Lieb, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. III/2: Schuldrecht, Besonderer Teil, § 657–853; Komm. zu § 812–822 (München 1980) Rdnr. 207 ff. zu § 812.

59 Vgl. BGH, GRUR 1982, 301 – Kunststoffhohlprofil II, E. II 3b.

Ansprüche des Urhebers und dann diejenigen des Lizenznehmers zu betrachten. Dieselbe Rechtsstellung wie dem Urheber kommt übrigens auch den Verwertungsgesellschaften zu, da diese sich die zu verwertenden Rechte ganz oder teilweise abtreten lassen und somit in eigenem Namen auftreten können. Während die Verletzungstatbestände in den Art. 42 und 43 URG detailliert umschrieben sind, richtet sich die zivilrechtliche Haftung gemäss Art. 44 URG nach den allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts. Ähnliches gilt auch für die übrigen Gebiete des Immaterialgüterrechts. Für den Schadenersatzanspruch sind somit die Art. 41 ff. OR massgebend. Dies bedeutet zunächst, dass ein Schadenersatzanspruch nur bei Verschulden des Verletzers, sei es Absicht oder Fahrlässigkeit, gegeben ist. Im weiteren folgt aus den erwähnten Regeln, dass es Sache des Verletzten ist, neben der Verletzungshandlung auch die Entstehung eines Schadens sowie dessen Umfang zu beweisen. In Betracht kommt einerseits der positive Schaden, also z.B. der Aufwand zur Ermittlung und Verfolgung des Verletzers, andererseits der entgangene Gewinn. Soweit ein ziffernmässiger Nachweis nicht möglich ist, kann der Schaden vom Richter abgeschätzt werden. Als Hauptanhaltspunkt für die Schätzung des entgangenen Gewinns dient dem Richter die übliche Vergütung für eine vertragliche Benützungserlaubnis. Im Urheberrecht, wo ein beträchtlicher Teil der Verwertung kollektiv durch Verwertungsgesellschaften erfolgt und durch feste Tarife geregelt ist, führt diese Berechnungsmethode meist schnell zu einem brauchbaren Ergebnis. Ein höherer Gewinnentgang ist allerdings häufig auch mit grossem Beweisaufwand nicht nachzuweisen, so dass sich der Verletzte in der Regel von Anfang an auf eine angemessene Vergütung beschränkt. Das Verletzerrisiko ist dementsprechend begrenzt und einigermaßen überschaubar, so dass die zu erwartenden zivilrechtlichen Folgen kaum zur Abschreckung potentieller Verletzer beitragen.

2. Nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der Präventivwirkung ist die Gewinnherausgabe, die ja unabhängig von einem allfälligen Schaden des Schutzrechtsinhabers erfolgt, im Urheberrecht von Interesse. Kann dem verletzten Urheber wie dem Patentinhaber ein Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns nach Geschäftsführungsgrundsätzen gewährt werden? – Diese Frage wird von der Lehre allgemein bejaht. Das urheberrechtlich geschützte Werk bildet wie das Patent ein selbständig verwertbares, vermögensrechtliches Schutzgut. Sämtliche Verwertungsarten und somit auch die damit verbundenen Gewinnchancen sind nach Art. 12 URG dem Urheber vorbehalten. Wer ohne dessen Zustimmung Verwertungshandlungen vornimmt, masst sich ein fremdes Geschäft an und wird deshalb nach Art. 423 OR gewinnherausgabepflichtig<sup>60</sup>. Fast alle Verletzungstatbestände der Art. 42 und 43 URG bilden zugleich eine Geschäftsanmassung im Sinne der Ausübung oder Ausbeutung eines subjektiven Rechts. Einzig die Nichtangabe der benützten Quelle nach Art. 43 Ziff. 2 URG kann nicht als Führung eines dem Urheber vorbehaltenen Geschäfts betrachtet werden. Im Einklang mit der überwiegenden Ansicht der Lehre wurde im Vorentwurf II zu einem revidierten Urheberrecht der Anspruch des Verletzten auf Herausgabe des Gewinns auch ohne Verschulden des Verletzers ausdrücklich vorgesehen<sup>61</sup>.

60 Vgl. Theo Fischer (zit. vorn N. 4) 25; Troller I 55 ff.  
61 Art. 59 VE II; nicht in den Entwurf (1984) übernommen.

Übrigens hatte bereits das alte Urheberrechtsgesetz aus dem Jahre 1883 vorgesehen, dass der nicht schuldhaft handelnde Verletzer auf Herausgabe der Bereicherung belangt werden könne. Diese Bestimmung wurde später gestrichen und durch die Verweisung auf die allgemeinen Regeln des Obligationenrechts ersetzt, ohne dass damit jedoch erkennbar eine Änderung der Rechtslage bezweckt worden wäre<sup>62</sup>.

Das Bundesgericht hat die Meinung der Lehre bisher nicht bestätigt. Anders als im Marken- und im Wettbewerbsrecht hat es die Gewinnherausgabe im Urheberrecht jedoch auch nie ausdrücklich abgelehnt. In der Praxis der kantonalen Gerichte sind Entscheide zur Gewinnherausgabe im Urheberrecht ebenfalls selten. Aus neuester Zeit ist nur gerade ein Urteil des Obergerichts Zürich zu erwähnen, das sich allerdings auf das Urheberpersönlichkeitsrecht bezog<sup>63</sup>. Dieser Stand der Rechtsprechung lässt darauf schliessen, dass die Gewinnherausgabe im Urheberrecht offenbar von geringer praktischer Bedeutung ist. Zum grossen Teil ist diese Tatsache dem bereits erwähnten Prinzip der Gewinnenteilung zuzuschreiben. Wird beispielsweise in einem grösseren Musikprogramm ein einzelnes Stück eines Komponisten ohne dessen Einwilligung gespielt, so gestaltet sich die Ermittlung des ihm zustehenden Anteils am Gesamtgewinn äusserst schwierig. Neben den weiteren vorgetragenen Stücken sind nämlich auch die Leistungen der Musiker sowie unter Umständen weitere Elemente wie Bewirtung, Dekoration usw. für den Gesamtgewinn ausschlaggebend, sofern aus der ganzen Veranstaltung überhaupt ein Reingewinn erzielt wird. Die unerlaubterweise in einer Zeitschrift veröffentlichte Photographie wird z.B. nur selten einen nachweisbaren Einfluss auf die Anzahl verkaufter Exemplare haben. Trotzdem muss sich der Verletzer mindestens als Vorteil anrechnen lassen, was er bei korrektem Vorgehen für die Einräumung der Benützungserlaubnis hätte aufbringen müssen. Das ergibt sich, wie erörtert, aus den Regeln des Bereicherungsrechts. Ähnlich wie beim Schadenersatz wird sich auch hier in vielen Fällen kein höherer Gewinn nachweisen lassen, so dass unter dem Titel "Vorteilsherausgabe" letztlich ebenfalls nur die nach Bereicherungsgrundsätzen geschuldete angemessene Vergütung resultiert, wobei immerhin nach der hier vertretenen Auffassung der Verschuldensnachweis entfällt. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass etwa beim unerlaubten Kopieren von Video- oder Musikkassetten zu gewerblichen Zwecken der gesamte die Unkosten übersteigende Erlös aus dem Verkauf oder der Vermietung herausverlangt werden kann, ohne dass der Verletzte nachzuweisen braucht, dass er selbst jemals die gleiche Menge der betreffenden Ware verkauft oder vermietet hätte. Gerade in solchen Fällen dürfte die Anerkennung der Gewinnherausgabepflicht gegenüber der bisherigen Praxis eine gewisse Verstärkung der Rechtsstellung des Urhebers zur Folge haben.

3. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei schuldhaften Urheberrechtsverletzungen neben dem Ersatz des positiven Schadens entweder der entgangene Gewinn zu ersetzen oder der Verletzergewinn herauszugeben ist. In beiden Fällen ist dem verletzten Urheber mindestens eine angemessene Vergütung zu entrichten. Bei nicht schuldhafter Verletzung ist nur der Anspruch auf den Verletzergewinn,

62 Vgl. Bern. Appellationshof, ZBJV 69 (1933) 289 f.  
63 Obergericht Zürich, Schw. Mitt. 1983, 87 ff. E. 6.

soweit dieser noch vorhanden ist, mindestens aber auf eine angemessene Vergütung nach Bereicherungsrecht gegeben. Die vorgeschlagene Regelung stimmt übrigens im Ergebnis weitgehend mit derjenigen von Art. 68 des Entwurfs (1984) zur Revision des URG überein. Eine ausdrückliche Regelung im Spezialgesetz dient aber der Klarheit und ist unbedingt zu begrüssen.

## § 9 Ansprüche des Lizenznehmers im Urheberrecht

1. Wie bereits kurz erwähnt, sind die Klagemöglichkeiten des Lizenznehmers auch im Urheberrecht von Interesse. Es ist dabei nicht nur an Lizenzen zu denken, die der einzelne Urheber vergibt, sondern insbesondere auch an das Verhältnis zwischen den Verwertungsgesellschaften und ihren Benützern, das ebenfalls als Lizenzvertrag zu qualifizieren ist. Ferner wird voraussichtlich nach der Gesetzesrevision eine Abtretung des Urheberrechts unter Lebenden ausgeschlossen sein<sup>64</sup>. An deren Stelle wird die Möglichkeit treten, ausschliessliche oder nicht-ausschliessliche Verwendungsbefugnisse einzuräumen, mit anderen Worten also Lizenzen zu vergeben<sup>65</sup>. Somit werden die Verwertungsgesellschaften als ausschliessliche Lizenznehmer auftreten und ihrerseits Unterlizenzen an die Benutzer vergeben. Letzteres bedarf zwar nach Art. 24 E der Zustimmung des Urhebers, doch kann diese nach allgemeinen Regeln zum voraus ausdrücklich oder sogar stillschweigend erteilt werden. Die Rechtslage wird sich für die Verwertungsgesellschaften nicht wesentlich ändern, da nach Art. 22 Abs. 2 E der Inhaber einer ausschliesslichen Verwendungsbefugnis wie der Urheber selbst zur Verletzungsklage legitimiert sein soll, womit ihm nicht nur ein Schadenersatz-, sondern auch der Gewinnherausgabeanspruch zustehen werden. Ein gewisser Unterschied zur bisherigen Rechtslage ergibt sich aber insofern, als nach Art. 21 Abs. 2 E der Urheber auch nach Einräumung einer ausschliesslichen Befugnis sein Recht immer noch gegenüber Dritten geltend machen können, während dies nach einer vollständigen Abtretung des Rechts logisch ausgeschlossen ist. Für den Benutzer als Lizenz- bzw. Unterlizenznehmer wird sich jedenfalls auch in Zukunft die Frage stellen, ob er direkt gegen einen Verletzer des lizenzierten Rechts vorgehen und welche Ansprüche er allenfalls geltend machen kann.

2. Erste Voraussetzung jedes Schadenersatzanspruchs ist die Entstehung eines Schadens, also eine Vermögensverminderung oder das Ausbleiben eines zu erwartenden Gewinns. Bei nicht gewinnorientierten oder sogar unentgeltlichen Verwendungsformen, wie etwa Musikaufführungen im Rahmen religiöser Handlungen, entsteht dem Benutzer eines Werks bei der Verletzung durch einen andern kein Schaden. Von entgangenem Gewinn kann überhaupt nur dort die Rede sein, wo zwischen zwei Benutzern ein Konkurrenzverhältnis besteht und das rechtswidrige Verhalten des einen eine nachweisbare Umsatz- und Gewinneinbusse beim korrekt handelnden Benutzer bewirkt. Dies ist beispielsweise beim Inverkehrbringen wider-

64 Art. 20 Abs. 1 E.

65 Art. 21 ff. E.

rechtlich kopierter Bild- und Tonträger denkbar, wenn anzunehmen ist, die Kunden des Verletzers hätten unter normalen Umständen beim korrekt handelnden Lizenznehmer eingekauft. Im Verhältnis zwischen verschiedenen Musikergruppen dagegen sowie zwischen Radio- und Fernsehstationen dürfte sich der erwähnte Nachweis in aller Regel nicht erbringen lassen. Für allfällige Schadenersatzansprüche von Lizenznehmern bleibt im Urheberrecht deshalb nicht viel Raum. Dennoch seien im Sinne einer zusammenfassenden Übersicht die beiden Entschädigungsmöglichkeiten des Lizenznehmers nochmals kurz erwähnt:

3. Die Verletzung eines fremden absoluten Rechts zu Wettbewerbszwecken kann unter gewissen Voraussetzungen eine unlautere Wettbewerbshandlung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 UWG darstellen<sup>66</sup>. Gemäss Art. 2 Abs. 2 desselben Gesetzes ist jeder in seinen wirtschaftlichen Interessen geschädigte Konkurrent unter anderem zur Schadenersatzklage legitimiert. Richtigerweise müssen wir jedoch Rücksicht nehmen auf die Interessen des Rechtsinhabers und deshalb in diesem speziellen Fall zusätzlich voraussetzen, dass er selbst die Verfolgung eingeleitet oder dem Dritten die Ermächtigung erteilt hat, den Verletzer aufgrund des UWG in eigenem Namen und auf eigene Rechnung zu belangen. Es ist ferner daran zu erinnern, dass diese Klage auch in prozessrechtlicher Hinsicht nicht ganz problemlos ist.

4. Andererseits lässt sich aus der Rechtsfigur der Schadensliquidation im Drittinteresse<sup>67</sup> ableiten, dass der Inhaber des verletzten Schutzrechts denjenigen Schaden geltend machen kann, der den Lizenznehmer an seiner Stelle betroffen, sich infolge des Lizenzvertrags also gewissermassen auf diesen "verlagert" hat. Der Anspruch lautet auf Leistung an den Lizenznehmer und kann an diesen abgetreten werden. Eine Verpflichtung zur Abtretung besteht jedoch, wie gesagt, nur, wenn sie sich aus dem Lizenzvertrag ergibt.

5. Es ist noch kurz zu erwähnen, dass dem Lizenznehmer kein Anspruch auf Gewinnherausgabe zusteht. Die Verletzung des lizenzierten Schutzrechts kann nicht als Führung eines Geschäfts des Lizenznehmers betrachtet werden. Da dieser nur ein relatives, d.h. nur dem Lizenzgeber gegenüber wirksames Recht hat, masst sich der Verletzer nicht ein Geschäft des Lizenznehmers, sondern ein solches des Inhabers an. Nur diesem, nicht aber dem Lizenznehmer, steht somit der Gewinnherausgabeanspruch zu. Falls die Regelung im Entwurf (1984) ins Gesetz übernommen werden sollte, welche die Klageberechtigung des Urhebers und des ausschliesslichen Lizenznehmers vorsieht<sup>68</sup>, wäre diese Frage allerdings kaum mehr so eindeutig zu beantworten. Aus ähnlichen Überlegungen ist im übrigen auch ein Bereicherungsanspruch des Lizenznehmers ausgeschlossen. Er kann sich nämlich nicht darauf berufen, der Verletzer habe sich auf seine Kosten bereichert, da er sein Recht nur dem Schutzrechtsinhaber gegenüber geltend machen kann. Somit besteht für den Lizenznehmer bei fehlendem Verschulden des Verletzers keine Entschädigungsmöglichkeit. Was das Verhältnis der beiden erwähnten Ansprüche des Lizenz-

66 Vgl. dazu vorn § 4.

67 Vgl. dazu vorn § 5.

68 Art. 21 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 22 Abs. 2 E.

nehmers betrifft, so versteht sich von selbst, dass er insgesamt nicht mehr als den tatsächlich erlittenen Schaden geltend machen kann.

### § 10 Ausblick

Zum Schluss sei noch kurz auf einen im Vorfeld der Gesetzesrevision diskutierten Fragenkomplex hingewiesen, nämlich auf die Vergütungspflicht bei Video- und Tonbandaufnahmen, beim Photokopieren und beim Weitersenden und Verbreiten von Rundfunksendungen über Kabelanlagen. Soweit in bezug auf solche Handlungen ein Verbotungsrecht des Urhebers fehlt, sind auch die vorangegangenen Überlegungen nicht anwendbar, da diese an eine *Verletzung* des Schutzrechts anknüpfen. Wie *Spoendlin* in seinem Aufsatz in der Festschrift "100 Jahre URG" überzeugend dargelegt hat, handelt es sich bei der vorgeschlagenen Vergütungspflicht, soweit sie nicht mit einem Verbotungsrecht des Urhebers verbunden ist, um eine gesetzliche Obligation sui generis, für welche die Grundsätze des Vertrags- und Deliktsrechts höchstens analog anwendbar sind<sup>69</sup>. Die nähere Ausgestaltung der Voraussetzungen und des Umfangs solcher Vergütungspflichten wird einen wesentlichen Bestandteil der bevorstehenden Gesetzgebungsarbeiten bilden müssen.

69 Kaspar Spoendlin, Zur Rechtsnatur und Bemessung der urheberrechtlichen Vergütung, FS 100 Jahre URG (Bern 1983) 377–400.



## Der Rechtsschutz gegen sog. Piratenmarken

*Magda Streuli-Youssef, Zürich*

### Problemstellung

Oft geschieht es, dass ein ausländisches<sup>1</sup> Unternehmen, wenn es den Gebrauch einer im Ausland bereits eingeführten Marke in der Schweiz aufnehmen will, feststellen muss, dass ein Dritter ihm kurz vorher zuvorgekommen ist und die identische Marke bereits für sich eingetragen hat. Die Markenhinterlegung erfolgt einzig in der Absicht, die ausländische Firma am Gebrauch der Marke in der Schweiz zu hindern. *Troller* bezeichnet solche Spermarken als Piratenmarken<sup>2</sup>.

Die nachfolgende Betrachtung beschränkt sich auf den Fall, wo der schweizerische Hinterleger die Marke (noch) nicht benützt und zumeist auch gar nicht die Absicht hat, den Gebrauch der Marke aufzunehmen. Die ausländische Firma kann sich den Weg für die Ingebrauchnahme ihrer Marke in der Schweiz entweder gegen eine Entschädigung an den schweizerischen Markenhinterleger erkaufen oder aber durch Klage gegen den Verletzer "freibahnen".

Im Sinne einer Bestandesaufnahme soll aufgezeigt werden, wie sich der Rechtsschutz gestaltet, wenn der eigentliche Berechtigte den Klageweg beschreitet, wobei davon ausgegangen wird, dass die Marke in der Schweiz beidseits noch nicht im Gebrauch ist.

### I. Rechtsschutz bei der Kollision zwischen einer nicht eingetragenen Marke und einer eingetragenen Marke: Wettbewerbsrechtlicher Schutz

#### 1. Vorbemerkung

Da der Schutz aus dem MSchG nur eingetragenen Marken zukommt<sup>3</sup> und nach der Praxis des Bundesgerichtes nur gegen den markenmässigen Gebrauch in Anspruch genommen werden kann<sup>4</sup>, ist der Kläger beim Vorliegen des oben skizzierten Sachverhaltes auf den wettbewerbsrechtlichen Schutz verwiesen.

Angehörige eines Verbandslandes der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums geniessen aufgrund von Art. 2 Abs. 1 PVUe in der Schweiz in bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums die gleichen Vorteile,

1 Selbstverständlich kann es sich auch um ein inländisches Unternehmen handeln, was aber eher selten der Fall ist.

2 *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 269.

3 *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 458; *Troller Patrick*, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, S. 178; *David*, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, N. 7 zu Art. 4; *David*, Schweizerisches Werberecht, S. 75.

4 Vgl. etwa BGE 93 II 432, 92 II 278, 87 II 111; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 758; *Troller Patrick*, S. 197; *David*, N. 2 und 18 zu Art. 24.

welche die schweizerischen Gesetze den Schweizern gewähren. Das gilt insbesondere für ihren Handelsnamen (Art. 8 PVUe) und den Schutz gegen unlauteren Wettbewerb (Art. 10bis und ter PVUe).

## 2. Voraussetzungen für den wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz

### a) Wettbewerbsverhältnis

Voraussetzung des wettbewerbsrechtlichen Schutzes nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG ist das Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses<sup>5</sup>. Dieses muss sowohl in *sachlicher* als auch in *örtlicher* Hinsicht bestehen. Nach der Umschreibung des Bundesgerichtes ist ein Wettbewerbsverhältnis nur dann gegeben, wenn zwei Unternehmen "für ihre gleichartigen Leistungen wenigstens im gleichen geographischen Gebiete Kunden suchen oder die Gefahr besteht, dass jemand sich trotz der getrennten Werbegebiete statt vom einen vom anderen bedienen lasse"<sup>6</sup>.

Aus dieser Umschreibung des Wettbewerbsverhältnisses ergibt sich, dass entscheidend die Überschneidung der Abnehmerkreise ist<sup>7</sup>. Fehlt es in *sachlicher* Hinsicht an einem Wettbewerbsverhältnis, etwa weil sich das Leistungsangebot der ausländischen Firma und des schweizerischen Markeninhabers nicht an die gleichen Abnehmerkreise wendet, so bleibt der ausländischen Firma der wettbewerbsrechtliche Schutz versagt. Es verhält sich ähnlich wie im Fall der berühmten Marke, welche gegen Verwendung ausserhalb des markenrechtlich geschützten Warenbereiches nach der schweizerischen Gerichtspraxis nicht unter dem Schutz des MSchG steht<sup>8</sup>.

Auch in *örtlicher* Hinsicht muss ein Wettbewerbsverhältnis gegeben sein. Wie ist es damit zu halten, wenn die ausländische Firma (noch) keine Geschäftstätigkeit in der Schweiz entfaltet? Da nach Auffassung des Bundesgerichtes das Wettbewerbsverhältnis in örtlicher Hinsicht tatsächlich vorzuliegen hat<sup>9</sup>, besteht die Gefahr, dass das besserberechtigte ausländische Unternehmen den Schutz des UWG in der Schweiz nicht beanspruchen kann. Es wäre deshalb zu begrüssen, wenn das Bundesgericht inskünftig, wie im Entscheid i.S. COMPUTERLAND vom 15. November 1983<sup>10</sup>, die konkrete Absicht, die Geschäftstätigkeit auch auf die Schweiz auszuweiten, berücksichtigen würde<sup>11</sup>.

5 Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 1035 ff., 1042 ff.; von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, N. 45 ff. S. 19, N. 44 ff. S. 181.

6 BGE 98 II 60.

7 Vgl. zuletzt in BGE 108 II 329 E. 3; vgl. auch Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, Anm. 9 zu Allgemeines und Anm. 214 zu Einleitung.

8 Vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 1042; Marbach, Die eintragungsfähige Marke, S. 26; vgl. auch den Entscheid des Handelsgerichtes Bern vom 26. Juni 1980 i.S. COCA COLA, wo der Schutz des Produktnamens COCA COLA gegenüber einem Hersteller von Bekleidungsstücken auf das Persönlichkeits-, Namens- und Wettbewerbsrecht gestützt wurde: Mitt. 1981, S. 67 ff.

9 BGE 98 II 60.

10 BGE 109 II 483 ff., insbes. 489.

11 Vgl. dazu Baumbach/Hefermehl, Einleitung, Anm. 218d; Troller Patrick, S. 127; Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 1041/42.

## b) Verletzungshandlung

Wann liegt eine wettbewerbsrechtlich relevante Verletzungshandlung vor? Diese ist sicher gegeben, wenn der Verletzer das Zeichen in der Werbung oder markenmässig gebraucht<sup>12</sup>. Wie verhält es sich aber in dem hier interessierenden Fall, wo die Marke weder markenmässig noch in der Werbung gebraucht wird? Nach Art. 9 Abs. 1 MSchG ist der Markeninhaber innerhalb einer Karenzfrist von drei Jahren ohnehin nicht verpflichtet, seine Marke zu gebrauchen<sup>13</sup>. Liegt im blossen Eintrag der Marke im Markenregister eine Wettbewerbsverletzung vor? Die Praxis dazu ist uneinheitlich<sup>14</sup>. Mit Patrick Troller<sup>15</sup> ist davon auszugehen, dass das potentielle Wettbewerbsverhältnis jederzeit zu aktuellem Wettbewerb führen kann, weshalb – wie bei der konkret erkennbaren künftigen Erweiterung des Geschäftsbereiches – das potentielle Wettbewerbsverhältnis genügen muss<sup>16</sup>.

Zu Recht weist Patrick Troller<sup>17</sup> darauf hin, dass der Tatbestand von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG nur dann erfüllt ist, wenn die Massnahmen, die die Verwechslungsgefahr herbeiführen, von einem Schlechterberechtigten getroffen werden<sup>18</sup>. Dass eine Marke von einem Schlechterberechtigten eingetragen werden kann, rührt von daher, dass die Hinterlegungsberechtigung im Anmeldeverfahren vom Bundesamt für Geistiges Eigentum nur vorläufig geprüft wird und sich praktisch auf die Prüfung der formellen Hinterlegungsberechtigung beschränkt.

Sind die sog. Voraussetzungen gegeben, so kann der Verletzte die Ansprüche aus Art. 2 UWG geltend machen<sup>19</sup>.

## 3. Kritik am wettbewerbsrechtlichen Schutz

Der Kläger muss die aus dem Markeneintrag fließende Vermutung zugunsten des schweizerischen Markeninhabers zerstören resp. nachweisen, dass der Markeninhaber schlechterberechtigt ist. Wie kann nachgewiesen werden, dass der Eintrag der Marke einzig zum Zwecke der Behinderung des Klägers erfolgte, es sich mithin um eine rechtsmissbräuchliche Markenaneignung (und nicht um eine zufällige Parallelschöpfung) handelt? Der Umstand, dass der Eintragende gar nicht die Absicht hatte, die Marke je zu gebrauchen, ist sicher ein Indiz dafür, nur lässt sich dies eben sehr schwer nachweisen<sup>20</sup>. Ähnliches gilt hinsichtlich der Aktivlegitimation des Klägers. Dieser muss den Richter davon überzeugen können, dass er der

12 Vgl. BGE 93 II 256; Troller Patrick, S. 129.

13 Vgl. David, Werberecht, S. 108.

14 Vom Bundesgericht offengelassen in BGE 87 II 112; vom Handelsgericht Zürich betreffend Eintrag einer Firma ins Handelsregister verneint in Mitt. 1971, S. 190; vom Handelsgericht Bern bejaht in Mitt. 1981, S. 72 und 73; bejaht auch von Troller Patrick, S. 130.

15 A.a.O., S. 130.

16 Vgl. dazu auch Baumbach/Hefermehl, Einleitung, Anm. 209.

17 A.a.O., S. 130.

18 Vgl. Troller Patrick, S. 123 und 130.

19 Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der Verletzte unter Umständen auch die Bestimmungen über den Persönlichkeits- und Namensschutz anrufen kann.

20 Vgl. dazu Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 843.

eigentliche Berechtigte ist. Der Vorgebrauch des Zeichens im Ausland kann hier immerhin ein Indiz für den bösen Glauben des Inhabers der Schweizer Marke sein<sup>21</sup>, was jedoch von den Gerichten eher zurückhaltend gewürdigt wird. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Voraussetzungen für den einstweiligen Rechtsschutz im Falle der "blossen" Markenaneignung meistens fehlen werden<sup>22</sup>. Vom Verletzten wird dies regelmässig als erheblicher Nachteil empfunden.

Angesichts des Prozessrisikos, der Länge des ordentlichen Prozessverfahrens und des lückenhaften wettbewerbsrechtlichen Schutzes wird der Besserberechtigte in den meisten Fällen davon absehen, den Rechtsweg zu beschreiten. Es ist deshalb zu erwägen, wie der Schutz des aus einer Piratenmarke Verletzten de lege lata verstärkt werden könnte.

## II. Ausweitung des markenrechtlichen Schutzes?

### *Vorbemerkung*

Nachfolgend sollen nur Denkanstösse gegeben werden; es muss der Dogmatik überlassen bleiben, diese allenfalls zu vertiefen.

#### *1. Nichtigkeitsklage sui generis*

Nach Art. 9 MSchG kann jeder Interessierte auf Löschung (Nichtigkeit) einer Marke klagen, wenn der Inhaber während dreier aufeinanderfolgender Jahre keinen Gebrauch von ihr gemacht hat. Die dreijährige Karenzfrist, die durchaus ihre Rechtfertigung hat, erweist sich für den aus einer Piratenmarke Verletzten als Unzulänglichkeit.

Es wäre deshalb zu prüfen, ob man in Fällen, wo offensichtlich eine Gebrauchsabsicht fehlt und/oder wo die Markenhinterlegung einzig in der Absicht, einen andern am Gebrauch zu hindern, erfolgte, von der Karenzfrist absehen will. M.E. wären die Beweisschwierigkeiten ähnlich wie bei der Klage aus UWG. Fraglich scheint auch, zumindest de lege lata, ob eine solche Klage auf das MSchG abgestützt werden kann, da sie einen Einbruch in das Prinzip von Art. 9 MSchG darstellt.

#### *2. Abtretungsklage*

Nach Art. 11 MSchG kann eine Marke nur mit dem Geschäft übertragen werden, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient. Zweck dieser Bestimmung ist, das Publikum vor Täuschungen über die Herkunft der Ware zu schützen<sup>23</sup>. Eine

21 Vgl. ZR 42, Nr. 43.

22 Vgl. Alfred Briner, Vorsorgliche Massnahmen im schweizerischen Immaterialgüterrecht, SJZ 78 (1982), S. 157 ff., insbes. S. 159 und 161 f.

23 David, N. 1 zu Art. 11; Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 934.

Übertragung ohne Übertragung des Geschäftes (leere Übertragung) ist nichtig<sup>24</sup>. Es kann aber nicht die Absicht des Gesetzgebers gewesen sein, den Besserberechtigten gegen Verletzungen schutzlos zu lassen. Nach herrschender Lehre soll deshalb die Nichtigkeitsfolge dann nicht eintreten, wenn durch die leere Übertragung erst der Zusammenhang zwischen Geschäft und Marke hergestellt wird<sup>25</sup>. Wenn der Inhaber der Marke bisher keinen Gebrauch von ihr gemacht hat, dann wird das Publikum durch die (leere) Übertragung der Marke gar nicht getäuscht. Durch die Übertragung wird vielmehr "die Marke mit dem Unternehmen vereint, dem sie in Wirklichkeit zugehört"<sup>26</sup>. Es wäre deshalb wünschenswert, in Ausfüllung einer Gesetzeslücke dem Berechtigten in Analogie zur patentrechtlichen Übertragungsklage (Art. 29 ff. PatG) einen Anspruch auf Übertragung der Marke zuzugestehen, wie dies vom Bundesgericht für das Muster- und Modellrecht bereits getan worden ist<sup>27</sup>.

Die vorstehenden Ausführungen wollten die Problematik skizzieren, mit der namentlich ausländische Firmen beim Auftreten von Piratenmarken im Inland konfrontiert sind. Insbesondere wurde versucht aufzuzeigen, dass der dem Verletzten zur Verfügung stehende Rechtsschutz ungenügend ist, weshalb solche Streitfälle häufig aussergerichtlich erledigt werden. Besonders unbefriedigend ist dabei, dass die Verletzer diese Situation ausnützen und daraus Kapital schlagen. Es ist deshalb zu erwägen, wie der Besserberechtigte inskünftig gegen Piratenmarken besser geschützt werden kann.

24 David, N. 29 zu Art. 11.

25 David, N. 29 zu Art. 11.

26 Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 936.

27 BGE 73 II 228.



**Concurrence déloyale**  
**par l'emploi de tableaux de référence à des marques de parfums**  
**Note de jurisprudence**

*Jaques Guyet*

L'offre, de vive voix ou par écrit, de parfums en l'accompagnant d'un "tableau de concordance" tendant à les présenter comme les équivalents de parfums de marques notoires retient depuis quelques années l'intérêt de la jurisprudence.

Ce procédé, que d'innombrables décisions de justice françaises a condamné, au civil ou au pénal, est apparu depuis peu dans les pays voisins, où l'on retrouve souvent les mêmes producteurs et le recours aux mêmes "tableaux de concordance", en les accompagnant quelquefois de lettres ou de propos flatteurs et inexacts. Les tribunaux y ont vu, selon les cas d'espèce, une usurpation de marque, une substitution de produits, un usage illicite de marques, une tromperie sur l'origine et la qualité substantielle de produits, un avilissement de marque notoire, etc. Les tribunaux n'ont jamais adopté l'argument de la défense tendant à assimiler l'usage de ces "tableaux de concordance" à une publicité comparative bénéfique aux consommateurs. Au contraire, ils ont retenu que la référence aux marques d'autrui n'avait pas pour objet de guider objectivement une clientèle mal avertie ou hésitante, mais de l'attirer vers des produits inconnus en recourant comme prétendus éléments de référence ou de comparaison à des parfums de haute notoriété et de prestige et en bénéficiant ainsi de leur pouvoir attractif et d'évocation certain, pour reprendre la formule de plusieurs jugements<sup>1</sup>.

Ces tableaux présentent généralement deux colonnes: la première comporte la désignation du parfum offert, soit un simple numéro, la seconde colonne reprend au regard de chacun de ces numéros une marque notoire et/ou le nom commercial (notoire) d'un parfumeur. La "concordance" résultant de cette présentation typographique est généralement renforcée par des expressions telles que: "DANS LA NOTE" ou "TENDANCE" inscrites entre chaque colonne, ou par un titre au-dessus de la deuxième colonne: "SENTEUR OLFACTIVE" ou "IN DER DUFTNOTE" — ceci pour la pratique en Suisse de ces commerçants déloyaux, qui d'ailleurs recopient souvent la présentation des tableaux rencontrés en France.

Il y a dans ce procédé publicitaire un rattachement parasitaire à la marque ou au nom commercial d'autrui, qui est contraire à l'art. 1er al. 1er et 2 lit. d LCD<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Voir notamment: Chavanne, *Juris-classeur commercial, concurrence-consommation*, fasc. 160: marques et concurrence déloyale, No 40, et décisions principales citées; la plupart de celles-ci sont publiées dans la RIPIA; Pamoukdjian, *Le droit du parfum* (Paris 1982), p. 160 à 165 et 175 à 179; Saint-Gal, *Marques de fabrique et concurrence déloyale* (Paris 1982), p. 14 et note 91.

<sup>2</sup> Cf. Cour de Genève, 29 septembre 1978 (SJ 1979.634 ou RSPI 1980.51); Martin-Achard, *La notion de la concurrence déloyale*, JT 1977 I 34 ss spéc. 53; Dutoit, *Réflexions comparatives sur la concurrence parasitaire en droit de la concurrence déloyale*, JT 1982 I 258 ss spéc. 261.

seule applicable selon la conception du droit suisse, faute d'apposition de marques. Cette référence ne repose sur aucune nécessité (comme par exemple dans le cas de vente de pièces détachées où la référence à la marque d'autrui peut être indispensable). Il n'y a pas publicité comparative. Il n'y a donc aucun fait justificatif.

Statuant prévisionnellement le 12 septembre 1983 dans un tel cas, à la requête de la Fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette, Chanel, Parfums Caron, Parfums Christian Dior, Comptoir Nouveau de la Parfumerie ("Parfums Hermès"), Parfums Givenchy, Guerlain, Parfums Guy Laroche, Lancôme Parfums & Beauté, Lanvin-Parfums, Parfums Nina Ricci, Paco Rabanne Parfums, Parfums Rochas, Parfums Yves Saint-Laurent, Van Cleef & Arpels, la Cour de justice de Genève (3e section civile) a rendu l'ordonnance suivante à l'encontre de X & Cie<sup>3</sup>:

#### "LA TROISIEME SECTION DE LA COUR DE JUSTICE

Vu la requête déposée le 7 septembre 1983.

Vu les pièces produites.

Vu l'urgence.

Vu la loi fédérale sur la concurrence déloyale, notamment ses articles 1er, alinéa 1 et alinéa 2 lit. d; 2 alinéas 1er et 3; 9 ss.

Vu la loi genevoise du 2 novembre 1927 sur la concurrence déloyale, les liquidations et les opérations analogues.

Vu les articles 1 et suivants, notamment 11 alinéa 1er et 14 LPC.

Considérant qu'il résulte des explications données dans la requête et des pièces produites que les requérantes rendent vraisemblable que X & Cie use, dans la concurrence économique, de moyens contraires à la bonne foi.

Qu'il apparait notamment, sur le vu des pièces produites, que X & Cie prospecte le marché suisse en utilisant abusivement des références aux marques et aux noms commerciaux des requérantes, toutes notoires en Suisse, et ceci en particulier auprès des commissions d'achat du personnel de diverses entreprises.

Que les requérantes sont donc menacées d'un dommage difficilement réparable et que peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles.

Qu'en conséquence, il sera fait droit aux conclusions des requérantes, sous réserve de la référence à autrui à l'alinéa 1 de ces conclusions et de la référence à tout tiers à l'alinéa 3 et, d'autre part, sous réserve de l'alinéa 4 auquel il ne sera pas donné suite en l'état.

#### PAR CES MOTIFS

#### LA COUR

1. Fait défense à X & Cie, à ses associés, employés et auxiliaires, sous les peines prévues à l'art. 292 CPS, soit les arrêts ou l'amende, de poursuivre la distribution, par quelque moyen que ce soit, dans la promotion commerciale d'articles de parfumerie, en particulier offres et tarifs, de supports publicitaires comportant une liste de références aux marques et/ou aux noms commerciaux des sociétés requérantes, entre autres les documents suivants visés par la requête du 7 septembre 1983:

a) dépliant "Jean des Maulières" comportant une "liste des parfums",

b) "liste des parfums" reprenant les mêmes données qu'ad a,



- c) "liste des parfums" reprenant les mêmes données qu'ad d,  
 d) liste intitulée "famille des parfums" avec au regard de la référence les mots "Dans la note", liste portant au bas de la désignation" ...  
 ainsi que tout autre support publicitaire ou document quelconque de même portée.

2. Fait défense à X & Cie, à ses associés, employés et auxiliaires, sous les peines prévues à l'art. 292 CPS, soit les arrêts ou l'amende, d'user oralement de telles références ou tout autre terme équivalent.
3. Ordonne la saisie en mains de X & Cie, ainsi qu'en mains de ses associés, employés et auxiliaires, des documents visés sous chiffre 1 ou de même portée; dit que ces documents seront mis sous garde de l'huissier instrumentant.  
 Dit que la présente décision produira ses effets jusqu'à nouvelle décision sur mesures provisionnelles ou accord entre les parties.  
 Ordonne la comparution personnelle des parties et la fixe au mercredi 19 octobre 1983 à 14h30.  
 Fixe à Fr. 1'000.- l'émolument provisoire dû à la Cour."

S'agissant d'une ordonnance sur mesures provisionnelles, sa motivation en est relativement brève. Comme c'est la première décision à propos de "tableaux de concordance" en parfumerie rendue à notre connaissance en Suisse – où d'autres cas surgissent constamment depuis, il apparaissait opportun qu'elle fut reproduite ici.

La motivation des juges genevois statuant *prima facie* et sur le seul vu de la requête et du dossier apparaîtrait exemplaire, nonobstant la concision qu'impose cette procédure. Il faut souligner, en passant, que la notoriété des marques et noms commerciaux est ici retenue certes par surabondance de moyens, mais la réticence à reconnaître cette doctrine nous autorise à souligner qu'ici il y est recouru.

Sur le plan de l'efficacité, l'ordonnance a pu mettre fin quasi immédiatement aux agissements reprochés: requête déposée le 7 septembre 1983, ordonnance "préprovisionnelle" du 12, signifiée et exécutée par huissier le 13, audition des parties (toujours sur mesures provisionnelles) le 19 octobre 1983 – au cours de laquelle X & Cie s'inclina.

Il en fut de même dans une affaire parallèle, devant la même juridiction (ordonnance préprovisionnelle du 12 décembre 1983, à laquelle le défendeur acquiesça).

Il en fut de même dans un autre cas devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois (ordonnance préprovisionnelle du 24 avril 1984, à laquelle le défendeur acquiesça).

La jurisprudence suisse paraît donc bien fixée et se trouve en harmonie avec les conceptions de la doctrine actuelle, comme avec la jurisprudence étrangère, quelle que soit la qualification juridique, droit des marques ou concurrence déloyale.

Dans d'autres pays, les tribunaux ont aussi condamné ce procédé publicitaire.

En Allemagne fédérale, le Landesgericht de Munich statua par une ordonnance provisionnelle conforme du 19 octobre 1983, par défaut<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> RIPIA 1984.145.

Aux Pays-Bas, il en a été de même par une ordonnance de référé du 2 août 1983 du Tribunal d'arrondissement de Dordrecht, rendue contradictoirement<sup>5</sup>.

5 RIPIA 1983.303.

## Schweizerische Rechtsprechung

### I. Patentrecht

PatG 74, 66, OG 67 – “DOXYCYCLIN II”

- Die Darlegungen der Tatsachen bezüglich des materiellrechtlichen Interesses an einer Feststellungsklage haben durch die Parteien zu erfolgen, auch wenn das Feststellungsinteresse durch das Bundesgericht von Amtes wegen geprüft wird (Erw. 2a).
- Definition des Begriffs der Nachahmung.  
Nebst Wortlaut des Patentanspruchs und dessen Auslegung aus den übrigen Bestandteilen der Patentschrift ist massgebend, was der durchschnittlich ausgebildete Fachmann anhand der patentierten Lehre hätte finden können (Erw. 4b).
- Unerheblich dabei ist das absichtliche oder fahrlässige Auslassen weiterer Ausführungsmöglichkeiten in der Patentschrift durch den Patentinhaber (Erw. 4c).
- Rückweisung an die Vorinstanz zur Begutachtung der Nachahmung wegen nicht bereits vorliegender tatsächlicher Feststellungen (Erw. 5).
- Il appartient aux parties d'établir les faits fondant l'intérêt matériel à l'action en constatation de droit, même lorsque l'existence d'un tel intérêt est examinée d'office par le Tribunal fédéral (c. 2a).
- Définition de la notion d'imitation.  
Ce qui est déterminant, en plus de l'énoncé de la revendication et de son interprétation selon les autres parties du brevet, c'est ce que l'homme de métier disposant d'une formation moyenne aurait pu découvrir dans ce que le brevet enseigne (c. 4b).
- Il est irrelevant que le titulaire du brevet ait volontairement ou non omis de mentionner dans le brevet d'autres possibilités d'exécution (c. 4c).
- Renvoi à l'instance cantonale pour établir l'existence d'une éventuelle imitation, en raison d'une carence dans la constatation des faits (c. 5).

Urteil des Bundesgerichts vom 3. Juli 1984 i.S. P. Inc. gegen 1. A/S D., 2. D. AG, 3. L. S.A.

A. A/S D., D. AG und L. S.A. waren Berechtigte aus dem Patent Nr. 579 531 (sog. Ankerfarm-Patent), an dem seit dem 24. Februar 1972 eine italienische Priorität besteht und das gemäss Beispiel I der Patentschrift ein Verfahren zur Herstellung von Doxycyclin mittels eines bestimmten Katalysators zum Gegenstand hat.

Die P. Inc. ist Inhaberin der drei Patente Nr. 589 605, Nr. 589 044 sowie Nr. 525 186, die ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung von Doxycyclin enthalten. Die beiden ersten Patente sind jünger, das dritte ist deutlich älter als das Ankerfarm-Patent. Ferner ist die P. Inc. Inhaberin des Patentes Nr. 462 155.

B. Die aus dem Ankerfarm-Patent berechtigten drei Gesellschaften klagten gegen die P. Inc. auf Feststellung, dass sie durch die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Doxycyclin, das nach einem Verfahren gemäss Ankerfarm-Patent, Beispiel I, hergestellt sei, und von pharmazeutischen Präparaten, die Doxycyclin enthalten, die erwähnten vier Patente der P. Inc. nicht verletzen. Das Handelsgericht des Kantons Zürich hiess die Klage am 27. August 1981 im wesentlichen gut. Auf Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten hin hob das Kassationsgericht des Kantons Zürich das handelsgerichtliche Urteil am 4. Januar 1982 auf und wies die Sache zur Ergänzung der Akten und zu neuer Entscheidung an das Handelsgericht zurück. Mit Urteil vom 3. Dezember 1982 trat das Handelsgericht auf die Klage hinsichtlich des Patentes Nr. 462 155 nicht ein, im übrigen hiess es sie gut. Auf eine dagegen eingereichte Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten trat das Kassationsgericht des Kantons Zürich am 5. August 1983 nicht ein.

C. Die Beklagte hat gegen das Urteil des Handelsgerichts vom 3. Dezember 1982 Berufung eingereicht. Sie beantragt, ein Gutachten einzuholen und gestützt darauf das Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen; eventuell sei die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts und zu neuer Entscheidung an das Handelsgericht zurückzuweisen. Später teilte die Beklagte dem Bundesgericht mit, sie habe unterdessen das Ankerfarm-Patent erworben und beantrage daher, dass auf die Klage mangels rechtlichen Interesses der Klägerinnen nicht einzutreten sei.

Die Klägerinnen erachten ihr Feststellungsinteresse nur dann als dahingefallen, wenn die Beklagte auf alle Unterlassungs-, Schadenersatz- oder Gewinnherausgabeansprüche für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verzichte. Leiste sie diesen Verzicht nicht, sei die Berufung abzuweisen.

#### *Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

2. Im Berufungsverfahren bestreitet die Beklagte das rechtliche Interesse der Klägerinnen an der Feststellungsklage insgesamt. Zwar seien die Klägerinnen ursprünglich interessiert gewesen, feststellen zu lassen, dass die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Doxycyclin und doxycyclinhaltigen Produkten die P.-Patente nicht verletzen. Die Glaxo Group Ltd. London, der das Ankerfarm-Patent gehört hätte, habe es jedoch am 12. März 1984 an die Beklagte abgetreten. Nebst den P.-Patenten könne die Beklagte sich gemäss Abtretungsvertrag nun rückwirkend auch auf die Rechte aus dem Ankerfarm-Patent berufen, weshalb das Feststellungsinteresse der Klägerinnen entfallen sei.

a) Die Feststellungsklage gemäss Art. 74 PatG setzt ein Interesse des Klägers daran voraus. Als Frage des materiellen Bundeszivilrechts prüft das Bundesgericht im Berufungsverfahren frei, ob es vorliegt; fällt es im Verlauf des Verfahrens dahin, so ist dem Klagerecht die gesetzliche Grundlage entzogen, und der Prozess wird

gegenstandslos (Art. 40 OG in Verbindung mit Art. 72 BZP; BGE 109 II 346 E. 3, 167, 346 E. 3, 102 II 125 E. 1, 91 II 85 E. 4; zur freien Prüfung: BGE 106 II 122 E. 2). Nach zutreffender Auffassung der Beklagten prüft das Bundesgericht von Amtes wegen, ob das Feststellungsinteresse vorliegt (BGE 97 II 375 E. 2); das schliesst indes nicht aus, dass die Parteien die Tatsachen, die für oder gegen das Rechtsschutzinteresse sprechen, zu nennen und darzutun haben. In diesem Sinn entschied das Bundesgericht bereits bei der Prüfung reiner Prozessvoraussetzungen (BGE 84 II 37 E. 2). Um so mehr muss das hinsichtlich des materiellrechtlichen Interesses an einer Feststellungsklage gelten, das auf Berufung hin überprüfbar ist (siehe *Leuch*, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, S. 196/197). Art. 74 PatG verlangt im übrigen von der klagenden Partei ausdrücklich, das Interesse nachzuweisen. Im kantonalen Verfahren war das Feststellungsinteresse unstreitig gegeben; an der Beklagten liegt es daher darzutun, dass es im Berufungsverfahren dahingefallen ist.

b) Die Beklagte anerkennt ausdrücklich, dass die Klägerinnen zur Zeit, als sie die Klage einreichten, damit rechnen mussten, die Beklagte werde der Herstellung und dem Vertrieb von Doxycyclin weltweit entgegnetreten. Dafür, dass dem heute nicht mehr so sein soll, liegen keine Anzeichen vor. Die Klägerinnen behaupten unwidersprochen, beide Parteien seien im Prozess davon ausgegangen, dass ein Vertrieb stattgefunden habe; er erscheint daher auch in Zukunft möglich, jedenfalls bestehen keine Anhaltspunkte für die gegenteilige Annahme. Die Klägerinnen erachten denn ihr Feststellungsinteresse auch nur dann als dahingefallen, wenn die Beklagte nicht bloss für die Vergangenheit, sondern überdies für die Gegenwart und Zukunft auf irgendwelche Schadenersatz- und Gewinnherausgabeansprüche aus der Verbreitung von Doxycyclin verzichten würde. Die Abtretung des Ankerfarm-Patentes durch die Glaxo Group Ltd. – selbst wenn sie rückwirkend erfolgt sein sollte, wie die Beklagte behauptet – lässt das Feststellungsinteresse der Klägerinnen nicht entfallen, kann diese aber nun zur weiteren Frage veranlassen, ob das Ankerfarm-Patent nichtig sei; darüber ist im vorliegenden Prozess jedoch nicht zu entscheiden.

Das Begehren der Beklagten, auf die Klage sei nicht einzutreten, erweist sich daher als unbegründet.

3. Die Vorinstanz entschied in Ziff. 1 des angefochtenen Dispositivs, die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Doxycyclin, das nach "einem" Verfahren gemäss Ankerfarm-Patent, Beispiel I, hergestellt worden sei, verletze die P.-Patente Nm. 589 605 und 598 044 nicht. Nach Ansicht der Beklagten ist dieses Dispositiv ungenügend substantiiert, weil es lediglich die Herstellung von Doxycyclin nach "einem" anstatt nach "dem" (einem bestimmten) Verfahren gemäss Ankerfarm-Patent, Beispiel I, erwähne.

Ein Urteilsdispositiv soll so bestimmt formuliert sein, dass Parteien und Vollzugsbehörden genau wissen, was konkret zu tun oder zu unterlassen ist (vgl. BGE 102 II 288 E. b mit Verweisung). Diesen Anforderungen genügt auch ein nicht in jeder Hinsicht klares Dispositiv, sofern sich aus der Urteilsbegründung unzweideutig ergibt, was gemeint ist (BGE 84 II 140 mit Hinweisen).

Das Handelsgericht charakterisiert das Ankerfarm-Verfahren aufgrund des Beschriebs in der Patentschrift und des Produktionsschemas. Die Beklagte an-

erkennt, dass die Bedingungen des Produktionsschemas das beschriebene Verfahren überlagern. Damit erscheint es ausgeschlossen, dass sie in Zukunft Verfahrensbedingungen akzeptieren muss, die durch ihre Patente geschützt sind. Die Vorinstanz hält unbeanstandet fest, in einer allfälligen späteren Klage aus Patentverletzungen könne und müsse immer noch geprüft werden, ob die Klägerinnen genau nach dem hier umstrittenen Verfahren produziert hätten. Im übrigen weist sie zu Recht darauf hin, dass das Ankerfarm-Patent älter ist als die beiden erwähnten P.-Patente und daher zumindest ein Verfahren umfassen muss, das die beiden P.-Patente nicht berührt.

4. Das Handelsgericht prüft sodann, ob das Verfahren gemäss Beispiel I des Ankerfarm-Patentes eine Nachahmung des P.-Patentes Nr. 525 186 darstellt. Es hält einleitend fest, dieses P.-Patent betreffe die Hydrierung mittels vergifteter Edelmetallkatalysatoren. Die Patentschrift nenne in 70 Beispielen Substanzen, die als Katalysatorgifte verwendbar seien. Unter ihnen befände sich kein einziges, das eine Vergiftung mit Phosphinen vorsehe. Die Patentschrift erwähne vielmehr, dass nicht alle Edelmetallkatalysatorgifte das erwünschte Resultat ergäben: Metallsalzlösungen, Trialkylphosphit und Aethylen beispielsweise seien unbrauchbar. Versuche man, ein Patent ähnlich wie eine Willenserklärung nach Treu und Glauben und die Patentschrift teleologisch auszulegen, so komme man zum Schluss, dass sich der Schutz des P.-Patents allein auf die genannten 70 Beispiele erstrecken könne. Das Ankerfarm-Patent sehe einen Triphenylphosphin-Rhodium-Chlorid-Komplex als Katalysator-System vor und lasse damit den Schutzbereich des P.-Patentes unberührt, habe aber seinerseits die Technik um dieses Gift bereichert.

Dem hält die Beklagte entgegen, das Handelsgericht habe die Frage der Nachahmung nicht geprüft, weil schon die beiden Fachrichter es unterlassen hätten, sich darüber zu äussern, und das Gericht daher nicht in der Lage gewesen sei, die Nachahmung sachverständig zu beurteilen. Die Auffassung der Vorinstanz, es sei nur geschützt, was das Patent ausdrücklich nenne, widerspreche dem Patentrecht. Das Ankerfarm-Verfahren stimme in Zweck und Lösungsidee mit dem P.-Patent überein.

a) Gemäss Art. 66 lit. a PatG liegt eine Patentverletzung dann vor, wenn jemand eine patentierte Erfindung widerrechtlich benützt. Als Benützung gilt auch die Nachahmung. Eine Erfindung ahmt nach, wer ihre wesentlichen Elemente für sein eigenes Erzeugnis benützt, ohne sich wörtlich an den Patentanspruch zu halten. Das nachgeahmte Erzeugnis weicht nur in untergeordneten Punkten von der technischen Lehre des Patentes ab, beruht namentlich auf keinem neuen erfinderischen Gedanken, sondern wird jedem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die Lehre nahegelegt und befindet sich daher noch im Schutzbereich des Patentes (BGE 98 II 331 E. c, 97 II 87 E. 1 mit Verweisung; *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, Bd. III, 2. Aufl., S. 446 ff.; *Pedrazzini*, Patent- und Lizenzvertragsrecht, S. 137; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 2. Aufl., S. 997 ff.). Um den Schutzbereich des Patentes im Einzelfall zu bestimmen, ist ausserdem die Bedeutung der Erfindung zu berücksichtigen, d.h. zu prüfen, inwieweit der Erfinder mit seiner Erfindung die Technik bereichert hat (*Blum/Pedrazzini*, S. 160 f., 165, 169; *Troller*, S. 999–1002; BGE 58 II 289, anders 97 II 90 E. d).

b) Indem die Vorinstanz massgebend auf den Wortlaut des Patentanspruchs und die in der Patentschrift aufgezählten 70 Beispiele abstellt und daraus schliesst, die Beklagte habe damit auf irgendwelche anderen, nicht erwähnten Verfahrensmöglichkeiten verzichtet, geht sie von einem unzutreffenden Begriff der Nachahmung aus und verletzt damit Bundesrecht. Entscheidend ist vorliegend nicht allein der Wortlaut des Patentanspruchs und das, was sich durch Auslegung aus den übrigen Bestandteilen der Patentschrift ergibt, sondern vor allem auch, ob es nebst den 70 Beispielen andere Verfahrensmöglichkeiten gibt, die ein durchschnittlich gut ausgebildeter Fachmann anhand der Lehre des P.-Patentes hätte finden können. Das angefochtene Urteil enthält darüber keine abschliessenden Schlussfolgerungen.

c) Die Vorinstanz nimmt aufgrund der Fachrichtervoten an, dass die Beklagte bei ihrer Erfindung auf den Triphenylphosphin-Rhodium-Chlorid-Komplex als mögliches Katalysator-System hätte stossen können und müssen. Die Beklagte sieht darin zu Recht eine Voraussetzung dafür, dass das Ankerfarm-Verfahren eine Nachahmung darstellt. Kann nämlich der Erfindungsgedanke eines Patentanspruchs in nicht weniger als 70 Beispielen konkretisiert werden, so sind weitere Verfahrensmöglichkeiten zu vermuten, auf deren Schutz die Beklagte nicht schon deshalb verzichtet hat, weil sie diese weiteren Möglichkeiten in der Patentschrift unerwähnt liess. Bei Nachahmungen reicht der Schutzbereich gerade über den Inhalt der Patentschrift hinaus. Unerheblich erscheint deshalb, ob die Beklagte die weiteren Möglichkeiten absichtlich oder aus Fahrlässigkeit in der Patentschrift nicht angeführt hat. Insbesondere wirtschaftliche Gründe gebieten dem Unternehmer und Erfinder, den Grundgedanken der Erfindung vorerst einmal auf seine wirtschaftliche Verwertbarkeit zu prüfen und eine erschöpfende Begutachtung der Erfindung auf all ihre wesentlichen Elemente und die funktional gleichwertigen Ersatzmittel mindestens vorläufig aufzuschieben (*Blum/Pedrazzini*, S. 98; *Troller*, S. 1001).

d) Nun hält die Vorinstanz an anderer Stelle freilich fest, ein wesentlicher Unterschied zwischen dem P.- und dem Ankerfarm-Patent liege in der Hydrierung. Gemäss Ankerfarm-Patent werde in homogener, gemäss P.-Patent in heterogener Phase hydriert. Ausserdem umfasse das P.-Patent anders als das Ankerfarm-Patent die Vergiftung mittels Tris-Triphenylphosphin nicht. Das sind Feststellungen, die darauf hinweisen könnten, dass das Ankerfarm-Verfahren nicht bloss in untergeordneten Punkten vom P.-Patent abweicht, sondern auf einer neuen Idee beruht. Um das zu entscheiden, sind freilich weitergehende tatsächliche Abklärungen nötig, als sie dem angefochtenen Urteil zu entnehmen sind. Die Vorinstanz hätte sich eingehend mit dem wesentlichen Erfindungsgedanken des P.-Patentes und dessen Bewertung auseinandersetzen müssen. Würde beispielsweise die P.-Erfindung die notwendige Erfindungshöhe nur knapp erreichen, so wäre eine Nachahmung durch das Ankerfarm-Verfahren eher zu verneinen. Die Vorinstanz hätte sich ferner nicht damit begnügen dürfen, auf Lexikas und Grundlehrbücher zu verweisen, um die Bedeutung der unterschiedlichen Hydrierverfahren aufzuzeigen, sondern hätte selbst darlegen müssen, worin der Unterschied besteht und welche Bedeutung ihm patentrechtlich zukommt. Ebenso hätte sie sich darüber aussprechen sollen, ob die Verwendung von Tris-Triphenylphosphin als so wesentlich anzusehen ist, dass darin eine eigene neue Erfindung liegt.

Die Beklagte wendet mit Recht ein, die beiden Fachrichter hätten lediglich geprüft, ob das P.-Patent auf die Vergiftung mit Phosphinen Anspruch erhebe, und sich damit auf die Frage der Nachmachung beschränkt. Waren sich die beiden Fachrichter in dieser Frage einig, so hielt der eine im Gegensatz zum andern im übrigen fest, dass es gemäss der Lehre des P.-Patentes überraschend erscheine, Rhodiumchlorid als Metallsalzlösung mit Triphenylphosphin komplexiert zu verwenden. Um zu beurteilen, ob eine Nachahmung vorliegt, hätte die Vorinstanz dazu Stellung nehmen müssen. Zu prüfen sein wird allenfalls auch, ob die Beklagte auf den Schutz von Verfahren mit Metallsalzlösungen als Katalysatorgifte deshalb verzichtet habe, weil die Patentschrift derartige Lösungen ausdrücklich als nicht verwendbar bezeichnet.

e) Die Vorinstanz kann all diese Fragen nicht durch blosser Auslegung des Patentanspruchs umgehen, sondern hat gestützt auf die Ansicht der Fachrichter oder gerichtlicher Experten dazu Stellung zu nehmen, und zwar so, dass die entscheidenden chemischen Vorgänge aus dem Urteil genau und übersichtlich hervorgehen und auf die entsprechenden juristischen Fragestellungen bezogen sind. Die Berufung ist daher, soweit sie das P.-Patent Nr. 525 186 betrifft, begründet, und das angefochtene Urteil muss in diesem Umfang aufgehoben werden.

5. Ob die Vorinstanz für ihre neue Entscheidung einen gerichtlichen Experten bezieht oder ob sie auf Fachrichtervoten abstellt, ist eine Frage des kantonalen Prozessrechts. Hat sie wie hier den Begriff der Nachmachung überhaupt verkannt, so obliegt es entgegen dem Antrag der Beklagten nicht dem Bundesgericht, selbst Gutachten einzuholen und die Frage der Nachmachung erstmals zu behandeln. Das Bundesgericht trifft nach Art. 67 OG nur dann eigene Beweissmassnahmen, wenn es tatsächliche Feststellungen, die bereits vorliegen, zu überprüfen hat (BGE 107 II 374). Die Sache ist daher hinsichtlich des Patentes Nr. 525 186 der Vorinstanz zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen (Art. 64 Abs. 1 OG).

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

Die Berufung wird teilweise gutgeheissen, das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 3. Dezember 1982, soweit es das Patent Nr. 525 186 betrifft, aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im übrigen wird das Urteil bestätigt.

*Art. 75 PatG – “VERLETZUNG AUSLÄNDISCHER SCHUTZRECHTE”*

- *Der schweizerische Richter am Wohnsitz des Beklagten ist zuständig zur Beurteilung von Schadenersatzansprüchen, hergeleitet aus der Verletzung ausländischer klägerischer Patente, sowie der vom Beklagten gegen diese Patente erhobenen Nichtigkeitseinwände.*
- *Le juge suisse du domicile du défendeur est compétent pour connaître d’une demande en dommages-intérêts consécutive à la violation de brevets étrangers*



*comme pour se prononcer sur la nullité desdits brevets, alléguée par le défendeur.*

Zwischenbeschluss des Handelsgerichtes ZH vom 9. Januar 1984. Das Bundesgericht ist im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 1 lit. a OG mit Entscheid vom 29. Juni 1984 auf eine Berufung nicht eingetreten.

Die Klägerin reichte gegen die im Kanton Zürich domizilierte Beklagte Schadenersatzklage ein, die sie mit der Verletzung schweizerischer Patente und eventuell auch mit der Verletzung paralleler deutscher und französischer Schutzrechte durch die Beklagte begründete. Die Beklagte erhob mit Hinweis auf Kommentar *Blum/Pedrazzini*, Anm. 6 zu Art. 75 PatG, die Einrede der Unzuständigkeit des Handelsgerichtes zur Beurteilung der von der Klägerin behaupteten Verletzung ausländischer Patente.

*Das Handelsgericht zieht hierzu in Erwägung:*

4. Die Geltendmachung der Verletzung paralleler ausländischer Patentrechte der Klägerin in der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich betrifft einen Sachverhalt mit Auslandsbeziehung. Obgleich die innerstaatlichen Zuständigkeitsvorschriften in der Regel die internationale Zuständigkeit einschliessen, so kann doch Art. 75 (lit. a) PatG nicht ohne weiteres auf den vorliegenden Fall angewendet werden. Diese Vorschrift gilt nämlich nur für die in "diesem Gesetz" vorgesehenen Klagen, dies sind patentrechtliche Klagen aus dem schweizerischen Patentgesetz.

Indessen scheidet die internationale Zuständigkeit deswegen nicht aus dem Bereich des Bundesrechtes aus. Ist schon die interkantonale und innerkantonale Zuständigkeit auf diesem Gebiet abschliessend durch den Bundesgesetzgeber geregelt, so muss dies erst recht für die internationale Zuständigkeit gelten.

5. Zu prüfen ist zunächst, ob der Richter am Wohnsitz der beklagten Partei für die Beurteilung von Schadenersatzansprüchen (und nur solcher) wegen Verletzung sog. paralleler Patente in der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich zuständig sei. Nach allgemeiner Auffassung ist die territoriale Beziehung der massgebliche Anknüpfungspunkt der nationalen Patentrechtsordnungen, und zwar sowohl mit Bezug auf den Bestand des Patentes als auch der sich daraus ergebenden Ausschliesslichkeitsrechte und der aus deren Verletzung entstehenden Forderungen; der Wirkungsbereich eines jeden Patentes beschränkt sich auf das Staatsgebiet, gemäss dessen Recht es begründet wurde. Demzufolge gilt für Verletzungen grundsätzlich das Deliktsstatut und damit die internationale Zuständigkeit des Begehungsortes. Der Gerichtsstand des inländischen Begehungsortes für die Beurteilung ausländischer Patente scheidet schon deshalb aus, weil die unerlaubte Handlung nur dort begangen ist, wo sich die Handlung abgespielt hat oder der Erfolg eingetreten ist; dies ist bei einem ausländischen Patent gemäss seiner territorial beschränkten Wirkung grundsätzlich ein Ort im Schutzland (vgl. in diesem Sinne auch BGE 82 II 164).

Das Territorialitätsprinzip hindert aber nicht, dass ein Staat auch das gemäss einem ausländischen Recht erworbene Immaterialgut schützt, indem er durch seine Gerichte Ansprüche wegen Verletzung paralleler ausländischer Patente gegen eine seiner Jurisdiktion durch Wohnsitz unterworfenen Person beurteilen lässt und insbesondere solche Ansprüche aus dem auf seinem Gebiet befindlichen Vermögen des Verletzers befriedigt (vgl. *Wengler*, Internationales Privatrecht, Bd. 1, S. 481; Komm. *Benkard*, Anm. 13 zu § 9 deutsches Patentgesetz). Die territoriale Geltung des Patentrechtes bedeutet daher nicht notwendigerweise eine ausschliesslich auf das Wirkungsland des Patentrechtes begrenzte Zuständigkeit am Ort der Begehung oder des Erfolges. Eine solche ausschliessliche territoriale Zuständigkeit nimmt auch das Bundesgericht nicht an, wenn es zum Beispiel einem französischen Beklagten, dem die Verletzung schweizerischen Kartellrechtes vorgeworfen wird, die Befugnis zuerkennt, gestützt auf den französisch-schweizerischen Gerichtsstandsvertrag die Zuständigkeit des schweizerischen Richters am Erfolgsort abzulehnen und sich dem Richter des Wohnsitzstaates zu unterstellen (vgl. BGE 93 II 192 ff.), oder gegenüber Klagen betreffend Feststellung der Nichtigkeit von (nationalen) Marken die Berufung auf die Wohnsitzgarantie gemäss Art. 59 BV gestattet (vgl. BGE 71 I 346). In jedem Fall ist kein hinreichender Grund ersichtlich, die aus der Patentverletzung entstandenen "selbständigen" Ansprüche wie Schadenersatzforderungen oder Forderungen aus Geschäftsführung ohne Auftrag in internationaler Beziehung anderen Forderungen aus unerlaubter Handlung nicht gleichzusetzen und der Gerichtsbarkeit des Wohnsitzrichters zu entziehen (vgl. in diesem Sinne auch *Troller*, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Bd. II, S. 1167, Anm. 46, 3. Aufl., Bd. I, S. 137/38; Komm. *Dürr* zu Art. 75 PatG, S. 151).

Nach Kommentar *Blum/Pedrazzini*, Anm. 6 zu Art. 75 PatG, bestehen vor allem praktische Bedenken gegen die Beurteilung ausländischer Patente. Diese Schwierigkeiten ergeben sich aber auch in anderen Fällen, wo ausländisches Recht angewendet werden muss, vor allem bei der vorfrageweisen Überprüfung ausländischer Patente (vgl. nachstehend Ziff. 6). Sie dürften zudem durch die weitgehende Harmonisierung der nationalen Patentrechte eher vermindert worden sein.

Demgegenüber wären die Nachteile, die dem Patentinhaber bei der Durchsetzung und Vollstreckung eines Forderungsurteils des Schutzlandes im Wohnsitzstaat der beklagten Partei entstehen könnten, höher einzuschätzen. Der Gerichtsstand des Begehungsortes kann international nicht allgemein als anerkannt gelten. Nicht auszuschliessen ist, dass sich eine beklagte Partei in der Schweiz gegenüber einem im Ausland gegen sie ergangenen Urteil auf Leistung von Schadenersatz mit Erfolg auf die Wohnsitzgarantie des Art. 59 BV berufen könnte. Schwierigkeiten sind ferner bei der Anerkennung und Vollstreckung im Verhältnis zu Staaten denkbar, mit denen Gerichtsstands- und Vollstreckungsabkommen bestehen, worin der Wohnsitzgerichtsstand für Forderungen garantiert ist.

Die Zuständigkeit des Wohnsitzrichters zur Beurteilung von Schadenersatzklagen wegen Verletzung paralleler ausländischer Patente ist daher grundsätzlich zu bejahen. Dies setzt freilich einen inländischen Wohnsitzgerichtsstand voraus; dieses Erfordernis ist im vorliegenden Fall für alle Beklagten erfüllt.

6. Zu prüfen ist sodann, ob das Handelsgericht zuständig sei, die von den Beklagten mit Bezug auf die ausländischen Patente erhobenen Nichtigkeitseinwände zu

beurteilen. Gemäss nahezu einhelliger Lehre und Rechtsprechung ist der räumliche Anknüpfungspunkt an den territorialen Wirkungsbereich eines Patentbesitzes für Klagen über Bestand und Umfang eines Patentrechtes ausschliesslich massgebend, womit derartige Klagen nur im Schutzgebiet erhoben werden können (vgl. BGE 21 S. 308, 66 II 185; *Guldener*, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, S. 33; Komm. *Blum/Pedrazzini*, Anm. 54 zu Art. 1 PatG; ebenso das EWG-Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen in Art. 16 Nr. 4). In diesen sind die Gerichte am inländischen Wohnsitz einer Partei befugt, ausländische Patente vorfrageweise zu überprüfen (vgl. BGE 42 II 413, 66 II 185). Dies muss in allen Fällen gelten, wo die Gültigkeit eines Patentbesitzes bestritten wird, sofern nur die Zuständigkeit für die Beurteilung der Klage als solcher gegeben ist; denn die Zuständigkeit beurteilt sich immer allein nach dem Inhalt der Klagebegehren und nicht nach der Natur der dagegen erhobenen Einwendungen oder Einreden bzw. darnach, ob die erhobenen Einwendungen oder Einreden begründet seien oder nicht.

In diesem Sinne ist die Zuständigkeit des Handelsgerichtes nicht nur für die Beurteilung der geltend gemachten Schadenersatzforderungen unter dem Gesichtspunkt der Verletzung paralleler ausländischer Patente, sondern auch zur Beurteilung der gegen die Klage erhobenen Nichtigkeitseinwände mit Bezug auf die ausländischen Patente zu bejahen.

7. Freilich ist die Frage der Zulässigkeit des Nichtigkeitseinwandes gegen ein Patent letztlich eine solche des materiellen Rechtes und kann nach dem anwendbaren Recht des Schutzlandes ausgeschlossen sein. Dies trifft zu für die Bundesrepublik Deutschland, da die Verletzungsgerichte in diesem Lande diesbezüglich an die Entscheidung der zentralen Patentbehörden gebunden sind, mithin der materiellrechtliche Bestand des Schutzrechtes auch die ausländischen Gerichte bindet. Davon abgesehen wäre es wenig sinnvoll, wollte der Richter am inländischen Wohnsitz des Verletzungsbeklagten ein ausländisches Patent als gültig anerkennen, das im Schutzland nichtig erklärt worden ist. Damit stellt sich jedoch die Frage nach der Bindung des Richters am inländischen Wohnsitz des Verletzungsbeklagten an Entscheidungen im Schutzland bezüglich der Rechtsbeständigkeit eines Patentbesitzes; die Zuständigkeit des Wohnsitzrichters zur Beurteilung von Einwendungen gegen das ausländische Patent wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

## II. Kennzeichnungsrecht

### *Art. 3 Abs. 2, 6 Abs. 1 MSchG – “JADE”*

- *Das Wort “Jade” stellt für chemisch-pharmazeutische und kosmetische Erzeugnisse eine markenfähige Phantasiebezeichnung dar (Erw. 2).*
- *Die Marken “Jade” und “Naiade” sind verwechselbar, da der Sinngehalt der letzteren überwiegend unbekannt sein dürfte (Erw. 3).*
- *Le mot “Jade” est une dénomination de fantaisie qui peut constituer une marque valable pour des produits chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques (c. 2).*
- *Il existe un risque de confusion entre les marques “Jade” (prononcée “iade” en allemand) et “Naiade”, le sens de cette dernière devant demeurer le plus souvent inconnu (c. 3).*

Urteil des Bundesgerichtes, I. Zivilabteilung, vom 24. Januar 1972 i.S. Curta & Co. GmbH Das Jade-Haus gegen Mediline AG (im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 2 OG)

Die in Frankfurt a.M. niedergelassene Klägerin ist Inhaberin der Wortmarke “JADE” für Hautöl, Hautcreme, Zahnpasta und Mundwasser. Die Marke ist gestützt auf deutsche Basiseintragungen seit 24. Februar 1954 international unter Nr. 175 101 geschützt. Die Mediline AG hinterlegte beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum am 24. Juni 1966 unter Nr. 219 386 die Wortmarke “Naiade” für kosmetische Produkte der Klasse 3.

Nachdem sich die Klägerin vergeblich um eine Verständigung mit der Beklagten bemüht hatte, klagte sie vor dem Kantonsgericht Zug im Oktober 1970 unter anderem auf Löschung und Gebrauchsunterlassung des Zeichens “Naiade”. Mit Urteil vom 17. September 1971 schützte das Kantonsgericht diese Klage im wesentlichen, indem es die Nichtigkeit der Marke “Naiade” wegen mangelnder Unterscheidungskraft feststellte und der Beklagten die Verwendung dieses Zeichens auf ihren Erzeugnissen, den Verpackungen und in der Werbung unter Strafandrohung verbot. Die Beklagte erhob Berufung an das Bundesgericht und beantragte die vollständige Abweisung der Klage.

### *Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Es ist unbestritten, dass die Marke “JADE” der Klägerin in Deutschland und in der Schweiz benützt wurde und dass ohnehin aufgrund des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1982 der Gebrauch in Deutschland als solcher in der Schweiz zu gelten hat; ferner, dass im markenrechtlichen Sinne die

Gleichartigkeit der Waren, für welche die Marken der Parteien bestimmt sind, gegeben ist.

2. Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, geniessen den Markenschutz nicht (Art. 3 Abs. 2 MSchG). Gemeingutcharakter haben Sachbezeichnungen, insbesondere Beschaffenheitsangaben (BGE 96 II 249, 95 I 478/9, 94 I 76, 91 I 357 und dortige Verweisungen; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Bd. I, S. 347 ff.).

Die Beklagte hält den von der Vorinstanz verworfenen Einwand aufrecht, das Wort "Jade" sei in der Kosmetikbranche eine Sachbezeichnung für grüne Farbe in bestimmter Tönung, taue daher nicht als Marke.

a) Das Wort Jade ist einerseits der Name eines Küstenflusses im niedersächsischen Bezirk Oldenburg und seines Mündungsgebietes, der Jadebucht an der ostfriesischen Küste der Nordsee. Es ist anderseits, wie auch die Vorinstanz darlegt, die zusammenfassende Bezeichnung für eine Gruppe von Mineralien feinkörniger, dichter und harter Struktur, zu denen der Jadeit in den Farben Weiss und Grünlich, der Chloromenalit von dunkelgrüner Farbe und das Strahlstein-Aggregat Nephrit in den Farben Lauchgrün bis Grünlichgrau zählen. Der Jade-Stein ist in China seiner Härte, seiner verhaltenen Farben und seines reinen Klanges wegen von alters her am höchsten geschätzt. Er wird verwendet als Schmuckstein, für Ritualgegenstände und für Schnitzereien. Es gibt zahlreiche, teils andersfarbige Nachahmungen, die sich vom echten Jade durch andersartige chemische Zusammensetzungen und physikalische Eigenschaften unterscheiden (Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 9, 1970, S. 351 f.; *Encyclopedia Britannica*, Bd. 12, S. 862 ff.).

Jade ist somit als Benennung und als Farbangebe kein eindeutiger Begriff. Letzteres trifft zumindest auch dann zu, wenn man davon ausgeht, dass die geographische Bedeutung des Wortes hierzulande praktisch unbekannt sein dürfte. Weder als Fluss- und Ortsname noch als Gesteinsname aber eignet dem Wort eine Beziehung zu chemisch-pharmazeutischen und kosmetischen Erzeugnissen. Für diese und innerhalb der Kosmetikbranche stellt es an sich eine markenfähige Phantasiebezeichnung dar.

b) Daran ändert nichts, dass das Eigenschaftswort "jadegrün" gleich wie ziegelrot, kobaltblau, messinggelb usw. als Hinweis auf einen besonderen Farbton benützt wird.

Die Beklagte macht geltend, wenn im Bereich, auf den sich eine Marke beziehe, ein Farbton von Bedeutung sein könne, dann reiche "die Farbbestimmung dieser besonderen Farbspezies aus, ohne dass noch die Farbattung, der sie zugehört, angegeben wird". Stehe also auf einem Erzeugnis als Unterbezeichnung "Granat", so wisse der Käufer sofort, dass es sich um granatroth handle. Die Beklagte widerspricht damit der vorinstanzlichen Auffassung, das Beziehungswort selber werde für die Farbbezeichnung nicht verwendet, insbesondere nicht das Wort "Jade", das allein nichts über die Farbe eines Erzeugnisses aussage, sondern auf einen Edelstein deute. Ob diese Stellungnahme in ihrer allgemeinen Form zutrifft, mag offenbleiben. Jedenfalls liegt im Wort "Jade" als solchem keine eindeutige Angabe über eine bestimmte Farbe oder Farbtönung. Es ist auch nicht erwiesen, dass sich das Wort "Jade" allein als eindeutige Kennzeichnung einer bestimmten Farbe oder Farbtönung durchgesetzt habe. Vielmehr ist bei Betrachtung der drei unter den

Farbton-Anschriften "JADE" und "jade-green" vorgelegten Muster unverkennbar, dass sie keine übereinstimmende einheitliche Färbung haben, sondern jedes von den andern verschieden ist. Und nochmals anders ist das Muster "JADE NACRE 434".

Damit ergibt sich schon von der Sache her, dass in der Kosmetikbranche die Bezeichnung "jadegrün" (bzw. analog in französischer und englischer Sprache) durchaus genügt und dass für die Verwendung einer Kennzeichnung "Jade" weder ein Bedürfnis noch eine Notwendigkeit besteht (vgl. zu diesem Gesichtspunkt *Troller*, a.a.O., S. 350 f.). Das ist ausserdem aktenmässig dadurch belegt, dass so grosse Häuser wie Lanvin-Charles of the Ritz Inc., Juvena, Christian Dior und Helena Rubinstein auf Vorstellungen der Klägerin hin von der Benützung des Markenwortes "JADE" zur Farbtonbezeichnung gewisser Erzeugnisse absehen und sich mit den Angaben "green-jade", "jade-green" oder "vert-jade" begnügen.

Aus dem Urteil des Bundesgerichtes vom 2. Oktober 1970 i.S. Bittner c. Eidg. Amt für geistiges Eigentum (PMMBI 1970 I S. 51) kann die Beklagte nichts zu ihren Gunsten folgern. Die dort behandelte Marke "Zirbengeist" wurde als Beschaffenheitsangabe gewürdigt, weil sie bestimmt war für eine Spirituose, die "unter Zusatz eines Auszuges aus Koniferennadeln und Zirbensamen unter Verwendung von Edelbränden" hergestellt wird. Es versteht sich von selbst, dass die Produkte der Klägerin keine Extrakte aus Jadesteinen sind. Ebensowenig helfen wegen Verschiedenheit der Sachverhalte die Vergleiche mit BGE 95 I 477 (Marke "Synchrobel" als Beschaffenheitsangabe für übereinstimmenden Getriebeaufbau bewirkende Treibriemen und Förderbänder), BGE 96 I 248 (Marke "Dominant" als einen unverkennbaren werbemässigen Qualitätshinweis enthaltende Beschaffenheitsangabe für nichtalkoholische Getränke), BGE 97 I 81 (Marke "TOP SET" als in der Schweiz verständliche englische Qualitätsbezeichnung für Schokolade, Cacao, Konfiserie- und Patisseriewaren) und dem Urteil des Bundesgerichtes vom 6. April 1971 i.S. Keimdiät GmbH c. Eidg. Amt für geistiges Eigentum (PMMBI 1971 I S. 48; Marke "Polygran" als beschreibende Sachbezeichnung für Getreideprodukte).

c) Dass in Deutschland die Marke "JADE" nach längerem Gebrauch aufgrund nachgewiesener Verkehrsgeltung eingetragen wurde und dass sie sich angeblich in der Schweiz nicht durchgesetzt habe, ist nach dem Gesagten belanglos.

3. Mit der Vorinstanz ist die Verwechselbarkeit der Marke "NAIADE" der Beklagten mit der Marke "JADE" der Klägerin zu bejahen.

Gemäss Art. 6 Abs. 1 MSchG muss sich die zur Hinterlegung gelangende Marke durch wesentliche Merkmale von bereits eingetragenen Marken unterscheiden. Solche Unterscheidbarkeit hängt grundsätzlich ab vom Gesamteindruck, den die Marken, jede für sich betrachtet, in der Erinnerung des letzten Käufers der Ware hinterlassen (BGE 97 II 80, 92 II 275). Dabei kann immerhin schon die Verwendung eines einzelnen, besonders charakteristischen und für den Gesamteindruck bestimmenden Markmals einer ersthinterlegten Marke eine Verwechslungsgefahr schaffen (BGE 96 II 403, 93 II 56).

Für die Würdigung bestätigt BGE 82 II 542 den in BGE 73 II 61 aufgestellten Grundsatz, dass ein besonders strenger Massstab anzulegen ist, wenn sich eine neue

Wortmarke von einer bestehenden bloss durch einige abgetrennte oder beigelegte Buchstaben unterscheidet. Dabei ist nach BGE 97 II 82 zu beachten, dass die Veränderung in Klang und Bild sehr unterschiedlich ausfallen kann, je nachdem wo sie vorgenommen wird, am Anfang oder am Ende des Wortes, wie beispielsweise BGE 77 II 324 (Sihl und Silta verwechselbar) und BGE 92 II 275 (Sihl und Cosil nicht verwechselbar) zeigen. In BGE 97 II 82 wurde denn auch für die im Vergleich mit der Marke "POND'S" beurteilte Marke "RESPOND" anerkannt, dass die vorangestellte zweite Silbe RES die Aussprachekadenz verschiebe und den Wortlaut verändere.

So verhält es sich nicht für die Marke "NAIADE" gegenüber der Marke "JADE". Diese ist in jener vollständig enthalten, abgesehen von der Ersetzung des Buchstabens "J" durch den Buchstaben "I". Solche Abweichung ist unerheblich. Sie tritt, mindestens deutsch ausgesprochen, im Wortklang nicht hervor. Schriftbildlich sodann ist sie zu geringfügig, als dass sie in der Erinnerung haften bliebe. Verschieden in den beiden Marken ist die Silbenzahl. Gleichwohl liegt die Betonung in "NAIADE" wie in "JADE" auf den Buchstaben "IA" bzw. "JA". Hier und dort fällt die Endsilbe "DE" ab. Andererseits hat die Vorsilbe "NA" in "NAIADE" keine Eigenbetonung und keine eigene Aussagekraft. Darin liegt also kein wesentliches Unterscheidungsmerkmal.

Die Beklagte stellt entscheidend darauf ab, dass "NAIADE" nicht durch Zuhilfenahme der Vorsilbe "NA" zum Markenwort "JADE" gebildet, sondern als Name der Fluss- oder Quellennympe ein selbständiges Wort mit bestimmtem Sinn sei. Dass es insofern an sich eine passende Marke für ein Badeprodukt sein könnte, mag zugegeben werden. Aber sicher ist dieser Sinn des Wortes "NAIADE" heutzutage den wirklichen und möglichen Kunden der Beklagten überwiegend unbekannt und deshalb nicht geeignet, ihm die erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen. Naheliegender dagegen ist der Gedanke, die Marke "NAIADE" sei eine Abwandlung der Marke "JADE", so dass selbst für jene Käufer, denen der Sinngehalt des Wortes "JADE" geläufig ist, die Verwechslungsgefahr nicht auszuschliessen ist. Dieses Risiko besteht um so mehr, als es sich bei Kosmetika um Waren des täglichen Gebrauchs handelt, bestimmt für ein breites Publikum, von dem für die Prüfung der Markenunterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf (BGE 96 II 404, 95 II 194, 358, 465, 93 II 265, 427).

*Art. 4 et 28 al. 3 LMF; 1 al. 2 lit. d et 2 al. 1 lit. e LCD; 29 al. 2 CCS et 49 al. 1 CO – "PANTA-GUETRE KILLY"*

- *Celui qui cesse immédiatement l'usage d'une marque, lorsqu'il apprend l'existence d'un dépôt de cette marque par un tiers, non encore suivi de la publication de l'enregistrement, ne peut pas être poursuivi sur la base de la LMF (c. II A 1 et 2), quand bien même il a ainsi commis un acte de concurrence déloyale (c. II A 3).*
- *Celui qui appose sans droit, sur des étiquettes, un patronyme connu usurpe ce dernier au sens de l'art. 29 al. 2 CCS (c. II A 4) et peut être condamné en particulier à verser une somme d'argent à titre de réparation morale (c. II A 5).*

- *Wer den Gebrauch einer Marke sofort einstellt, sobald er erfährt, dass sie durch einen Dritten hinterlegt, die Eintragung aber noch nicht veröffentlicht ist, kann nicht aufgrund des MSchG verfolgt werden (Erw. II A 1 und 2), wohl aber aufgrund des Wettbewerbsrechts (Erw. II A 3).*
- *Wer unbefugt auf Etiketten den bekannten Namen eines andern anbringt, masst sich diesen im Sinne des Art. 29 Abs. 2 ZGB an (Erw. II A 4) und kann im besonderen zur Bezahlung einer Genugtuung verurteilt werden (Erw. II A 5).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 14 septembre 1984 dans la cause Veleda SA et Jean-Claude Killy c. société coopérative Migros Genève et Isler AG

### *Résumé des faits:*

La société française Veleda SA a créé, sous l'impulsion de l'un de ses actionnaires et administrateur, Jean-Claude Killy, un nouveau type de pantalon de ski, dit "panta-guêtre", pantalon qu'elle a commercialisé dès fin 1977 sous la marque "Killy".

Veleda SA a lancé avec succès ce pantalon sur le marché, notamment sur le marché suisse dès le début de l'année 1978.

Veleda SA est titulaire de la marque "Killy"; cette marque est protégée en Suisse depuis 1978 par son usage et elle y a été déposée le 4 novembre 1980, enregistrée sous No 307 230 et publiée par l'OFPI seulement le 13 janvier 1981 dans la F.O.S.C.

Migros-Genève a vendu dans ses magasins de Genève et de Nyon un panta-guêtre muni d'une étiquette volante portant la mention rédigée en trois langues "pantalon de ski pour Messieurs 'Killy'", ceci dès le début de la saison 1980/81.

Migros retira l'étiquette litigieuse de ses articles dès qu'elle eut connaissance de la requête en mesures provisionnelles des demandeurs, soit le 21 décembre 1980.

Migros précise encore que chacune des étiquettes en question portait le nom de sa propre marque "Alpin" imprimé en couleur et en très gros caractère par rapport à ceux utilisés pour le patronyme "Killy" et que sa marque se retrouve cousue sur le haut des guêtres.

### *Droit:*

2. Une marque est un signe appliqué sur un produit ou son emballage à l'effet de le distinguer ou d'en constater la provenance (art. 1 ch. 2 LMF).

L'usage de cette marque ne peut être revendiqué en justice qu'après l'accomplissement des formalités de dépôt et d'enregistrement (art. 4 LMF).

Bien que Veleda SA n'ait entrepris les démarches en vue de l'enregistrement de la marque verbale "Killy" que le 4 novembre 1980, elle vendait déjà ses panta-guêtres en Suisse sous ladite marque en 1978.



En vertu du principe de territorialité, la marque enregistrée en Suisse confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser dans ce pays, la protection étant limitée au champ d'application de la loi.

L'emploi d'étiquettes volantes portant la marque de Veleda SA, fixée sur une marchandise ne provenant pas de cette dernière constitue une usurpation de marque (RSPI 1971 p. 215).

Or, dans le cas présent, ce n'est que par requête du 19 décembre 1980 que Veleda SA a revendiqué en justice et contribué du même coup à faire connaître son droit prioritaire à l'usage de la marque.

Ce droit de revendiquer en justice lui a été conféré par l'art. 4 LMF dès l'accomplissement des formalités de dépôt et d'enregistrement, soit, en l'espèce, dès le 4 novembre 1980.

Avant la réception de l'exemplaire de la requête des demandeurs le 21 décembre 1980, Migros ignorait l'existence du dépôt et, par conséquent, du droit de Veleda SA à la protection légale de sa marque.

Migros a affirmé sans être contredite, avoir retiré aussitôt de ses magasins les étiquettes portant le patronyme "Killy".

Certes, l'usage d'une marque peut être protégé dès son dépôt en vue d'enregistrement (art. 4, 8 al. 1, 28 al. 3 LMF). Cette date est évidemment importante pour les litiges ayant trait à l'antériorité de la marque.

En l'espèce, Migros ne peut pas prétendre de bonne foi qu'elle ignorait que Veleda SA vendait des panta-guêtres sous la marque non enregistrée "Killy" mais, en revanche, elle pouvait ignorer de bonne foi jusqu'au 21 décembre 1980 que cette marque avait fait l'objet d'un dépôt en vue d'enregistrement. Sur cette dernier point, les demandeurs n'ont pas prouvé le contraire.

Dès lors qu'elle a cessé immédiatement l'utilisation des étiquettes litigieuses lorsqu'elle a appris le 21 décembre 1980 l'existence de l'enregistrement de la marque par les demandeurs, la défenderesse ne peut pas être poursuivie sur la base de la LMF.

### 3. En revanche, Migros doit répondre de ses actes au regard de la LCD.

L'art. 1 lit. d de la LCD énonce que celui qui prend des mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises d'autrui est réputé commettre un acte de concurrence déloyale.

Migros, mieux que tout le monde, ne méconnaissait pas l'activité commerciale déployée par Jean-Claude Killy après ses retentissantes victoires en ski alpin aux jeux olympiques d'hiver de Grenoble en 1966.

L'activité commerciale de Jean-Claude Killy s'est étendue notamment aux vêtements de ski. Avec la maison Veleda SA, il vendit en Suisse, dès l'année 1978, avec un succès croissant auprès des commerces spécialisés le pantalon "panta-guêtre Killy".

En se mettant à vendre dès l'automne 1980 un "panta-guêtre" apparaissant très semblable pour des profanes à celui vendu par Veleda SA sous la marque "Killy" et en y ajoutant une étiquette volante portant les mots "pantalon de ski pour Messieurs 'Killy'" dans les trois langues nationales, Migros a sciemment voulu tromper le public sur l'origine et la qualité de l'article.

Même si l'étiquette volante attachée au pantalon mentionnait en gros caractère la marque de la Migros "Alpin", marque qui se trouve aussi cousue au haut des guêtres, il est évident que l'acheteur non averti constatant la présence du patronyme "Killy" sur l'étiquette, est fondé à croire que Migros a obtenu une licence de Jean-Claude Killy.

Celui qui, désireux d'acheter un panta-guêtre "Killy" soit parce qu'il en apprécie les qualités esthétiques et techniques, soit parce qu'il entend par ce petit côté, s'identifier au champion, sera alors tenté de l'acheter à la Migros dont les prix sont réputés à tort ou à raison inférieurs à ceux pratiqués par les commerces spécialisés en articles de sport.

Il n'est pas douteux que l'usurpation de la marque "Killy", protégée ou non par la loi, constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 1 lit. d LCD de nature à fonder l'action prévue à l'art. 2 LCD.

#### 4. Migros ne conteste pas avoir usurpé le nom patronymique "Killy".

Son représentant a admis que "c'est à tort que la Migros a procédé de la sorte". Il a admis aussi que Migros avait eu le temps jusqu'à fin décembre 1980 de vendre 554 panta-guêtres munis de l'étiquette "Killy" avant de retirer lesdites étiquettes.

La Cour ne peut considérer qu'il s'agit-là d'une simple désinvolture, voire d'une initiative commise par un employé subalterne de la Fédération des coopératives Migros à Zurich.

Migros a porté le patronyme "Killy" sur ses étiquettes en étant consciente du succès croissant remporté par Veleda SA avec son panta-guêtre "Killy" auprès des commerces de sport en Suisse et notamment à Genève.

Il est évident qu'elle a voulu dans une certaine mesure détourner à son profit le succès rencontré à Genève par le panta-guêtre "Killy" en usurpant sans vergogne le patronyme "Killy".

Or, selon l'art. 29 al. 2 CCS, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.

Il a été jugé par le Tribunal fédéral (JdT 1971 p. 226, not. p. 230) que commet une usurpation de nom qui tombe sous le coup de l'art. 29 al. 2 CC, celui qui utilise sans droit le nom d'autrui pour désigner une chose.

Migros qui jouit d'une organisation de vente très perfectionnée est malvenue de minimiser la gravité de ses actes en l'assimilant à "un malencontreux concours de circonstances".

En l'occurrence, Migros a usurpé sciemment le patronyme "Killy", poursuivant un but précis et, partant, commis une faute intentionnelle revêtant une gravité certaine.

#### 5. (...)

On peut comprendre que M. Killy tienne à attacher et réserver son nom à des articles de grande classe et qu'il se sente offensé que son nom soit lié à des marchandises que des commerces à grandes surfaces livrent à des prix inférieurs à la grande masse populaire. En ce sens, M. Killy peut estimer que son nom a été "galvaudé".

De toute manière la faute de Migros est intentionnelle et grave.

C'est pourquoi la Cour apprécie à Fr. 2'500.— la réparation pour tort moral à laquelle a droit M. Killy, avec intérêts 5% dès le 19 décembre 1980.

*Art. 5 MSchG – "GOURMET"*

- *Die Bezeichnung "Gourmet" für Lebensmittel stellt eine nicht schutzfähige Sachbezeichnung dar.*
- *Eine Durchsetzung einer Sachbezeichnung im Verkehr ist selbst bei jahrzehntelangem Gebrauch dann nicht anzunehmen, wenn andere Firmen dieselbe Bezeichnung für vielerlei Waren und gar als Geschäftsbezeichnung gebrauchen.*
- *La dénomination "Gourmet" pour des produits alimentaires est générique et ne peut donc être protégée.*
- *On ne peut admettre qu'une désignation générique se soit imposée dans les affaires, même à la suite d'un usage remontant à plusieurs décennies, lorsque d'autres entreprises utilisent la même dénomination pour diverses marchandises et même comme nom commercial.*

Verfügung des Obergerichtspräsidenten Basel-Landschaft vom 16. Juni 1983 i.S. H. gegen A.

I. Mit Eingabe vom 9. Juni 1983 ersucht H. um Erlass eine vorsorglichen Verfügung gegen A., die diesem unter Strafandrohung verbietet, die Bezeichnung "Gourmet" im geschäftlichen Verkehr, einschliesslich Korrespondenz und Werbung, zur Kennzeichnung und insbesondere zur schlagwortartigen Benennung von Nahrungsmitteln für Tiere in Konservendosen zu verwenden. Sie verweist darauf, dass sie eine bekannte schweizerische Konservenfabrik sei, deren Produkte auf dem Lebensmittelmarkt eine führende Stellung einnehmen, und dass zu ihrer Firmen-Gruppe auch die G. AG gehöre, die die beiden Hauptmärkte Heimtiernahrung und Frühstücks-Cerealien betreue. Sie biete schon seit 1938 qualitativ hochwertige Gemüsekonserven unter der Bezeichnung "Gourmets" an. Die bereits 1934 geschaffene Etikette mit silbernem Grund mit dem Aufdruck "Petit Pois des Gourmets extra fins" sei am 20. November 1934 als Marke hinterlegt worden. Diese Marken seien erneuert worden. Am 21. März 1974 sei eine Wort-Bild-Marke "Gourmets Gemüseplatte" für Gemüsekonserven schweizerischer Herkunft hinterlegt worden. Am 13. März 1975 habe sie die Marke "Gourmets" in Alleinstellung für Gemüsekonserven schweizerischer Herkunft hinterlegt. Der Eintrag sei anstandslos erfolgt, nachdem sich das Amt für geistiges Eigentum überzeugt habe, dass die Bezeichnung "Gourmets" sich hinsichtlich von Gemüsekonserven als Kennzeichen für sie beim Publikum bekannt sei und die Mitbewerber auf die Verwendung dieser Bezeichnung nicht angewiesen seien. Seit 1956, wo die planmässige Gourmets-Werbung angefangen habe, seien im Durchschnitt mehr als Fr. 200'000.— für Werbeaufwendungen für die Gourmets-Linie ausgelegt worden. Dank dieser An-

strengungen habe sie einen beachtlichen Marktanteil erzielen können. Sie habe Ende Mai 1983 davon gehört, dass die Gesuchsbeklagte beabsichtige, Katzenfutter der Marke "Fido Gourmet", das in Kanada hergestellt werde, in der Schweiz in Verkehr zu bringen. Die Gesuchsbeklagte habe sich bisher nicht freiwillig bereit erklären können, auf die Verwendung der Bezeichnung "Gourmet" zu verzichten. Durch die Verwendung dieses Wortes werde die Gefahr der Verwechslung mit ihren Produkten geschaffen, da der einzige Unterschied darin bestehe, dass ihre Marke das Wort "Gourmets" in der Mehrzahl verwende. Die von ihr vertriebenen Waren und diejenigen der Gesuchsgegnerin seien nicht völlig verschiedenartig. Es gebe mehrere Firmen, die sowohl Lebensmittel für Menschen als auch Tiernahrung herstellten. Auch würden ihre Waren durch die Verwendung der Bezeichnung "Gourmet" für Tierfutter durch die Gesuchsbeklagte im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG herabgesetzt. Durch das rechtswidrige Verhalten der Gesuchsbeklagten drohe ihr ein erheblicher, nicht leicht ersetzbarer Schaden, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden könne.

II. Der Obergerichtspräsident lehnte es ab, die beantragte vorsorgliche Verfügung superprovisorisch ohne Anhörung der Gegenpartei zu erlassen und lud die Parteien zur heutigen Verhandlung. Die Gesuchsklägerin hält an ihrem Begehren fest. In Ergänzung zu ihrer schriftlichen Eingabe führt sie aus, dass es sich bei "Gourmet" nicht um eine dem freien Gebrauch unterliegende Sachbezeichnung handle. Ferner seien Sachbezeichnungen dann als Marke schutzfähig, wenn sie sich im Verkehr als solche durchgesetzt hätten.

Die Gesuchsbeklagte tritt für Abweisung des klägerischen Begehrens ein. Entgegen den klägerischen Ausführungen handle es sich bei "Gourmet", was der französische Ausdruck "Feinschmecker" sei, nicht um eine schutzfähige Marke, sondern um eine allgemein gebräuchliche Sachbezeichnung. Es bestehe diesbezüglich ein klares Bedürfnis, ihre allgemeine Verwendbarkeit freizuhalten. In Deutschland sei mehrmals entschieden worden, dass die Bezeichnung "Gourmet" nicht als Marke eintragungsfähig sei. Auf dem schweizerischen Nahrungsmittelmarkt werde die Bezeichnung "Gourmet" häufig verwendet, ohne dass die Gesuchstellerin gegen die betreffenden Hersteller etwas unternehme. Die Bezeichnung "Gourmet" dürfe nicht monopolisiert werden. Der wahre Hintergrund des vorliegenden Falles bestehe darin, dass die Lebensmittellinie der Klägerin seinerzeit bei der zu diesem Konzern gehörenden Tiernahrungsfirma Einspruch gegen die Verwendung "Gourmet" für die von ihr aus Frankreich importierte und dann in der Schweiz vertriebene Tiernahrung erhoben habe und diese dann unter der Bezeichnung "Buffet" vertrieben habe. Die Gesuchsklägerin ärgere sich nun darüber, dass nun ein Konkurrent in der Tiernahrungsbranche auf die von ihr ursprünglich selber erwogene Bezeichnung "Gourmet" zurückgreife. Da die Bezeichnung "Gourmet" nicht als Marke verwendbar sei, könne ihr auch kein Verstoß gegen das UWG zur Last gelegt werden. Für den Fall der Bewilligung der vorsorglichen Verfügung verlange sie, dass der Klägerin eine Sicherheit zwischen Fr. 400'000.— und Fr. 500'000.— mit der Möglichkeit späterer Erhöhung dieses Betrages auferlegt werde zur Abdeckung des durch diese Massnahme entgehenden mutmasslichen Umsatzes und der Kosten der bisher entstandenen Werbeaufwendungen.

Die Gesuchsklägerin tritt replicando dafür ein, dass eine allfällige Sicherheit für die Bewilligung der vorsorglichen Verfügung nicht höher als auf Fr. 100'000.— festgesetzt werde. Im übrigen hält sie an ihren früheren Ausführungen fest. Sie verlangt ferner für den Fall der Ablehnung ihres Begehrens eine Sicherheit in der gleichen Höhe wie die Gegenpartei.

Duplicando erklärt die Beklagte ihrerseits die Bereitschaft, eine Sicherheit zu leisten, sofern dies zur Abwendung der vorsorglichen Verfügung erforderlich sein sollte.

*Der Obergerichtspräsident zieht in Erwägung:*

1. Das klägerische Begehren hat eine vorsorgliche Massnahme im Bereich des Markenschutzes und des unlauteren Wettbewerbes zum Gegenstand. Die gesetzliche Grundlage für richterliche Massnahmen dieser Art findet sich in Art. 31 MSchG und Art. 9 ff. UWG. Voraussetzung für den Erlass einer solchen Massnahme ist, dass der Gesuchsklägerin eine Rechtsverletzung und einen für ihn daraus entstehenden nicht leicht ersetzbaren Nachteil glaubhaft macht (*Troller*, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Basel 1968, Bd. II, S. 1202 f.; *Ming*, Die vorsorglichen Massnahmen im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Diss. Zürich 1969, S. 32 ff.). Im vorliegenden Fall beruft sich die Gesuchsklägerin auf die zu ihren Gunsten bestehenden Markeneintragungen sowie auf ein Schreiben der Vereinigung der schweizerischen Lebensmittel-Fabrikanten vom 10. Juni 1975, das auf Anfrage des Amtes für geistiges Eigentum bestätigt, dass die antragstellende Firma seit längerer Zeit Gemüsekonserven mit der Bezeichnung "Gourmets" auf den Markt bringt und kein Zweifel bestehe, dass das Publikum die Produkte dieser Marke mit der Herstellerfirma in Verbindung bringe. Im weitem hält dieses Schreiben fest, dass die ausschliessliche Verwendung der Bezeichnung "Gourmet" durch ein Unternehmen die anderen Unternehmen im Verkauf ihrer Produkte nicht behindere. Zur Frage der Verwechselbarkeit ihrer Produkte mit denjenigen der Gesuchsbeklagten verweist sie darauf, dass verschiedene Unternehmen und Unternehmensgruppen gleichzeitig Lebensmittel für Menschen und Nahrung für Tiere herstellen.

Dem hält die Gesuchsbeklagte entgegen, dass es sich beim Begriff "Gourmet" um eine nicht schutzfähige Sachbezeichnung handle. Sie belegt im weitem anhand von konkreten Beispielen, dass diese in der Nahrungsmittelbranche häufig verwendet werde z.B. für Suppen, Saucen, Fett, Butter, Käse und Knäckebrötchen.

2. Gemäss Art. 5 MSchG besteht bei eingetragenen Marken eine gesetzliche Vermutung zugunsten des Berechtigten. Diese Vermutung schliesst auch die Vermutung ein, dass die eingetragene Marke nicht ein Freizeichen oder Gemeingut darstellt. Jedoch kann diese Vermutung durch Gegenbeweis entkräftet werden (*David*, Kommentar zum schweiz. Markenschutzgesetz, N. 4 zu Art. 5 MSchG; *Troller*, a.a.O., Bd. I, S. 606 f.; BGE 103 II 343). Wird nachgewiesen, dass ein als Marke eingetragenes Zeichen eine nicht schutzfähige Sachbezeichnung zum Gegenstand hat, so ist die betreffende Eintragung nichtig (BGE 103 II 343).

3. Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, ob es der Beklagten gelungen ist, mit ihrer Argumentation und den von ihr vorgelegten Beweismitteln die aus Art. 5 MSchG zugunsten der Gesuchsklägerin bestehende Vermutung zu entkräften. Nicht schutzfähige Sachbezeichnungen sind nach der Lehre und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung alle Angaben, die einen sachlichen Inhalt mit Bezug auf Waren haben und in einem so engen Zusammenhang mit der betreffenden Ware stehen, dass sie unmittelbar auf eine bestimmte Beschaffenheit schliessen lassen (*David*, N. 19 zu Art. 3 MSchG; *Troller*, a.a.O., Bd. I, S. 347 ff. und dort zit. Rechtsprechung). Ob eine Bezeichnung einen unmittelbaren Hinweis auf die Beschaffenheit einer Ware enthält, hängt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung davon ab, ob eine Bezeichnung in so engem Zusammenhang mit ihr steht, dass sie ohne besondere Gedankenarbeit auf bestimmte Eigenschaften schliessen lässt (BGE 106 II 246, 104 Ib 66 und 139, 103 Ib 17 E. 1, 101 Ib 16, 100 Ib 251, 99 Ib 23 f., 99 II 402 mit Hinweisen). Gemäss Auffassung der Gesuchsklägerin sind diese Voraussetzungen bei der Bezeichnung "Gourmets" für Gemüsekonserven nicht erfüllt. Nach ihrer Ansicht ist dieser Fall mit dem in BGE 103 Ib 16 ff. entschiedenen Fall vergleichbar, wo das Bundesgericht die Bezeichnung "Banquet" zu einer für Nahrungsmittel zulässigen Marke erklärt hat. Im weitem verweist sie auf den in PMMBI 1977 I 54 publizierten Entscheid, wo die Bezeichnung "Jet Set" als eintragungsfähig bezeichnet wurde. Diese Argumentation überzeugt nicht. "Gourmet" ist der französische Ausdruck für "Feinschmecker". Daraus lässt sich nach Ansicht des Obergerichtspräsidenten ohne grosse Gedankenarbeit folgern, dass damit auf die besonders gute Qualität des betreffenden Nahrungsmittels hingewiesen werden soll. Der Ausdruck deutet viel direkter und klarer auf ein Nahrungsmittel hin als die Bezeichnung "Banquet". Mit Recht hat das Bundesgericht diesbezüglich festgehalten, dass bei Banketten nicht nur das Essen, sondern auch das gesellschaftliche Leben im Mittelpunkt stehe. Demgegenüber besitzt der Ausdruck "Gourmet" keinen nicht auf Nahrungsmittel bezogenen Sinn. Auch bei der Bezeichnung "Jet Set" ist die Verbindung zu einer bestimmten Ware viel weniger eng als bei der Bezeichnung "Gourmet" zu Nahrungsmitteln. Der Fall "Gourmet" ist viel eher vergleichbar mit dem Fall "Cidro", welche Bezeichnung als nicht markenfähig für Most erklärt wurde (*David*, N. 19a und 21 zu Art. 3 MSchG), oder mit dem Fall "Ever Fresh", welches als Marke für Wäsche- und Bekleidungsstücke ausgeschlossen wurde (BGE 91 I 356 ff.).

4. Die Gestuchstellerin macht nun freilich noch geltend, dass auch die Qualifikation des Begriffs "Gourmet" als Sachbezeichnung die Schutzfähigkeit als Marke nicht ausschliesse, da er infolge des jahrelangen Gebrauchs von ihrer Seite Verkehrsgeltung als Marke erworben habe. Es trifft zu, dass nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung "aus einer Sachbezeichnung geformte Wortmarken sich im Verkehr durch dauernde und umfangreiche Benützung oder durch weitverbreitete und geschickte Reklame unter Umständen als Kennzeichen von Waren eines bestimmten Produzenten oder Händlers durchsetzen und damit Schutzfähigkeit erreichen können" (BGE 77 II 326, vgl. auch 82 II 342, 87 II 351 f.). Erforderlich hiefür ist, dass das Zeichen sich zugunsten des Ansprechers individualisiert hat. Hiefür genügt jahre- und auch jahrzehntelanger Gebrauch nicht, es ist zusätzlich erforderlich, dass die betreffende Bezeichnung nicht von anderen Firmen für vielerlei Waren

oder gar als Geschäftsbezeichnung gebraucht wird (BGE 72 II 140 f.). Der Beweis für die behauptete Individualisierung einer Sachbezeichnung liegt bei demjenigen, der daraus Markenrechte ableitet, also im vorliegenden Fall bei der Klägerin (BGE 72 II 150, 84 II 226). Die Klägerin glaubt, diesen Beweis durch das erwähnte Schreiben des Verbandes der Lebensmittel-Fabrikanten erbracht zu haben. Dieses Schreiben, das sich ausschliesslich auf die Verwendung der Bezeichnung "Gourmet" in der Gemüsekonservenbranche bezieht, hat jedoch diese Individualisierung nicht hinreichend dargetan. Vielmehr hat die Beklagte durch Einlage von Produkten verschiedener Nahrungsmittelfirmen, nämlich der Firma Knorr (Suppen), der Firma McCormick (Saucen), Lacroix (Suppen), Coop (Butter), MIFA (Fett) und Baer (Käse), dargetan, dass die Bezeichnung "Gourmet" auch von zahlreichen anderen Herstellern der Nahrungsmittelbranche verwendet wird. Der Produktionsbereich dieser Firmen ist mindestens ebenso nah bei demjenigen der Klägerin wie der Tätigkeitsbereich der Beklagten. Der vorliegende Fall weist auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem in BGE 72 II 135 ff. entschiedenen Fall "Lux" auf, bei dem die Verkehrsgeltung dieser Bezeichnung als Marke mit Hinweis auf deren tatsächlichen Gebrauch durch mehrere andere Firmen verneint wurde. Demgemäss ergibt sich, dass die an sich nicht schutzfähige Bezeichnung "Gourmet" trotz des langjährigen Gebrauchs durch die Gesuchsklägerin nicht Verkehrsgeltung als ihre Marke erlangt hat. Die diesbezüglichen Einträge im Markenregister sind somit als nichtig zu erachten. Es ist der Klägerin daher nicht gelungen, eine Markenrechtsverletzung durch die Beklagte glaubhaft zu machen. Mit der Ablehnung des Vorwurfs der Markenrechtsverletzung ist auch derjenige des Verstosses gegen das UWG zurückzuweisen. Die Verwendung einer Gemeingut darstellenden Sachbezeichnung wird einer Firma auch durch das UWG nicht verboten (BGE 96 II 261, 94 II 48, 84 II 227, 80 II 174). Da die Glaubhaftmachung einer Rechtsverletzung gescheitert ist, erübrigt sich eine Untersuchung, ob der Gesuchsklägerin ein nicht leicht ersetzbarer Schaden droht. Ebenso besteht kein Anlass, die Gesuchsbeklagte zur Hinterlage einer Sicherheit zu veranlassen. Das klägerische Begehren ist vielmehr kostenfällig abzuweisen.

### *Anmerkung*

Zwar ist mittlerweile die Marke "FIDO GOURMET" am 24. Juni 1983 hinterlegt und unter der Nummer 330 072 als Wort-Bild-Marke registriert worden. Seither haben sich aber bereits andere Firmen des Namens GOURMET bedient, so z.B. ein französischer Hersteller von Katzennahrung, der nun sein bisher unter der Bezeichnung "Buffet-Katzennahrung" in der Schweiz gut eingeführtes Produkt neuerdings als "Gourmet de Buffet" vertreibt. In diesem Sinne könnte sich der Ausgang des Verfahrens durchaus als Pyrrhussieg für die obsiegende Beklagte erweisen.

P.L.

Art. 951 al. 2 et 956 al. 2 CO – “ADAX”

- *L’usage induit d’une raison de commerce est celui qui crée un risque de confusion; appréciation de ce dernier (c. 1a).*
  - *Lorsqu’on a affaire à l’un des types de sociétés mentionnées à l’art. 951 al. 2 CO, il importe peu que les sièges des titulaires ne soient pas situés au même endroit ou qu’il n’y ait pas entre eux de rapport de concurrence (c. 1b).*
  - *Les raisons de commerce doivent être comparées dans leur ensemble mais les éventuels éléments qui, par leur signification ou leur sonorité, frappent plus que les autres prennent une importance particulière pour l’appréciation du risque de confusion (c. 1c).*
  - *Un élément de fantaisie frappe plus que des termes qui font allusion à l’activité de l’entreprise et il tend ainsi à devenir l’élément caractéristique de la raison (c. 2b).*
  - *L’exigence légale selon laquelle le nom de famille du titulaire d’une raison individuelle doit être l’élément essentiel de la raison de commerce n’empêche pas que ce nom soit précédé d’un élément de fantaisie possédant un caractère frappant et contribuant ainsi fortement à individualiser l’entreprise (c. 2b).*
  - *Pour que le risque de confusion existe, il suffit que des erreurs soient vraisemblables (c. 2b).*
- 
- *Der Gebrauch einer Firma ist dann unbefugt, wenn er eine Verwechslungsgefahr schafft; Beurteilung dieser letzteren (Erw. 1a).*
  - *Wenn eine Gesellschaft der Art von Art. 951 Abs. 2 OR beteiligt ist, kommt es wenig darauf an, dass sich die Sitze der Firmeninhaber nicht am selben Ort befinden oder sie nicht zueinander in einem Wettbewerbsverhältnis stehen (Erw. 1b).*
  - *Geschäftsfirmen müssen in ihrer Gesamtheit miteinander verglichen werden, aber jene Bestandteile, welche wegen ihres Sinnes oder ihres Klanges mehr als die andern hervorstechen, haben bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr besonderes Gewicht (Erw. 1c).*
  - *Ein Phantasiewort sticht mehr hervor als Bezeichnungen, welche sich auf die Geschäftstätigkeit beziehen, und neigt daher dazu, charakteristisches Element der Firma zu werden (Erw. 2b).*
  - *Das gesetzliche Erfordernis, wonach der Familienname des Inhabers einer Einzelfirma den wesentlichen Inhalt dieser Firma bilden muss, hindert nicht, dass diesem Namen ein hervorstechendes Phantasiewort vorangestellt wird und daher stark zur Individualisierung des Unternehmens beiträgt (Erw. 2b).*
  - *Eine Verwechslungsgefahr ist schon dann anzunehmen, wenn Irrtümer wahrscheinlich sind (Erw. 2b).*

Arrêt du Tribunal fédéral (1ère cour civile) du 29 mai 1984 dans la cause Jean-Pierre Parel c. Hadax Dental Products S.A.



*Faits:*

A. Le demandeur Jean-Pierre Parel est inscrit au registre du commerce dès le 20 mars 1972 sous la raison individuelle "Adax, Décolletages, Jean-Pierre Parel", avec siège à Peseux NE. L'objet de l'entreprise est décrit comme suit: "Décolletage de pièces d'horlogerie et d'appareillages divers. Reprise, dès le 30 septembre 1971, de l'actif et du passif de la société en nom collectif 'Adax, Ateliers de décolletage Boy de la Tour de Parel', à Peseux, radiée".

La défenderesse est inscrite au registre du commerce dès le 19 janvier 1978 sous la raison sociale "Hadax Dental Products S.A.", avec siège à La Chaux-de-Fonds. La société a pour but la fabrication, la vente, la location de produits et prothèses dentaires et de tous autres produits industriels en rapport avec son but, l'exploitation de laboratoires dentaires. Elle a repris les actifs et passifs de la raison individuelle "Helmut Hader", radiée le 19 janvier 1978.

L'activité et la clientèle des deux entreprises, occupant chacune une quarantaine de personnes, ne se recoupent pas. Il n'existe entre elles aucun problème de concurrence déloyale.

La dénomination "Adax" est connue depuis plusieurs dizaines d'années, puisqu'elle était également utilisée par les prédécesseurs du demandeur. Dans la correspondance, les clients n'indiquent que rarement le nom de Jean-Pierre Parel. Adax est généralement utilisé avec les termes "décolletage" ou "atelier de décolletage"; il en est de même dans la publicité. Dans certaines formules ou dans la correspondance, le mot "Adax" est employé sans autre adjonction.

Quant à la raison sociale de la défenderesse, elle figure en entier dans les annuaires de télex, du téléphone et du registre du commerce. Dans la formule de commande et dans les répertoires de sous-traitance, le mot "Hadax" ressort davantage.

Les deux entreprises ont ignoré réciproquement leur existence durant plus de deux ans. Quelques cas de confusion se sont produits par la suite.

B. Le 4 juin 1981, Jean-Pierre Parel a ouvert action en concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à faire modifier sa raison sociale en supprimant le mot Hadax, ceci dans les trente jours et sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP.

Par jugement du 3 octobre 1983, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la demande.

En temps utile, le demandeur a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en reprenant ses conclusions.

La défenderesse conclut au rejet du recours.

*Considérant en droit:*

1. a) La raison sociale d'une société anonyme doit se distinguer nettement de toute raison déjà inscrite en Suisse (art. 951 al. 2 CO), sans quoi le titulaire de la raison la plus ancienne peut demander au juge de mettre fin à l'usage indu (art. 956 al. 2 CO), soit à l'usage qui crée un risque de confusion. Eu égard au fait que les

sociétés anonymes peuvent former librement leur raison sociale, on doit poser des exigences rigoureuses quant au caractère distinctif de celle-ci (ATF 97 II 235, 92 II 97 et les arrêts cités). Le risque de confusion s'apprécie en fonction du degré d'attention usuelle dans les milieux avec lesquels les titulaires des raisons de commerce sont en rapports d'affaires. L'exigence d'une différenciation claire ne vise pas à réglementer des rapports de concurrence; elle a pour but de protéger la personnalité du titulaire et, également, d'éviter que le public – par quoi il faut entendre non seulement la clientèle, mais aussi des tiers tels que les personnes qui cherchent un emploi, les autorités et les services publics – ne soit induit en erreur (ATF 100 II 226 et renvois).

b) Il importe peu lorsqu'on a affaire à l'un des types de sociétés mentionnées à l'art. 951 al. 2 CO, que les sièges des titulaires ne soient pas situés au même endroit, ou qu'il n'y ait pas entre eux de rapports de concurrence (ATF 95 II 458/9, 93 II 44, 92 II 96/98 et renvois). A l'égard desdites sociétés, où que se situe leur siège, bénéficient également de la protection territoriale illimitée en Suisse les titulaires des raisons de commerce qui ne jouissent entre eux que d'une protection territoriale limitée, soit les titulaires visés aux art. 946 al. 1 et 951 al. 1 CO (P. Troller, *Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken*, Bâle 1980, p. 67).

En ce qui concerne l'absence de rapports de concurrence, une partie de la doctrine tend à remettre en cause la jurisprudence précitée en plaçant pour l'introduction d'un système de protection des raisons de commerce par branches, c'est-à-dire pour une protection du titulaire contre l'usage indu d'une raison de commerce par un concurrent uniquement (*Genre*, *Das Branchensystem im Firmenrecht*, thèse Zurich 1970, sp. p. 86 ss.; *Pedrazzini*, in: *Lebendiges Aktienrecht, Festgabe für Wolfhart Friedrich Bürgi*, p. 299 ss.; *Patry*, *Schweiz. Privatrecht VIII/1*, p. 166–168). Toutefois, au regard de la ratio legis des dispositions sur les raisons de commerce, il n'y a pas lieu d'envisager de modifier la jurisprudence (dans le même sens *Kummer*, in: *RJB 109* (1973), p. 146 et 112 (1976), p. 160/161, ainsi qu'à un arrêt st-gallois (confirmé par le Tribunal fédéral) reproduit dans la *St. Gallische Gerichts- und Verwaltungspraxis 1978*, no 17, p. 48; cf. aussi P. Troller, op. cit., p. 82 ss.).

c) La question de l'existence d'un danger de confusion relève du droit, et le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme en connaît donc librement (ATF 95 II 458). Pour savoir si un danger de confusion existe, on comparera les deux raisons de commerce dans leur ensemble. Cependant, lorsqu'elles contiennent des éléments qui, par leur signification ou par leur sonorité, frappent plus que les autres, ceux-là prendront une importance particulière pour l'appréciation du risque de confusion, car ils restent mieux en mémoire et sont souvent utilisés seuls dans les affaires, aussi bien oralement que par écrit. Il ne suffit pas que l'on puisse distinguer les raisons quand on les compare avec attention; il faut bien plus que le souvenir permette de les différencier suffisamment (ATF 97 II 235/236, et arrêts cités).

2. a) En l'espèce, le fait tout d'abord que l'entreprise du demandeur et la société défenderesse n'aient pas leur siège au même endroit et que leur activité ne soit pas

concurrente ne joue pas de rôle, ainsi qu'on l'a vu plus haut, pour juger de l'existence d'un risque de confusion entre les deux raisons de commerce litigieuses.

b) A ce dernier égard, il apparaît que ce n'est que si l'on considère avec attention et dans leur ensemble les deux raisons litigieuses qu'elles se différencient. En revanche, le caractère distinctif des deux raisons s'estompe considérablement dans la mesure où les termes Adax et Hadax (qui se prononcent de la même manière et ne se distinguent que par un H initial) ressortent l'un et l'autre de manière particulièrement frappante. Contrairement à ce que laisse entendre la cour cantonale, il importe peu qu'il ne soit pas prouvé que la défenderesse soit désignée dans le public par le seul élément Hadax et qu'elle n'ait aucune raison, dans ses relations avec le public, de faire abstraction des termes Dental Products qui désignent son activité et la nature des produits qu'elle fabrique. Ce qui importe, c'est que l'élément de fantaisie Hadax frappe indiscutablement plus nettement que les termes Dental Products, qui ne constituent qu'une allusion à l'activité de la défenderesse et qui, comme tels, ont un caractère bien plus effacé. Or il est notoire qu'en pareil cas, le public tend, par abréviation, à n'utiliser que l'élément caractéristique de la raison (cf. ATF 97 II 158 c. 2g et renvois). Le risque d'une désignation de la défenderesse par une abréviation limitée à Hadax existe donc bel et bien, d'autant plus qu'il ressort du jugement attaqué que ce terme a "été mis en évidence dans certaines pièces et textes".

Dans la raison du demandeur, le terme de fantaisie Adax apparaît également comme particulièrement frappant du fait de sa position en tête de la raison. A cet égard, il existe une nette différence entre la raison du demandeur et celle invoquée par la cour cantonale à titre de comparaison ("Meyer-Munzinger, Wollenhof", ATF 74 II 235 ss.), où le nom de famille était mis particulièrement en évidence, tandis que l'adjonction ne revêtait qu'un caractère additionnel, et, de plus, était dépourvue d'originalité (arrêt cité, p. 239/240). Certes, en vertu de l'art. 945 al. 1 CO, le nom de famille du titulaire d'une raison individuelle doit être l'élément essentiel de la raison de commerce. Mais cette exigence légale n'empêche pas que le nom de famille soit précédé d'un nom de fantaisie représentant un élément tout aussi important, surtout si, comme en l'espèce, il servait déjà aux prédécesseurs du titulaire et contribuait ainsi fortement à individualiser l'entreprise. Même accompagné du mot "décolletage", pure désignation d'activité à l'impact faible, et des prénom et nom du titulaire, le terme Adax conserve son caractère frappant, ainsi que le révèle d'ailleurs la pratique des clients de l'entreprise du demandeur dans leur correspondance avec cette dernière.

Ainsi, on doit admettre que l'analogie présentée par les termes Adax et Hadax et leur similitude euphonique créent un risque de confusion. Celui-ci ressort suffisamment de la comparaison entre les deux raisons, du fait de la prépondérance des impressions laissées par ces termes de fantaisie. Pour qu'un tel risque existe et soit reconnu, il n'est pas nécessaire que des erreurs se soient effectivement produites; il suffit qu'elles soient vraisemblables, étant donné la composition des raisons et les circonstances du cas (ATF 88 II 373; P. *Troller*, op. cit., p. 77 et arrêts cités). Le stade de la vraisemblance de confusions réelles a d'ailleurs été dépassé en l'espèce, puisque des confusions – même si elles ont été peu nombreuses – se sont effectivement produites.

c) L'atteinte à la raison de commerce du demandeur étant ainsi reconnue, en application stricte des principes dégagés par la jurisprudence, le recours doit être admis et les conclusions du demandeur doivent lui être allouées.

*Art. 956 OR – “ASTORIA LIMOUSINE SERVICE”*

- *Die Bezeichnung “Astoria Travel Limousine Service”, unter welcher von einem Einzelkaufmann Taxi-Aufträge entgegengenommen werden, ist neben der klägerischen Aktiengesellschaft “Astoria Fretz Limousine Service Zürich Ltd.”, unter welcher Firma ein Taxiunternehmen für gehobene Ansprüche betrieben wird, unzulässig.*
- *Der firmenrechtliche Unterlassungsanspruch richtet sich nicht nur gegen andere Aktiengesellschaften, sondern insbesondere auch gegen Einzelkaufleute, egal ob sie im Handelsregister eingetragen sind oder nicht.*
- *La dénomination “Astoria Travel Limousine Service” sous laquelle une entreprise en raison individuelle accepte des commandes de courses de taxi constitue un usage indu de la raison sociale “Astoria Fretz Limousine Service Zurich Ltd.”, utilisée par une entreprise de taxis visant à satisfaire des exigences élevées.*
- *La demande en cessation fondée sur le droit des raisons de commerce peut être dirigée non seulement contre des sociétés anonymes mais également contre des entreprises en raison individuelle, inscrites ou non au registre du commerce.*

Urteil des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht des Kantons Zürich vom 6. April 1984 (mitgeteilt von RA Dr. Kämpfen, Zürich)

*Art. 6 MSchG – “BALLY/BALL” bzw. “BALL TOPS JEANS”*

- *Wer eine Verletzung des rechtlichen Gehörs wegen nicht abgenommener Beweise behauptet, hat Ausführungen darüber zu machen, dass und für welche Sachvorbringen im kantonalen Verfahren Beweisanträge gestellt und nicht berücksichtigt worden sind (Erw. 2).*
- *Die Marken “Ball” bzw. “Ball Tops Jeans”, eingetragen für Lederwaren und Bekleidungsstücke verschiedenster Art, sind mit der Konzernmarke “Bally”, gebraucht für Schuhwaren, Webstoffe, Bekleidungsstücke, Textilwaren, Handtaschen und andere Lederwaren, verwechselbar (Erw. 3).*
- *Celui qui allègue une violation du droit d’être entendu faute d’avoir pu apporter ses preuves, doit indiquer quels faits il a offert de prouver dans la procédure cantonale sans que son offre ait été prise en considération (c. 2).*
- *Il existe un risque de confusion entre les marques “BALL”, respectivement “BALL TOP JEANS”, enregistrées pour des articles en cuir et des vêtements de toutes sortes, et la marque “BALLY”, utilisée pour des souliers, des*

*étouffes tissées, des vêtements, des articles textiles, des gants et d'autres articles en cuir (c. 3).*

Urteil des Bundesgerichtes (I. Zivilabteilung) vom 22. November 1984 i.S. Ball S.r.l. gegen Bally Schuhfabriken AG

A. Die Bally Schuhfabriken AG, Schönenwerd, ist seit Jahrzehnten Inhaberin mehrerer Marken, die alle die Bezeichnung "Bally" enthalten, sowohl im schweizerischen als auch im internationalen Register eingetragen sind und vor allem für Schuhwaren, Webstoffe, Bekleidungsstücke, Textilwaren, Handtaschen und andere Lederwaren verwendet werden.

Die Firma Ball S.r.l., Rimini (Italien), handelt mit Lederwaren und Bekleidungsstücken verschiedenster Art. Im Jahre 1978 liess sie unter Nr. 440 366 die Wortmarke "BALL TOPS JEANS" und 1981 unter Nr. 458 718 die Wort-Bild-Marke "BALL" im internationalen Register eintragen. Die Warenverzeichnisse der beiden Marken umfassen unter anderem Handtaschen und andere Lederwaren der Klasse 18, Webstoffe, Bett- und Tischdecken der Klasse 24 sowie Bekleidungsstücke der Klasse 25. Die Firma Ball benutzte die beiden Marken für Jeans auch in der Schweiz, wo der Schutz der ersten auf "jeans et articles de style jeans" beschränkt wurde. Im Juli 1980 wurde sie von der Bally Schuhfabriken AG aufgefordert, die beiden Marken im Register löschen zu lassen und die Bezeichnung "Ball" nicht mehr zu gebrauchen. Die Firma Ball war auch nach Verhandlungen jedoch nur bereit, die Angabe "Schuhwaren" in den Warenverzeichnissen der beiden Marken streichen zu lassen.

B. Am 3. März 1983 klagte die Bally Schuhfabriken AG gegen die Ball S.r.l. beim Handelsgericht des Kantons Bern mit den Begehren, die IR-Marken 440 366 "BALL TOPS JEANS" und 458 318 "BALL" für das Gebiet der Schweiz nichtig zu erklären und der Beklagten bei Strafe zu verbieten, sie insbesondere zur Kennzeichnung von Waren gemäss den eingetragenen Verzeichnissen im schweizerischen Geschäftsverkehr zu verwenden.

Die Beklagte widersetzte sich diesen Begehren. Das Handelsgericht hiess die Klage mit Urteil vom 31. Januar 1984 jedoch gut, weil die Verwechslungsgefahr zwischen den streitigen Marken der Beklagten und dem Stammzeichen der Klägerin zu bejahen sei.

C. Die Beklagte hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt mit den Anträgen, es aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Zwischen Italien und der Schweiz gelten das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die Pariser Verbandsüber-

einkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) gemäss den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (AS 1970 S. 620 und 1698, 1977 I S. 222, 1978 II S. 806). Nach Art. 5 Abs. 1 MMA darf einer international registrierten Marke der Schutz in einem Verbandsland nur verweigert werden, wenn nach den in der PVUe genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register abgelehnt werden dürfte. Das trifft gemäss Art. 6quinquies lit. B Ziff. 3 PVUe namentlich zu, wenn die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst, insbesondere geeignet ist, das Publikum zu täuschen.

Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 14 Ziff. 2 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgründen, wonach Marken der gesetzliche Schutz zu verweigern ist, wenn sie gegen bundesrechtliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten verstossen. Dazu gehören unter anderem Zeichen, die sich entgegen der Vorschrift des Art. 6 MSchG nicht durch wesentliche Merkmale von einer bereits eingetragenen Marke unterscheiden (Abs. 1), obschon sie für Waren der gleichen oder einer ähnlichen Gattung verwendet werden (Abs. 3). Trifft dies zu, so besteht die Gefahr von Verwechslungen, weshalb die Zeichen auch geeignet sind, den Durchschnittskäufer über die Herkunft der damit versehenen Waren irrezuführen (BGE 99 II 118, 96 II 260, 91 II 15). Das Handelsgericht hat daher den Schutz der streitigen Marken für das Gebiet der Schweiz zu Recht nach diesen Bestimmungen beurteilt. Das ist übrigens unbestritten.

2. Die Beklagte wirft dem Handelsgericht wiederholte Verletzung von Art. 8 ZGB vor, weil es kein Beweisverfahren durchgeführt und auf streitige, unbewiesene Tatsachen abgestellt habe.

Art. 8 ZGB gibt einer Partei in allen Zivilstreitigkeiten einen bundesrechtlichen Anspruch darauf, für erhebliche Sachvorbringen zum Beweise zugelassen zu werden; Voraussetzung ist aber, dass ihr Beweisantrag nach Form und Inhalt den Vorschriften des kantonalen Prozessrechts entspricht (BGE 95 II 467, 90 II 468; *Kummer*, N. 76 zu Art. 8 ZGB). Darüber schweigt die Beklagte sich aus. Sie sagt entgegen der Vorschrift des Art. 55 Abs. 1 lit. c OG mit keinem Wort, dass und für welche Sachvorbringen im kantonalen Verfahren Beweisanträge gestellt und vom Handelsgericht nicht berücksichtigt worden seien. Dies ist aber erforderlich, damit das Bundesgericht die Erheblichkeit des Vorbringens nachprüfen kann. Der allgemeine Vorwurf, das Handelsgericht habe ohne Beweisverfahren geurteilt, genügt dafür nicht. Er trifft übrigens der Sache nach nicht zu, da die Vorinstanz zahlreiche Urkunden entgegengenommen und in seinem Urteil berücksichtigt hat; richtig ist bloss, dass sie kein über die Hauptverhandlung hinausgehendes Beweisverfahren angeordnet hat.

Die Begründung der Rüge sodann, das Handelsgericht habe seinem Urteil unbewiesene Tatsachen unterstellt, richtet sich nicht gegen tatsächliche Feststellungen der Vorinstanz und ergibt daher nichts für eine Verletzung von Art. 8 ZGB. Sie läuft genau besehen vielmehr auf eine Kritik an der rechtlichen Würdigung hinaus, macht die Beklagte doch geltend, dass das streitige Bally-Sortiment (Hemden, Blusen, Pullover, Jacken, Oberhosen, einschliesslich Jeans usw.) sich nicht als Ware der Klägerin ausgeben lasse, weil die konfektionierten Bekleidungsstücke aus Drittfabrikation stammten und von erst in jüngster Zeit aufgenommenen Verkaufsorganisationen (Bally-Capitol, Bally-Club und Boutique-Bally) vertrieben würden.

Das ist rechtlich jedoch unerheblich, da offensichtlich ist, dass Lieferanten und Verkäufer die Marke "Bally" mit Zustimmung der Klägerin benutzen (BGE 105 II 54 E. 2a mit Hinweisen). Was die Beklagte schliesslich aus einer zu den Akten gehörenden Hose abzuleiten sucht, erschöpft sich in Kritik an der Beweiswürdigung, wofür sie sich aber nicht auf Art. 8 ZGB berufen kann (BGE 102 II 279, 98 II 79, 95 II 452 mit Hinweisen).

3. Die Marken "BALL TOPS JEANS" und "BALL" der Beklagten sind für Lederwaren und Bekleidungsstücke verschiedenster Art und damit durchwegs für gleiche Erzeugnisse bestimmt wie "Bally"-Marken der Klägerin. Ihre Marken sind daher nur gültig, wenn sie sich durch wesentliche Merkmale von denjenigen der Klägerin unterscheiden, d.h. als Ganzes betrachtet nicht leicht zu einer Verwechslung Anlass geben können (Art. 6 MSchG).

Wie es sich damit im Einzelfall verhält, hängt nach ständiger Rechtsprechung (BGE 101 II 291/92 mit Hinweisen) vom Gesamteindruck ab, den die sich gegenüberstehenden Marken in der Erinnerung des letzten Abnehmers hinterlassen. Dieser Eindruck wird bei Marken, die nur aus einem Wort bestehen oder nur einen charakteristischen Bestandteil enthalten, durch deren Klang und Schriftbild bestimmt. Der Klang seinerseits ist bedingt durch das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während für das Bild vor allem die Zahl und Grösse der Buchstaben sowie die Art der Schrift massgebend sind (BGE 90 II 48, 88 II 378/79). Dass die Marken sich bei gleichzeitiger aufmerksamer Prüfung unterscheiden lassen, genügt nicht; sie müssen vielmehr, jede für sich betrachtet, in der Erinnerung klar auseinandergelassen werden können, da der Käufer oft auf Erinnerungen angewiesen ist und daher nur ihre charakteristischen Merkmale miteinander vergleichen kann (BGE 95 II 465, 93 II 265 E. 3a, 87 II 37). Zu beachten ist ferner, dass bei berühmten Marken die Verwechslungsgefahr nach einem strengen Massstab zu beurteilen ist (vgl. BGE 82 II 541 mit Zitaten).

Nach dieser Rechtsprechung, von der auch das Handelsgericht ausgeht, ist dessen Auffassung nicht zu beanstanden. Das Handelsgericht hält der Beklagten vorweg mit Recht entgegen, dass ihre beiden Marken durch das Wort "BALL" charakterisiert werden, das sich übrigens mit der Firmenbezeichnung deckt, wenn von der Abkürzung für die Gesellschaftsform abgesehen wird. Die weiteren Elemente, nämlich bei der Wortmarke der Zusatz "TOPS JEANS" und bei der Wort-Bild-Marke die Worte "IN THE WORLD RIMINI ITALY" an der rhombusartigen Umrandung, haben als Sach- und Herkunftsbezeichnungen keine Unterscheidungskraft. Von den Herkunftsangaben lässt sich dies um so weniger sagen, als der Name "Bally" als Stammzeichen von den Gesellschaften des Bally-Konzerns in zahlreichen Ländern benutzt wird. Von diesem Zeichen, das die Marken Nrn. 218 990, 214 102, 219 328, 237 172 und 267 869 der Klägerin ausmacht, unterscheidet sich der Hauptbestandteil der angefochtenen Marken aber nur durch den fehlenden Buchstaben "Y". Eine derart geringe Verschiedenheit genügt nicht, um der Bezeichnung "BALL" phonetisch und typographisch ein unterscheidungskräftiges Gepräge zu geben. Daran ändert nichts, dass nur drei der fünf Bally-Marken in gedruckten Blockbuchstaben, die andern dagegen in einer Handschrift gehalten sind. Was in Fällen wie hier vor allem in der Erinnerung bleibt, ist der weltbekannte Name Bally, gleichviel ob er in Druck- oder Handschrift als Marke verwendet wird.

Unerheblich ist auch der Einwand, das Deutsche Patentamt habe die IR-Marke 458 718 "BALL" bereits rechtskräftig zugelassen, was von der Klägerin übrigens bestritten wird. Nach ständiger Rechtsprechung ist jedes Verbandsland befugt, die Zulässigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung und Verkehrsanschauung zu prüfen (BGE 99 Ib 33 E. 4e, 98 Ib 183, 89 I 297 E. 7 mit Hinweisen). Dass es bereits zu Verwechslungen oder Täuschungen gekommen sei, ist nicht erforderlich; die Gefahr genügt (BGE 86 II 277, 78 II 382 mit Hinweisen).

4. Die Beklagte wirft dem Handelsgericht ferner vor, es habe zu Unrecht ein Konkurrenzverhältnis mit Gebrauchspriorität zugunsten der Klägerin angenommen.

Davon kann im Ernst indes schon angesichts der weitgefassten Warenverzeichnisse der streitigen Marken, die für Lederwaren und Bekleidungsstücke verschiedenster Art bestimmt sind, keine Rede sein. Das Konkurrenzverhältnis erhellt nicht nur aus der Feststellung der Vorinstanz, dass die Beklagte ihre Produkte in der Schweiz unter der Marke "BALL" verkauft, sondern auch aus ihren eigenen Angaben, wonach ihr Umsatz an importierten Bekleidungsstücken, Jeans inbegriffen, bis 1983 jährlich durchschnittlich Fr. 500'000.— ausgemacht haben soll. Der Einwand, dass es sich bei den Konkurrenzzeugnissen nicht um (eigene) Markenartikel der Klägerin handle, weil diese die Ware durch Drittfirmen herstellen und verkaufen lasse, hilft der Beklagten auch in diesem Zusammenhang nichts, zumal dem angefochtenen Urteil dafür nichts zu entnehmen ist; so oder anders ist unbestritten, dass die angeblichen Drittfirmen, die teils ebenfalls den Namen Bally in ihrer Firma führen, die Bally-Marken mit Zustimmung der Klägerin verwenden.

5. Stehen die Parteien miteinander im wirtschaftlichen Wettbewerb, so ist die Verwechslungsgefahr nach Art. 6 MSchG auch im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG zu bejahen. In solchen Fällen sind nach ständiger Rechtsprechung beide Bestimmungen anzuwenden (BGE 96 II 238 E. 1, 95 II 198 und 464, 93 II 268 und 432). Die Gutheissung des Unterlassungsbegehrens durch das Handelsgericht ist daher ebenfalls nicht zu beanstanden.

### *Bemerkung*

Unter Hinweis auf den Omo-Entscheid 105 II 54 stellt das Bundesgericht fest, es sei offensichtlich, dass die in Bally-Capitol, Bally-Club und Boutique-Bally vertriebenen Bally-Waren mit Zustimmung der Bally Schuhfabriken AG gekennzeichnet worden seien. Dieser Begründung ist insofern zuzustimmen, als der Markeninhaber allein darüber befinden darf, ob er den Gebrauch der von ihm beanspruchten Marken entweder durch selbst hergestellte Markenware (Fabrikmarke) oder durch hinzugekaufte und von ihm oder in seinem Auftrag vom Lieferanten mit seiner Marke versehenen Ware (Handelsmarke) sicherstellen will. Der Unterschied zwischen Fabrik- und Handelsmarke ist heute ohnehin in vielen Fällen nicht mehr auszumachen und verwischt sich mit zunehmender Spezialisierung weiter. In vielen Ländern ist dieser Unterschied nicht nur in der Terminologie, sondern auch im Recht bereits fallengelassen worden (z.B. Warenzeichen, Trademark).



Zu Recht wird einem Branchenriesen die Möglichkeit eingeräumt, seine gut eingeführte Marke auch für andere, mit den ursprünglichen Waren nicht mehr ähnliche Produkte einzusetzen. Diese Möglichkeit wurde im Entscheid John Player Special III (Mitt. 1984 299, kritisiert auch von E. Marbach in GRUR Int. 1984 543) noch verneint, im Entscheid Patek Philippe (Mitt. 1984 318) und im vorliegenden Entscheid jedoch überzeugend bejaht.

L.D.

*Art. 6 Abs. 1 MSchG, Art. 951 Abs. 2 OR, Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG –  
“LEGO/LOGI I”*

- *Die Wortmarken LEGO und LOGI unterscheiden sich deutlich im Klangbild; die Unterscheidung wird durch den besonderen Sinngehalt von LOGI noch erleichtert (Erw. 2).*
- *Der Bekanntheitsgrad einer Marke vermag eine Sonderbehandlung nicht zum vornherein auszuschliessen, doch kann er auch die Abgrenzung in der Erinnerung erleichtern (Erw. 3).*
- *Bei Bildmarken, die im wesentlichen aus einem besonders gestalteten Schriftzug bestehen, steht der Wortinhalt und nicht das Schriftbild im Vordergrund (Erw. 5).*
- *Firmenrechtlich und wettbewerbsrechtlich darf keine höhere Unterscheidbarkeit verlangt werden als markenrechtlich (Erw. 6, 7).*
- *Les marques verbales LEGO et LOGI produisent des sonorités nettement différentes; cette distinction est encore facilitée par le sens particulier de LOGI (c. 2).*
- *La notoriété d'une marque ne permet pas a priori d'exclure un traitement spécial mais elle peut aussi faciliter la distinction de cette marque dans la mémoire (c. 3).*
- *Les marques figuratives, dont l'élément essentiel consiste en un graphisme particulier, sont caractérisées par le mot lui-même et non pas par l'image graphique (c. 5).*
- *Le droit des raisons de commerce et celui de la concurrence déloyale ne permettent pas de poser des critères plus stricts quant à la distinction que celui des marques (c. 6, 7).*

Urteil des BGer, I. Zivilabteilung, vom 4. April 1984 im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 2 OG i.S. Lego System A/S, Lego Aktiengesellschaft und Lego Spielwaren Aktiengesellschaft gegen Logi AG (mitgeteilt von RA Dr. A. Metzger, Zürich)

A. Die LEGO System A/S (Dänemark) ist Inhaberin der erstmals am 4. Mai 1956 im schweizerischen Register eingetragenen Konzern-Marke “LEGO” Nr. 281 090 für Spielwaren und Sportartikel, ebenso der Bildmarke “LEGO” Nr. 269 046 seit 10. Dezember 1973 für Lehr- und Unterrichtsmaterial, Spielwaren usw. und schliess-

lich der Wortmarke "DENKEN MIT LEGO" Nr. 255 201 vom 20. August 1971 für eine ähnliche Warenliste. Die Lego Aktiengesellschaft (Baar) ist seit 31. Mai 1968 im schweizerischen Handelsregister eingetragen für Entwicklung und Herstellung von und Handel mit Spielwaren, während die Lego Spielwaren Aktiengesellschaft (Baar) seit 16. Januar 1974 für Import von und Handel mit Spielwaren eingetragen ist.

Am 19. Juni 1981 wurde die LOGI AG (Küssnacht am Rigi) im Handelsregister eingetragen. Ihr Gesellschaftszweck sind unter anderem die Vergebung von Lizenzen sowie die Fabrikation und der Vertrieb von Spielwaren. Sie verwendet die Wortmarke "LOGI", die am 27. März 1981 als Nr. 311 526 auf ihren einzigen Verwaltungsrat Israel Rosengarten eingetragen worden ist.

B. Am 20. Oktober 1981 erhoben die drei LEGO-Firmen Klage gegen die LOGI AG wegen Verletzung des Marken-, Firmen- und Namensrechts sowie wegen unlauteren Wettbewerbs. Sie beantragten, es sei der Beklagten unter Strafandrohung zu verbieten, die Bezeichnung "LOGI" als Marke, in der Firma oder in anderer Form im Geschäftsverkehr für Spiele und/oder Spielzeuge zu benützen oder benützen zu lassen. Sodann verlangten sie, es sei der Beklagten ebenfalls unter Strafandrohung zu befehlen, spätestens innert 30 Tagen durch Anmeldung einer Firmenänderung beim zuständigen Handelsregisteramt den Bestandteil "LOGI" aus ihrer Firma zu entfernen.

Das Kantonsgericht Schwyz verneinte die von den Klägerinnen behauptete Verwechslungsgefahr und wies daher am 19. September 1983 die Klage in vollem Umfang ab.

C. Mit ihrer Berufung beantragen die Klägerinnen, es sei das Urteil des Kantonsgerichts aufzuheben und die Klage gutzuheissen; eventuell seien die Verwendung der Bezeichnung "LOGI" mit schräggestellten, schattenwerfenden Buchstaben als Marke, in der Firma oder in anderer Form im Geschäftsverkehr sowie die Benutzung des Ausdrucks "LOGI" in der Firma zu verbieten, subeventuell sei die Sache zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung. Die Schriftzüge der Parteien haaben folgendes Aussehen:

Klägerische Marke 269 046

Zeichen der Beklagten



*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Die Klägerinnen halten vor Bundesgericht an ihrer Klage aufgrund von Marken-, Firmen-, Wettbewerbs- und Namensrecht fest. In Übereinstimmung mit dem angefochtenen Urteil und den Rechtsschriften der Parteien ist die markenrechtliche Prüfung vorwegzunehmen und in diesem Zusammenhang die streitige Verwechslungsgefahr zu untersuchen. Dabei ist zuerst die Wortmarke "LEGO" der jüngeren Wortmarke "LOGI" gegenüberzustellen und nachher einzugehen auf die Wortmarke "DENKEN MIT LEGO" und schliesslich auf die Bildmarke "LEGO".

Die Passivlegitimation der Beklagten hinsichtlich der auf ihren Verwaltungsrat Rosengarten eingetragenen Marke "LOGI" ist zu Recht nicht mehr bestritten. Dass das Kantonsgericht an einer Stelle versehentlich diese Marke in Kleinschrift wiedergibt, war für seinen Entscheid unerheblich. Die Beklagte macht freilich geltend, sie habe zwar anfänglich die Grossbuchstaben "LOGI" verwendet, normalerweise und künftig gelange stets aber nur noch der Schriftzug "logi" in Kleinschreibung mit Schrägstellung und Schattenwurf zur Anwendung. Darauf ist später zurückzukommen, soweit es überhaupt von Belang ist.

2. Die später eingetragene Marke der Beklagten muss sich, um zulässig zu sein, hinreichend von der Wortmarke "LEGO" unterscheiden und darf als Ganzes betrachtet nicht leicht zu Verwechslungen Anlass geben (Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 MSchG). Anders verhält es sich nur bei gänzlich verschiedenem Warenkatalog (Art. 6 Abs. 3 MSchG), wovon vorliegend aber keine Rede sein kann. Das ergibt sich aus den tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Urteils, die von der Beklagten unter blosser Verweisung auf Ausführungen vor der Vorinstanz beanstandet werden; derartige Hinweise sind nach ständiger Rechtsprechung unbeachtlich (BGE 104 II 192 E. 1).

a) Bei der Beurteilung der hinreichenden Unterscheidbarkeit stellt das Kantonsgericht auf den Gesamteindruck der zu vergleichenden Marken ab, der bei Wortmarken aus Wortklang und Schriftbild bestehe. Für den Wortklang seien das Silbennmass, die Kadenz und die Aufeinanderfolge der klangvollen Vokale massgebend; diesen Vokalen komme besondere Bedeutung zu. Das Schriftbild, das von der Wortlänge und der Art der Buchstaben bestimmt werde, habe demgegenüber weniger Gewicht. Die Parteien gehen vor Bundesgericht ebenfalls von diesen Kriterien aus, die auch der neueren Rechtsprechung zugrunde liegen (BGE 101 II 291/2, 98 II 140 E. 1, 88 II 378 E. 2, 87 II 37, 78 II 381 mit Hinweisen; L. David, Schweiz. Werberecht, S. 376). Uneins sind sie dagegen, wie diese Kriterien auf den vorliegenden Sachverhalt anzuwenden sind. Das ist eine Frage richterlichen Ermessens, wobei die Abgrenzung schwierig sein kann, zumal der Richter sich in die Lage eines Spielwarenkunden zu versetzen hat, der die Marken nicht nebeneinanderliegend vergleicht, sondern aus der Erinnerung bedenkt (BGE 98 II 142, 97 II 80 E. 2, 96 II 404; Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. A., S. 232).

b) Das Kantonsgericht anerkennt, dass die beiden Wortmarken hinsichtlich Silbenzahl, Kadenz und Konsonanten übereinstimmen; demgegenüber werde der Gesamteindruck jedoch von den Vokalen "LEGO" – "LOGI" geprägt und eine Verwechslung auch im Erinnerungsbild ausgeschlossen. Die Klägerinnen gewichten

diese Elemente anders; weil in beiden Marken das “O” überwiege gegenüber dem schwächeren “E” bzw. “I”, ergebe sich ein nur unwesentlicher Unterschied. Für die Beklagte wird dagegen durch die Kadenz bei “LEGO” das “E” und bei “LOGI” das “O” hervorgehoben und damit der Wortklang geprägt. Dieser Auffassung ist beizustimmen. Darin unterscheidet sich die vorliegende Situation von jener des Vergleichs Nago/Napro (BGE 72 II 186) oder Jora/Cora/Zora (BGE 76 II 175), wo jeweils die betonte erste Silbe gleichlautend war oder den gleichen markanten Vokal enthielt. Das Beispiel Hero/Coro dagegen, auf das die Klägerinnen sich berufen (BGE 52 II 166 E. 1), weist eine übereinstimmende Endsilbe auf.

c) Das ähnliche Wortbild von “LEGO” und “LOGI” wird vom Kantonsgericht zu Recht anerkannt. Nach seiner Auffassung ist aber vorrangig auf das Klangbild abzustellen, weil Marken nie nur visuell wahrgenommen würden; der identischen Wortlänge komme dagegen wenig Bedeutung zu, da Kürze im Interesse der Werbewirkung liege.

Ob das Wortbild ähnlich oder, wie mit der Berufung behauptet wird, sehr ähnlich sei, ist ein Streit um Worte. Die Beklagte leitet sodann in diesem Zusammenhang zu Recht nichts daraus ab, dass sie ihre Marke künftig ausschliesslich in Kleinschrift zu verwenden gedenkt (BGE 96 II 405 E. c). Unzutreffend ist dagegen der Vorwurf der Klägerinnen, die Vorinstanz habe mit der vorrangigen Behandlung des Wortklangs das Bundesgericht missverstanden und Bundesrecht verletzt, weil schon die grosse Ähnlichkeit des Wortbildes zur Gutheissung der Klage führen müsse. Dass dem Wortklang weit mehr Gewicht zukommt als dem Wortbild, ergibt sich auch aus der von den Klägerinnen zitierten Literatur (namentlich L. *David*, a.a.O., S. 376, und H. *David*, Kommentar zum Schweiz. Markenschutzgesetz, N. 11 zu Art. 6) und steht mit der Rechtsprechung im Einklang (BGE 82 II 234 E. 3 und 542 E. 3). Auch in dieser Hinsicht ist stets der Gesamteindruck massgebend, der Klang, Bild und Bedeutung gesamthaft berücksichtigen muss. Dabei werden im Erinnerungsvermögen der Abnehmer wohl Wortklang und Wortsinn eher haften bleiben. Auch wenn man nicht ohne weiteres der Überlegung der Vorinstanz beipflichten kann, dass die Werbung an kurzen Wörtern interessiert ist, trifft es jedenfalls zu, dass sie leichter im Gedächtnis haften und deshalb weniger verwechselbar sind als lange.

d) Da die formale Ähnlichkeit von “LEGO” und “LOGI” die deutliche Unterscheidbarkeit im Klangbild nicht aufwiegt, ist aufgrund des Gesamteindrucks der beiden Marken die Verwechslungsgefahr zu verneinen.

3. Das Kantonsgericht sieht dieses Ergebnis dadurch bestätigt, dass es sich bei “LEGO” um eine reine Phantasiebezeichnung handle, während “LOGI” Assoziationen zu Begriffen wie Logik und logisch erwecke, die auch von einem durchschnittlich aufmerksamen Käufer erkannt würden, was die Verwechslungsgefahr weiter vermindere.

Es ist unbestritten, dass der Sinngehalt einer Marke in die Gesamtwürdigung einbezogen werden kann (BGE 102 II 125 E. 2, 73 II 186). Dass aber eine im übrigen gegebene Verwechslungsgefahr allein mit unterschiedlichem Sinngehalt behoben wäre, nimmt die Vorinstanz nicht an und wird daher mit der Berufung unnötig bestritten. Als Assoziation ist “LOGI” sowenig eine Sachbezeichnung wie

“VALVOLINE”, aber für den Durchschnittsabnehmer eher erkennbar, weshalb die Klägerinnen sich zu Unrecht auf BGE 96 II 240 E. 3 berufen.

Die Klägerinnen machen im weiteren geltend, ihre Marke werde für Spielwaren verwendet, die ganz speziell auf die Förderung der Kombinationsgabe und damit der Logik ausgerichtet seien. Sie hätten sich dafür im kantonalen Verfahren auf Beweise berufen, die nicht abgenommen worden seien; die Sache sei daher an die Vorinstanz zurückzuweisen, sofern das Bundesgericht den Sachverhalt nicht als gerichtsnotorisch betrachte. Auch wenn “LEGO” als Wort keine Assoziation zu Logik wecke, verhalte es sich anders für die Marke, die auch über das Produkt Auskunft gebe. Mit diesen Einwänden kann indes die vorinstanzliche Betrachtungsweise nicht widerlegt werden. Der Hinweis auf BGE 73 II 168 hilft von vornherein nicht, weil “Alpina” und “Alps” direkt, ohne Umweg über ein Produkt, die nämliche Assoziation erweckten. Dass unter der Marke “LEGO” auch Waren vertrieben werden, die an die Logik appellieren, ist nicht entscheidend und daher vom Kantonsgericht zu Recht nicht abgeklärt worden. Entscheidend ist aus der Sicht der Vorinstanz, dass die Marke beim Durchschnittsabnehmer gleichwohl diese Assoziation nicht weckt. Nachdem die Klägerinnen sich auf Gerichtsnotorietät berufen, darf auch das Bundesgericht zum Ausdruck bringen, dass “LEGO” im allgemeinen Empfinden für Plastik-Bausteine steht und keineswegs an Logik denken lässt. Der Vorinstanz ist also darin beizupflichten, dass “LOGI” vom Sinngehalt her die Unterscheidung erleichtert (ähnlich wie in BGE 87 II 43 f. für Blick/Quick). Im übrigen ist auf diese Frage im Zusammenhang mit der Wortmarke “DENKEN MIT LEGO” zurückzukommen.

Auch der Hinweis auf den Bekanntheitsgrad der Marke “LEGO” führt nicht zu einem anderen Ergebnis. Zwar kann eine entsprechende Sonderbehandlung nicht von vornherein ausgeschlossen werden, doch vermag die Bekanntheit von “LEGO”, wie das Kantonsgericht zu Recht feststellt, die Abgrenzung in der Erinnerung auch zu erleichtern, zumal in Verbindung mit dem besonderen Sinngehalt von “LOGI”.

4. Das Kantonsgericht äusserte sich im angefochtenen Urteil nicht zur Verwechselbarkeit der Marke “LOGI” mit der klägerischen *Wortmarke* “DENKEN MIT LEGO”. Es hat dazu in seinen Gegenbemerkungen zur Berufung erklärt, die Frage der Assoziation von “LOGI” sei nicht entscheidend, weil es ohnehin an einer Verwechslungsgefahr fehle. Die Klägerinnen halten demgegenüber fest, sie hätten die Klage auch mit dieser Marke begründet, und sie rügen, dass die Vorinstanz darauf nicht eingegangen sei und die angebotenen Zeugen nicht vernommen habe. Wie es sich damit verhält, kann jedoch offenbleiben. Die Marken “DENKEN MIT LEGO” und “LOGI” können nach Klangbild und Wortbild auf keinen Fall verwechselt werden. Der angeblich übereinstimmende Sinngehalt ändert daran nichts, da er stets nur mit den anderen Elementen in die Gesamtwürdigung einbezogen werden kann. Nicht anders verhielt es sich in den mit der Berufung angeführten Beispielen ANNETTE/ANNABELLE (102 II 125) und ALPS/ALPINA (73 II 186). Soweit die Klage auf die Wortmarke “DENKEN MIT LEGO” gestützt wird, ist sie daher klar unbegründet.

Damit kann ebenfalls offenbleiben, ob die Marke "DENKEN MIT LEGO" wegen Nichtgebrauchs während mindestens dreier Jahre zu löschen wäre (Art. 9 MSchG).

5. Schliesslich vergleicht das Kantonsgericht die *Bildmarke* "LEGO" mit dem Schriftbild, das die Beklagte für ihre Wortmarke "LOGI" verwendet. Es beschreibt die Bildmarke der Klägerinnen unter Hinweis auf die gelbe Umrandung, die weissen Buchstaben und den roten Hintergrund. Zwar trifft zu, dass die Klägerinnen die Bildmarke in dieser Ausstattung verwenden. Sie halten indes der Vorinstanz zu Recht entgegen, dass ihre Bildmarke schwarzweiss hinterlegt und deshalb unabhängig von dieser Farbgebung geschützt ist (BGE 100 II 416 E. 3, 78 II 382 E. 2). Es bleibt daher das Schriftbild "LEGO" in stark gerundeten leicht schrägen Grossbuchstaben mit leichter heller Umrandung in einem quadratischen dunklen Feld.

a) Art. 6 MSchG schützt diese Bildmarke unstreitig auch gegen eine nicht eingetragene verwechselbare Bildmarke (BGE 96 II 407). Die Klägerinnen wenden sich gegen die Verwendung der Wortmarke "LOGI" mit schräggestellten, schattenwerfenden Buchstaben, und sie stellen in diesem Sinn ein Eventualklagebegehren. Gekennzeichnet wird dieser Schriftzug durch die Verwendung von Kleinbuchstaben, deren leicht schräge Stellung und den Schattenwurf, jedoch ohne quadratischen Hintergrund.

Die Vorinstanz stellt auch für diesen Vergleich zu Recht auf den Gesamteindruck der beiden Markenbilder ab; wenn sie diese vorerst gleichzeitig betrachtet, verkennt sie nicht, dass massgebend das Erinnerungsvermögen bei nicht gleichzeitiger Betrachtung ist. Bei gleichzeitiger Betrachtung sind die Unterschiede markant. Die früher festgestellte Ähnlichkeit des reinen Wortbildes wird durch die graphische Gestaltung nicht verstärkt, sondern gegenteils vermindert. Der Grund liegt einerseits in der Verwendung von Klein- statt Grossbuchstaben und andererseits in der Umrahmung: Statt der feinen hellen Umrandung im quadratischen dunklen Feld (LEGO) wird den einzelnen Buchstaben ein dunkler Schattenwurf angefügt (logi). Demgegenüber treten Schrägstellung und Rundung der Buchstaben in den Hintergrund, zumal es sich dabei um durchaus gebräuchliche Schriftarten handelt; die Umrandung der Bildmarke der Klägerinnen als "wie schattenwerfend" zu bezeichnen, ist abwegig.

b) Dass die Unterscheidung aus der Erinnerung schwieriger sein dürfte, anerkennt auch die Vorinstanz. Sie will aber keine zu hohen Anforderungen stellen, weil das visuelle Gedächtnis weniger ausgeprägt sei als das sprachliche, wenigstens wenn die Bildmarke nur aus einem besonders gestalteten Schriftzug bestehe. Dieser werde zugleich als Wortmarke wahrgenommen, und als solcher sei die Unterscheidung deutlich. Diese Argumentation ist nach Meinung der Klägerinnen bundesrechtswidrig. Sie verkennen indes die Situation ihrerseits völlig, wenn sie sich auf BGE 93 II 427 dafür berufen, dass der in der Erinnerung haftende Gesamteindruck von Details wie den vorliegenden nicht beeinflusst werde. Dort handelte es sich um zwei Bildmarken, die beide einen Ritter auf einem Pferd zeigen, das im einen Fall galoppiert, im anderen Fall sich leicht bäumt; dass das eine Pferd gegen links, das andere gegen rechts gerichtet ist, hielt das Bundesgericht für genauso unerheblich wie Unterschiede in der Ausrüstung von Pferd und Reiter. Es liegt auf der Hand,

dass eine Bildmarke, die den starken Eindruck "Ritter auf Pferd" hinterlässt, schlechterdings nicht mit einer Marke zu vergleichen ist, die nichts als einen besonders gestalteten Schriftzug darstellt. Im Unterschied zum zitierten Präjudiz, wo der Markenname "Burberrys" den Gesamteindruck nicht entscheidend beeinflusste, steht bei Bildmarken wie den vorliegenden der Wortinhalt klar im Vordergrund. Wenn etwas im Erinnerungsvermögen des Durchschnittskäufers von Spielwaren zurückbleibt, ist es gerade nicht die formale Gestaltung des Markennamens, sondern sein Wortlaut selbst; allenfalls könnte noch die eindruckliche Farbgebung der Bildmarke der Klägerinnen haften bleiben, die aber gerade nicht entscheidend ist und von der sich die von der Beklagten verwendete Ausführung ohnehin deutlich unterscheidet.

Aufgrund der Bildmarke der Klägerinnen kann sich daher, in Übereinstimmung mit dem angefochtenen Urteil, kein anderes Resultat ergeben als für ihre Wortmarken. Soweit die Berufung sich auf Markenrecht stützt, ist sie daher unbegründet.

6. Die Klägerinnen verlangen sodann firmenrechtlich unter Berufung auf Art. 951 Abs. 2 OR, dass die Beklagte infolge ungenügender Unterscheidung den Bestandteil "LOGI" aus ihrer Firma zu entfernen habe.

Das Kantonsgericht geht in dieser Hinsicht zutreffend davon aus, dass an die Unterscheidung von Firmen für Aktiengesellschaften höhere Anforderungen zu stellen sind als für Personengesellschaften und dass die Verwechslungsgefahr eher anzunehmen sei, wenn sich wie vorliegend die Kundenkreise der beiden Unternehmen überschneiden. Letzteres wird zwar von der Beklagten bestritten, doch ist diese Bestreitung unbeachtlich, weil sie den tatsächlichen Feststellungen des Kantonsgerichts widerspricht und nur mit Verweisung auf Vorbringen im kantonalen Verfahren begründet wird.

Unter Hinweis auf ihre markenrechtlichen Erwägungen nimmt die Vorinstanz auch firmenrechtlich eine ausreichende Unterscheidbarkeit an; es dürften hier nicht höhere Anforderungen als dort gestellt werden, zumal auf den Namen eines Geschäfts mehr geachtet werde als auf ein Warenzeichen. Die Klägerinnen wollen gegenteils höhere Anforderungen stellen, weil Firmenbezeichnungen namentlich vom Postpersonal sehr viel flüchtiger aufgefasst und im Gedächtnis behalten würden als von Leuten, die sich für den Kauf von Spielzeug interessierten. Das trifft indes nicht zu, weil gerade für das Postpersonal die Adresse als Ganzes im Vordergrund steht, und gibt daher nicht Anlass, den Schutz in firmenrechtlicher Hinsicht weiterzutreiben. Auch auf dieser Grundlage ist die Berufung unbegründet.

7. In wettbewerbsrechtlicher Hinsicht berufen sich die Klägerinnen auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, weil die Verletzung ihrer Marken- und Firmenrechte zugleich unlauteren Wettbewerb darstelle. Nach den früheren Ausführungen fehlt es indes an dieser Voraussetzung. Im übrigen legt das Kantonsgericht unwidersprochen und zutreffend dar, dass unter diesem Gesichtspunkt an die Unterscheidungskraft nicht höhere Anforderungen gestellt werden dürfen (BGE 92 II 277 E. 5, ebenso 97 II 83 E. 3, 95 II 198 E. III/1; L. David, a.a.O., S. 375; Troller, a.a.O., Bd. II, S. 1093). Ob ein Wettbewerbsverhältnis besteht, ist daher unerheblich.

Auch im Hinblick auf die angebliche Verletzung in den persönlichen Verhältnissen gemäss Art. 28 ZGB gehen die Klägerinnen bezüglich der Verwechslungs-

gefahr von Voraussetzungen aus, welche den wie dargelegt zutreffenden Annahmen der Vorinstanz widersprechen.

Abschliessend wenden sich die Klägerinnen gegen die Überlegung der Vorinstanz, es spreche gegen die Verwechslungsgefahr, dass es tatsächlich nicht zu Verwechslungen gekommen sei. Sie machen geltend, darauf komme bundesrechtlich nichts an; zudem werde unter der Firma und Marke der Beklagten praktisch keine Geschäftstätigkeit ausgeübt, und die Parteivertreter selbst hätten im vorliegenden wie in einem Parallelprozess wiederholt “LEGO” und “LOGI” verwechselt.

Obschon es zutrifft, dass die Verwechslungsgefahr auch ohne Nachweis tatsächlicher Verwechslungen gegeben sein kann, kann als Indiz von Bedeutung sein, ob solche eingetreten sind oder nicht. Die Frage ist indes vorliegend nicht ausschlaggebend. Es kann daher auch offenbleiben, ob das Ausbleiben von Verwechslungen auf die bescheidene Geschäftstätigkeit der Beklagten zurückzuführen sei. Vollends abwegig ist der Hinweis auf Versprecher der Parteianwälte im Prozess, denn erfahrungsgemäss werden recht oft auch zum Beispiel die Bezeichnungen Kläger und Beklagter verwechselt, ohne dass daraus eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinn gefolgert werden könnte.

Die Berufung erweist sich somit auf der ganzen Linie, einschliesslich Eventualanträge, als unbegründet.

#### *Art. 6 Abs. 1 MSchG, Art. 28/29 ZGB – “LEGO/LOGI II”*

- *Der Einwand älterer Drittrechte beschränkt sich auf das Markenrecht und kann im Firmenrecht nicht gehört werden (Erw. 3.2).*
- *Der Gesamteindruck der Marken Lego und Logi ist deutlich verschieden; hinzu kommt der unterschiedliche Sinngehalt von Logi. Der hohe Bekanntheitsgrad von Lego verstärkt dessen Individualisierung und bewirkt keine Erhöhung der Verwechslungsgefahr (Erw. 4.1).*
- *Die Ähnlichkeit der wenig charakteristischen Schriftzüge hebt den abweichenden Gesamteindruck nicht auf (Erw. 4.2).*
- *Die Verwechselbarkeit von “Lego Logik” und “Denken mit Lego” mit “Logi” ist nicht anders zu beurteilen (Erw. 4.3).*
- *Die Verwechslungsgefahr fehlt auch zwischen Lego und dessen Abwandlungen einerseits und den Logi-Kombinationen andererseits (Erw. 5).*
- *Wer eine Aktiengesellschaft als Unternehmer vollständig beherrscht, kann sich als Markeninhaber auf deren Geschäftsbetrieb berufen (Erw. 6.1).*
- *Eine Teilnichtigkeit einer Fabrik- und Handelsmarke liegt nicht vor, wenn sie nur für Handelswaren oder nur für einzelne Spezialwaren der beanspruchten Warengattung gebraucht wird (Erw. 6.2 und 6.3).*
- *Die rein theoretische Prüfung der Kollision einer angegriffenen Marke mit älteren Drittrechten darf nicht zu einer Erweiterung des Schutzzumfanges der angeblich verletzten Marke führen. Die Verwechslungsgefahr ist auch in diesem Falle möglichst praxisnahe und damit eher mit einer gewissen Zurückhaltung zu beurteilen (Erw. 6.5).*



- *La défense fondée sur des tierces antériorités est limitée au droit des marques et ne peut valoir dans celui des raisons de commerce (c. 3.2).*
- *L'impression d'ensemble laissée par les marques Lego et Logi est clairement différente; il s'ajoute à cela le sens distinct de Logi. La notoriété de Lego accroît sa force distinctive et n'augmente pas le risque de confusion (c. 4.1).*
- *La similitude des graphismes utilisés, en eux-mêmes peu caractéristiques, ne supprime pas la différence résultant de l'impression d'ensemble (c. 4.2).*
- *Il n'y a pas de raison de trancher différemment la question du risque de confusion entre "Lego Logik" et "Denken mit Lego", d'une part et "Logi" de l'autre (c. 4.3).*
- *Il n'y a pas non plus de risque de confusion entre Lego et ses dérivés d'une part et les combinaisons de la marque Logi (c. 5).*
- *Celui, tel le patron d'une entreprise, qui domine totalement une société anonyme qui exerce une activité de fabricant ou de commerçant a lui-même qualité pour être titulaire de marques (c. 6.1).*
- *Une marque de fabrique et de commerce ne peut pas être déclarée partiellement nulle si elle est utilisée seulement pour le commerce de marchandises ou seulement pour quelques marchandises parmi celles pour lesquelles la protection a été revendiquée (c. 6.2 et 6.3).*
- *L'examen purement théorique du conflit entre la marque du défendeur et des tierces antériorités ne peut pas avoir pour conséquences l'élargissement de la protection de la marque du demandeur. Le risque de confusion doit également dans ce cas s'apprécier d'une façon aussi proche que possible de la réalité et de ce fait plutôt avec une certaine retenue (c. 6.5).*

Urteil HGer ZH vom 19. September 1984 (rechtskräftig) i.S. Lego System A/S, Lego Aktiengesellschaft und Lego Spielwaren Aktiengesellschaft gegen 1. Rosengarten und Logitoy AG (mitgeteilt von RA A. Metzger, Zürich)

Die dänische Lego System A/S (Klägerin 1) ist unter anderem Inhaberin der schweizerischen Marken 281 090 LEGO, erstmals hinterlegt am 4. Mai 1956, 269 046 LEGO fig., hinterlegt am 10. Dezember 1973, sowie 255 201 DENKEN MIT LEGO und 255 202 LEGO LOGIK, beide hinterlegt am 20. August 1971. Die Klägerinnen 2 und 3 sind mit der Klägerin 1 verbundene Aktiengesellschaften mit Sitz in Baar, die sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Plastik-Spielbausteinen der Marke Lego befassen.

Der Beklagte 1 ist Inhaber der schweizerischen Marken 465 709 LOGI, hinterlegt am 27. März 1981, 313 854 LOGITOY fig., hinterlegt am 18. November 1981, 313 685 LOGIFORM und 313 686 LOGIPLEX, beide hinterlegt am 18. Januar 1982. Er ist ferner Gründer und einziger Verwaltungsrat der Logitoy AG, Zürich (Beklagte 2). Über diese vertreibt er den bekannten Zauberwürfel "Rubik's Cube" und neuestens die "Logi-Kugel", auch "Logi's Vip-Kugel" genannt. Ausserdem ist der Beklagte 1 Gründer und einziger Verwaltungsrat der Logi AG mit Sitz in Küssnacht am Rigi.

Nachdem die Klägerinnen im Oktober 1981 gegen die Logi AG beim Kantonsgericht Schwyz eine Unterlassungsklage wegen der Bezeichnung Logi als Marke

und in der Firma eingereicht hatten, klagten sie Mitte 1982 gegen die heutigen Beklagten auf Feststellung der Nichtigkeit der beklagtischen Marken, auf Gebrauchsunterlassung der Bezeichnung Logi als Marke, Firma oder in anderer Form oder in Kombinationen sowie auf Änderung der Firma der Beklagten 2.

Das motivierte Urteil des Bundesgerichtes vom 10. April 1984, in welchem die Klägerinnen mit ihrer Berufung gegen das abweisende Urteil des Kantonsgerichtes Schwyz vom 19. September 1983 unterlagen (vgl. vorn S. 67), wurde dem Handelsgericht durch den Vertreter der Beklagten einen Tag vor der Beratung des vorliegenden Urteils zugestellt.

*Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes:*

3. Vorab ist zu prüfen, ob die Klagezeichen der Klägerinnen schutzfähig sind.

3.1. Die Beklagten behaupten gestützt auf eine Bemerkung im Massnahmenentscheid des Kantonsgerichtes Schwyz vom 27. November 1981, die Marke LEGO sei zum blossen Freizeichen entartet, weil es heute vom Publikum mit den Plastik-Spielbausteinen identifiziert werde. Der Einwand sticht nicht. Die Beklagten erklären an anderer Stelle selber, das Publikum denke bei "LEGO" heute nur an die Plastikbausteine, kenne diese und ordne sie richtig den klägerischen Firmen zu. LEGO bezeichnet demzufolge die Plastikbausteine der Klägerinnen; es ist ein Herkunftszeichen geblieben, das dank seiner starken Geltung und Verkehrsdurchsetzung als Firmenzeichen und -schlagwort die Bausteine bestimmter Grösse und Farben in besonderem Masse als solche der Klägerinnen kennzeichnet. Noch weniger kann angenommen werden, LEGO habe bei allen beteiligten Verkehrskreisen das Bewusstsein der Zugehörigkeit der Marke zu einem bestimmten Betriebe verloren.

Der Einwand der Beklagten ist nebenbei bemerkt auch deshalb unbehelflich, weil die Klägerinnen jedenfalls den Schutz für die Firma LEGO beanspruchen könnten.

3.2. Fehl geht sodann der Einwand der Beklagten, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen LEGO und logi bestehe sowenig wie mit Bezug auf die zahlreichen seit Jahren auf dem schweizerischen Markt tätigen Firmen, deren Firmenschlagworte ebenfalls mit einem "L" begännen und aus zwei Silben beständen. Die Beklagten nennen eine Liste solcher Drittfirmen, die nach ihrer Auffassung dem klägerischen Zeichen näherkommen als "Logi" und wogegen die Klägerinnen bis heute nichts unternommen hätten. Sofern sie damit geltend machen wollen, den klägerischen Firmen und Marken stünden ältere Drittfirmen entgegen, fehlt die rechtliche Grundlage. Nach Lehre und Rechtsprechung beschränkt sich der Einwand älterer Drittzeichen ausschliesslich auf das Markenrecht. Es wäre auch nicht ersichtlich, wieso eine notorisch bekannte Firma deswegen keinen Schutz geniessen sollte, weil es allenfalls noch ähnliche ältere Drittfirmen gibt. Davon abgesehen genügt es nicht, dem Gericht einfach eine Liste mehr oder weniger ähnlicher Firmen vorzulegen, ohne darzulegen, ob und seit wann diese tätig sind und inwiefern ihre Namen verwechselbar sein sollen.

Wenn die Beklagten mit ihrem Einwand aber sagen wollen, die Klägerinnen duldeten jüngere und ältere Firmen, im Vergleich zu denen der Abstand des klägerischen Namens und Zeichens LEGO geringer sei als zwischen LEGO und Logi, so gehen sie erst recht fehl. Nach ständiger Rechtsprechung begibt sich niemand des Rechtes, gegen ein jüngeres, verwechselbares Zeichen vorzugehen, wer andere ähnliche Zeichen über längere Zeit duldet. Die sog. Abstandstheorie hat in der Schweiz keine Bedeutung erlangt.

Die Klägerinnen können demzufolge Schutz für ihre Zeichen beanspruchen.

4. Nach Auffassung der Klägerinnen sind alle von den Beklagten verwendeten Zeichen, gleichviel ob Firmen oder Marken, mit den Firmen, Namen und Marken der Klägerinnen verwechselbar. In der Tat bestehen hinsichtlich der Verwechslungsgefahr, wenn von den besonderen Schutzvoraussetzungen abgesehen wird und nur die Zeichen als solche miteinander verglichen werden, sowohl nach Firmen-, Namens-, Marken- und Wettbewerbsrecht (Art. 951 Abs. 1 und 956 OR, 29 ZGB, Art. 6 MSchG und 1 Abs. 2 lit. d UWG) keine wesentlichen Unterschiede.

4.1. Kern des Prozesses bildet die Frage, ob zwischen den Stamm- und Firmenzeichen LEGO einerseits und "LOGI" andererseits Verwechslungsgefahr bestehe. Die Klägerinnen machen geltend, die sich gemäss Eintrag im Register einander gegenüberstehenden Wortzeichen LEGO und LOGI stimmten sowohl nach Wortklang als auch nach Schriftbild im Gesamteindruck überein. Beide Wörter hätten dieselbe Silben- und Buchstabenanzahl und begännen je mit den gleichen Konsonanten L und G; sie enthielten überdies den gleichen Vokal O und ähnlich klingende Vokale I und E. Die Verwechslungsgefahr sei um so grösser, als Silbenmass und Kadenz übereinstimmten und gerade nur die Aufeinanderfolge der Vokale verschieden sei. Die Beklagten halten demgegenüber sowohl das Schriftbild als auch das Klangbild für deutlich unterscheidbar; zudem bestünden linguistische und begriffliche – gemeint sind solche nach dem Sinngehalt – Unterschiede. Unterschiedlich seien schliesslich die beidseitigen Produkte und Endabnehmer.

Massgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen ist die Frage, ob die Letztabnehmer diese Zeichen noch genügend auseinanderhalten vermögen, auch wenn sie diese nur in der Erinnerung vor sich haben. Da auch der Richter sich zum Kreise der (durchschnittlichen) Abnehmer solcher Produkte zählen darf, kann er dies weitgehend aus eigener Erfahrung entscheiden.

Den Klägerinnen ist darin beizupflichten, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen LEGO und LOGI infolge der numerischen Gleichheit der Silben- und Buchstabenanzahl und der Konsonantenfolge eine gewisse Ähnlichkeit haben. Ungeachtet dessen, dass sogar ein Vokal gleich lautet, ergeben jedoch die Umstellung dieses Vokals und die Hereinnahme eines anderen Endvokals einen völlig abweichenden Gesamteindruck der beiden Wörter. Diese unterschiedliche Vokalfolge lässt gänzlich neue, zweisilbige Wörter entstehen, gleichgültig ob auch die Betonung (Kadenz) der Wörter (LEGO – Logi) verschieden sei. LEGO ist auch im Erinnerungsvermögen des flüchtigen Durchschnittsabnehmers nicht Logi, da die beiden Wörter mit ihrer unterschiedlichen Vokalfolge leicht einprägsam sind und der Vokal O im Zeichen der Beklagten nicht als blosser Abwandlung der Endsilbe des klägerischen Zeichens betrachtet werden kann.

Die gleiche Länge der beiden Wörter ergibt nichts anderes. Es kann selbst vom flüchtigen Abnehmer noch erwartet werden, dass er einfache Wortmarken wegen der unterschiedlichen Vokalfolge beim Lesen auseinanderhalten kann. Wenn die Klägerinnen dagegen vorbringen, bei der Marke LOGI würden “lediglich die Querbalken des E und I” weggelassen, so mag das auf grosse Sichtweite eine gewisse Bedeutung haben; auf nahe oder mittlere Distanz, wie dies die Regel ist, vermag jedoch das Publikum diese Vokale sehr wohl deutlich zu unterscheiden. Der Gesamteindruck auch des Wortbildes ist damit deutlich verschieden, gleichviel ob die Beklagten ihre Marke LOGI in grossen Buchstaben oder, wie sie behaupten, in kleinen Buchstaben verwenden.

Hinzu kommt der unterschiedliche Sinngehalt von Logi. Dieses Zeichen erweckt die Assoziation mit logisch. Auch beim einfachen Abnehmer ist dies ein unbestimmter Hinweis auf klar, selbstverständlich und richtiges Denken beim Spielen. Das Vorbringen der Klägerinnen, Logi, kurz betont, müsse manchen Abnehmer an “Loki”, “die rätselhafte Gestalt der altnordischen Mythologie” erinnern, die als Verkörperung der “spielerischen Intelligenz” betrachtet wird, ist für den durchschnittlichen Abnehmer unserer Breitengrade zu weit hergeholt. Ebensowenig dürfte hierzulande jemand wissen, dass Lego aus der dänischen Sprache stammt und “ich spiele” bedeutet. LEGO erweckt jedenfalls beim durchschnittlichen Kunden hierzulande auch entfernt nicht die gleiche Assoziation an Denkfähigkeit, Geschicklichkeit oder – entsprechend dem eigentlichen Sinn von Logi – an folgerichtiges Denken. Unerheblich ist, ob und inwiefern die Klägerinnen “bekanntermassen ganz speziell auf die Förderung der Logik, das folgerichtige Denken ausgerichtet sind und dies bekannt ist”. Abgesehen davon, dass letztlich alles echte Spielen irgendwie die Gefühls- oder Verstandeskkräfte anspricht, weist das Wort LEGO mitnichten den unterstellten Sinngehalt auf. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass die Klägerinnen Marken im Klartext wie “Denken mit Lego” oder “LEGO LOGIK” prägen mussten.

An diesem Ergebnis ändert nichts, dass die Abnehmerkreise bezüglich der von den Parteien unter ihren Zeichen angebotenen Waren ganz oder teilweise identisch sind. Dies trifft wohl zu. Mit LEGO spielen nicht nur Kleinkinder, sondern bekanntlich auch ältere Jugendliche, die bereits auch Interesse für den Würfel “Rubik Cube” und dergleichen zeigen. Kinder haben zudem nur bedingt und beschränkt Einfluss auf den Kaufentschluss der Erwachsenen, die letztlich als Käufer auftreten. Alle diese Umstände bewirken aber keine besondere Verwechslungsgefahr; jedenfalls nicht in dem Masse, dass anzunehmen wäre, die gleichen Abnehmer würden diese Zeichen – und wäre es auch nur in der Erinnerung – nicht mehr genügend unterscheiden und daher ein Spielzeug der Beklagten den Klägerinnen oder umgekehrt LEGO den Beklagten zurechnen. Ebensowenig wird die Verwechslungsgefahr erhöht, weil die von den Parteien angebotenen Waren nicht gänzlich im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG verschieden sind. Eine andere Bedeutung könnte dem Warenbereich erst beigemessen werden, wenn die Beklagten es sich einfallen lassen sollten, ausgerechnet Plastik-Bausteine unter der Marke Logi zu vertreiben und diese mit der sehr bekannten und mehrfach geschützten (nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG) Ausstattung der LEGO-Bausteine zu versehen. Dies tun die Beklagten aber nicht.

Wenig hilft den Klägerinnen schliesslich der Hinweis auf einzelne Entscheide des Bundesgerichtes, wo die Verwechslungsgefahr bejaht wurde, wie z.B. zwischen

CORO und HERO (BGE 52 II 168), BURSOLIN gegen BASOLIN (BGE 42 II 671) und Ardena gegen ARLEN (BGE 95 II 359). Die Entscheidung, ob nach dem Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen und unter Berücksichtigung allfälliger besonderer Umstände die Verwechslungsgefahr zu bejahen sei, ist in jedem Fall neu zu treffen. Wollte man den vorliegenden Fall anhand von Präjudizien beurteilen, so wären sämtliche ergangenen Entscheide und vor allem auch die Entscheidungskriterien heranzuziehen, die erst gewisse Anhaltspunkte für vergleichbare Entscheidungen in neuen Fällen ergäben. In dieser Sicht weist der vorliegende Fall weit mehr Ähnlichkeit mit den Entscheiden zwischen den Zeichen SIHL und COSIL (BGE 92 II 275) und Quick gegen Blick (BGE 87 II 46) auf, wo die Verwechslungsgefahr trotz Übereinstimmung in einzelnen Elementen aufgrund des je abweichenden Gesamteindruckes ebenfalls verneint wurde.

Letztlich läuft die Argumentation der Klägerinnen denn auch darauf hinaus, dass der Schutzzumfang ihrer Zeichen besonders weit gezogen werden müsse, weil LEGO ein berühmter Name und eine berühmte Marke sei. Aus dem Schutz des Persönlichkeits- bzw. Namensrechtes kann dies aber nicht abgeleitet werden (BGE 87 II 46). Die mitunter in der Literatur vertretene Auffassung, allein schon die quantitative Verbreitung berühmter Marken bewirke eine grössere Verwechslungsgefahr durch Assoziation, kann in dieser allgemeinen Form ebenfalls nicht geteilt werden. LEGO an sich ist ein nicht leicht verwechselbarer Name und hat gerade durch seine Verbreitung in dieser Identität eher noch verstärkte Geltung erlangt. Diese Individualisierung gilt erst recht für die Wort-/Bildmarke LEGO 269 046 mit ihrem Schriftzug. Dass allein schon mit steigender Verkehrsdurchsetzung auch die Verwechslungsgefahr wächst, nicht aber das Unterscheidungsvermögen des Publikums, trifft somit zumindest im vorliegenden Fall nicht zu. Erkennt man Verwechslungsgefahr nur dann, wenn irgendwie noch eine (konkrete) Wahrscheinlichkeit und nicht nur eine bloss abstrakte Möglichkeit einer Verwechslung besteht, so muss im vorliegenden Fall eine solche Gefahr zwischen LEGO und LOGI bzw. Logi verneint werden.

4.2. Mit dem Unterlassungsbegehren Ziff. 2 beanstanden die Klägerinnen weiter die Verwendung des Kennzeichens Logi in dem besonderen Schriftzug. Sie stützen sich zur Begründung hierfür auf die erwähnte Wort-/Bildmarke LEGO Nr. 269 046.

Die Beklagten verwenden ihre Marke Logi tatsächlich in einem Schriftzug, der sich dadurch kennzeichnet, dass die (kleingedruckten) Buchstaben nur in den Umrissen ausgezogen, innen somit leer (weiss) und mit einem eindeutigen Schattenwurf versehen sind; sie wirken hierdurch fett, sie sind zudem leicht schräg gestellt. In einer anderen Ausführung sind die fetten Buchstaben vollflächig ausgemalt und schattenwurfähnlich hell umrandet. Die Marke LEGO Nr. 269 046 weist demgegenüber das Wort LEGO in handschriftlicher Antiquaschrift in fetten Grossbuchstaben aus. Ähnlich wie bei der Marke der Beklagten sind nur die Umrisse schwarz ausgezogen, während die Innenfläche hell (weiss) bleibt. Die Umrisse sind zudem nochmals weiss umrandet, und das Ganze erscheint auf dunklem Hintergrund. Gebraucht wird die Marke in den typischen LEGO-Farben Weiss-Schwarz-Gelb-Rot.

LEGO stellt sich damit zwar als reine Wort-/Bildmarke dar, weshalb ein zusätzliches Schutzmerkmal zur reinen Wortmarke besteht. Die Ähnlichkeit der beiden Kennzeichen erschöpft sich aber weitgehend in der wenig charakteristischen Antiqua-

schrift, wobei die von den Beklagten verwendete druckschriftähnliche Gestaltung in Kleinbuchstaben und die graphische Gestaltung mittels Schattenwurfs deutliche Unterschiede zur mehr handschriftähnlichen LEGO-Schrift schaffen. Die einzelnen Buchstaben bei LEGO sind zudem durch die Umrandungen auf dunklem Hintergrund zu einem bildhaften Ganzen verschmolzen, während bei dem in Frage stehenden Zeichen Logi weit mehr die einzelnen Buchstaben betont werden. Fraglich ist freilich, ob sich diese Unterschiede beim Publikum in der Erinnerung nicht so abschwächen, dass nur noch die Übereinstimmungen haften bleiben. Wenn jedoch die graphischen Unterschiede in der Erinnerung verblassen, so gilt dies ebenso für diese wenig prägsamen Schriftbilder überhaupt. Damit treten wiederum die deutlich verschiedenen Wortbildungen in den Vordergrund. Dies gilt um so mehr, als die graphischen Gestaltungen bei beiden Marken auf die Hervorhebung der blossen Worte ausgerichtet sind. Eine denkbare Anlehnung der graphischen Gestaltung der Zeichen der Beklagten an diejenigen der Klägerinnen tritt damit gerade beim durchschnittlichen Abnehmer nicht zutage, solange wenigstens die Beklagten nicht durch weitere Elemente wie die Farbgestaltung oder den Gebrauch ihres Zeichens für Plastikbausteine weitere zusätzliche Assoziationen an die klägerischen Zeichen schaffen sollten.

4.3. Weiter ist zu prüfen, ob zwischen den Marken "LEGO LOGIK" Nr. 255 202 und "DENKEN MIT LEGO" einerseits und der Marke LOGI andererseits eine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Beklagten bestreiten dies und wenden ein, die im Jahre 1971 hinterlegten Marken der Klägerinnen seien schon längst wegen Nichtgebrauchs untergegangen. Sinngemäss machen sie damit Nichtigkeit dieser Klagemarken wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 9 Abs. 1 MSchG geltend. Demgegenüber behaupten und belegen die Klägerinnen einen nur geringfügigen Gebrauch der Marke "DENKEN MIT LEGO" für die Zeit nach Einleitung der vorliegenden Klage. Im übrigen berufen sie sich auf die Vermutung des Art. 5 MSchG und verweisen ferner auf die Zusammenstellung "Denken mit LEGO, Vergnügliche Spiele für Logik und Mengenlehre" und das Spielbuch DENKEN MIT LEGO.

Die Frage des Gebrauchs bzw. Nichtgebrauchs in der Schweiz kann indessen offenbleiben, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den erwähnten Zeichen bzw. Marken der Parteien zu verneinen ist. Sowohl die Marke "LEGO LOGIK" als auch die Marke "DENKEN MIT LEGO" – und dies gilt ebenso für den Werbespruch "Denken mit Lego, Vergnügliche Spiele für Logik und Mengenlehre" – bestehen aus Wortkombinationen, und zwar aus dem Phantasiewort LEGO und einer eindeutigen Sachbezeichnung, mithin aus schutzfähigen und schutzunfähigen Wörtern. Fragwürdig ist bereits, ob solche schutzunfähigen zusätzlichen Wörter beim Vergleich von Marken und Werbesprüchen herangezogen werden können, wenn sie sich im Verkehr nicht als Zeichen einer Partei durchgesetzt haben. Dies behaupten die Klägerinnen selber nicht und widerspräche übrigens ihrem Vorbringen, dass sie ihre diesbezüglichen Marken in nur geringfügigem Umfange gebraucht haben. Selbst unter Einbezug der schutzunfähigen Wörter in den Vergleich bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr kann aber diesen Sachangaben insgesamt nur untergeordnete Bedeutung beigemessen werden. Da eine Verwechslungsgefahr bezüglich des Klang- und Schriftbildes klar ausscheidet, könnte eine Übereinstimmung der beidseitigen Zeichen höchstensfalls bezüglich des Begriffsinhaltes oder der Anklänge daran in Betracht gezogen werden. Diesbezüglich fehlt jedoch den offenen Sach-

wörtern “DENKEN MIT” und “LOGIK” weitgehend schon jeder individualisierende Hinweis auf die Klägerinnen, zumal die Wörter DENKEN und LOGIK nur sehr allgemeine Begriffsinhalte vermitteln. Hinzu kommt, dass beide Angaben lediglich spezifizierende Sachangaben zu LEGO darstellen, d.h. erkennbar nur gewisse Legospiele kennzeichnen, so dass das damit verknüpfte Stammzeichen LEGO noch deutlicher hervortritt, und dies wiederum im Unterschied zum Zeichen “Logi”, wo der verdeckte Hinweis auf logisch im Phantasiewort eingeschmolzen ist. Dass für den Kunden nahe liegt, dass Spielzeuge unter den Zeichen LEGO und LOGIK bzw. DENKEN MIT LEGO und Logi aus dem gleichen Geschäftsbetrieb kommen, kann ernsthaft nicht angenommen werden. Es erscheint ausgeschlossen, dass der Kunde von Spielzeugen aufgrund der Angabe von DENKEN und LOGIK ohne den zusätzlichen Hinweis auf LEGO an die Klägerinnen oder Waren aus ihren Betrieben dächte und das verfremdete Zeichen Logi mit ihnen in Verbindung bringen würde. Auch für eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Unternehmen besteht kein Anlass.

5. Ist zwischen dem klägerischen Firmen- und Markenzeichen LEGO und dessen Abwandlungen und Kombinationen einerseits und dem Kennzeichen Logi andererseits eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, so besteht eine solche Gefahr ebensowenig zwischen jenen Zeichen und den verschiedenen als Marken und Firmen eingetragenen oder auch bloss gebrauchten Logi-Kombinationen.

5.1. Dies gilt zunächst gegenüber der Firma der gleichlautenden Marke “logitoy” sowie gegenüber den hinterlegten Marken “logiform” und “logiplex” der Beklagten. Alle diese Zeichen bestehen aus dem Stammwort “logi” und einer Endsilbe, die einen noch weiteren Abstand schafft. Das hervorstechende und unterscheidungskräftige Stammwort logi bleibt jedenfalls deutlich verschieden. Soweit man annimmt, durch den Zusatz werde ein einheitliches neues Wort gebildet, bei dem Logi nicht mehr als allein prägender und charakteristischer Wortbestandteil erscheint, ist die Verwechslungsgefahr erst recht zu verneinen, da diesfalls wie beispielsweise durch die Zusätze “form” und “plex” der unterschiedliche Gesamteindruck noch deutlicher wird. Dort schliesslich, wo auch die Klägerinnen Sachhinweise in ihren Zeichen verwenden (z.B. LEGO LOGIK, DENKEN MIT LEGO), genügen schon geringfügige Abweichungen, da insbesondere bei der beidseitigen Verwendung solcher Wortbestandteile diese kaum noch mit zum Vergleich herangezogen werden können. So bleiben demzufolge in jedem Fall die prägenden Stammwörter deutlich erkennbar verschieden und wird der Gesamteindruck durch die beanstandeten Zusätze nicht in einer Weise verändert, der diese Unterscheidung wieder in Frage stellen würde.

Auch zwischen der vorstehend erwähnten Bildmarke bzw. Wort-/Bildmarke LEGO 269 069 und der eingetragenen Marke “logitoy” kann eine Verwechslungsgefahr nicht angenommen werden. Die letztere Marke ist in einem grundsätzlich gleichen Schriftzug gehalten wie das erwähnte Wort-/Bildzeichen “Logi”. Sowenig wie zwischen den Wort-/Bildmarken “LEGO” und “Logi” hinsichtlich des Schriftbildes eine Verwechslungsgefahr besteht, trifft dies zwischen dieser Lego-Marke und der Marke “logitoy” zu. Die gleichen graphischen Unterschiede machen es auch hier wenig wahrscheinlich, dass das Schriftbild in der Erinnerung des flüchtigen Betrachters verwechselt werden könnte. Abgesehen davon kommt dem in Frage

stehenden Schriftbild im Verhältnis zur Wortprägung wenig Bedeutung zu. Der Vergleich mit den im Entscheid des Bundesgerichtes 93 II 427 erwähnten Ritterfiguren geht fehl, da die dort sich gegenüberstehenden Bildmarken in wesentlichen Punkten gleich oder ähnlich waren.

5.2. Noch deutlicher als die vorgenannten Zeichen unterscheiden sich sodann die LEGO-Zeichen der Klägerinnen und die von den Beklagten ferner benützten Zeichen "Logi-Kugel" und "Logi's VIP Kugel". Dem Wort Kugel kommt keine zeichenrechtlich selbständige Bedeutung zu, da es sich nur um zusätzliche Sachangaben handelt. Auch der Trennungsstrich im Zeichen "Logi-Kugel" hat keine verbindende Bedeutung, vielmehr zeigt er das Verhältnis Sachbezeichnung und Phantasiewort auf und deutet damit die Besonderheit des Spielzeugs Kugel an. Entscheidend bleibt damit einmal mehr die deutliche Unterscheidbarkeit zwischen LEGO und LOGI, die eine Verwechslungsgefahr ausschliesst. Die Wortkombination "Logi's VIP Kugel" entfernt sich übrigens noch deutlicher von den klägerischen Zeichen.

5.3. Schliesslich ist auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Serienzeichen, zu verneinen. Ein solch starker Hinweischarakter könnte nur dem Stammzeichen bzw. Zeichenstamm LEGO zuerkannt werden. Zwischen diesem und den verschiedenen Logi-Zeichen besteht aber wie dargelegt keine erhebliche Verwechslungsgefahr.

6. Die Klägerinnen behaupten sodann Nichtigkeit bzw. Teilnichtigkeit der hinterlegten Marke Logi Nr. 311 526, Logitoy Nr. 313 854, Logiform Nr. 313 685 und Logiplex Nr. 313 686 aus folgenden Gründen:

6.1. Zunächst sprechen sie dem Beklagten 1 die Hinterlegungsberechtigung (im Sinne von Art. 7 MSchG) ab, weil er keinen Geschäftsbetrieb führe. Dem hält der Beklagte 1 entgegen, er führe eine Einzelfirma und die Generalvertretung verschiedener Firmen; er verweist in diesem Zusammenhang auf den Vertrieb des bekannten "Rubik's Cube". Überdies sei er mit der Beklagten 2 und der am vorliegenden Prozess nicht beteiligten Logi AG wirtschaftlich verbunden.

Unbestreitbar verfügen der Beklagte 1 und/oder die genannten Firmen Logitoy und Logi AG über einen Fabrikations- und/oder Handelsbetrieb, vertreiben sie doch Spielzeuge. Wenig zur Sache tut, ob diese Geschäfte auf den Namen und auf Rechnung des Beklagten 1 getätigt werden, wie dies aufgrund der Entscheide i.S. des Beklagten 1 bezüglich des Würfels "Rubik's Cube" zu vermuten ist (vgl. BGE 108 II 69, Praxis 1982, Nrn. 151 und 152). Der Beklagte 1, auch wenn er nicht im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen ist, beherrscht als Unternehmer die Beklagte 2 und die Logi AG. Die Klägerinnen tragen selber vor, der Beklagte 1 lasse die Marken bei dem neuen Spiel "Logi's VIP-Kugel" nicht "durch die von ihm beherrschten Logitoy AG, die Beklagte 2" benützen. An anderer Stelle bringen sie vor, der Beklagte 1 sei zweifelsohne willens, die von ihm angemeldeten Marken als solche, wenn nicht selbst, so doch zumindest durch die von ihm beherrschten Gesellschaften benützen zu lassen. Er benütze die Marken indirekt über Tochtergesellschaften, möglicherweise sogar direkt. Er ist zudem Gründer und Verwaltungsrat der Beklagten 2 und der Logi AG. Er beherrscht diese Gesellschaften "vollständig", wie die Klägerinnen anerkennen. Damit befindet er sich nicht bloss in der



Position eines Aktionärs oder Verwaltungsrates, sondern eines beherrschenden Unternehmers. Es offenbart sich das Verhältnis ähnlich wie dasjenige zwischen der Muttergesellschaft und der von dieser ganz beherrschten Tochtergesellschaft. Wird ausnahmsweise selbst der blossen Verwaltungsholding die Berechtigung zur Hinterlegung zugebilligt, so muss dieses Recht unter den gegebenen Umständen auch dem Beklagten 1 zuerkannt werden, abgesehen von der von ihm selber ausgeübten und von den Klägerinnen als möglich unterstellten Geschäftstätigkeit.

6.2. Die Klägerinnen machen mit Bezug auf die Marke Logi Nr. 311 526 eventuell Teilnichtigkeit geltend, weil diese Marke unter dem Vermerk "Fabrikation und Handel" registriert sei. Der Beklagte 1 betreibe jedenfalls keine Fabrik. Es fehle ihm daher zumindest an der Hinterlegereigenschaft für eine Fabrikmarke; er könne nur eine Handelsmarke erwerben. Demgegenüber wendet der Beklagte 1 ein, er beschränke seine Tätigkeit nicht nur auf den Handel, sondern entwickle auch selbst Produkte, die nach seinen Anweisungen hergestellt würden. Ein markenrechtlich relevanter Unterschied zwischen der Fabrik- und der Handelsmarke besteht indessen so oder anders nicht. Beide Markenarten individualisieren (nur) die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb. Dem Beklagten 1 muss überdies die Möglichkeit offengelassen werden, und dies erst recht während der Schonfrist von drei Jahren (Art. 9 Abs. 1 MSchG), selber Spielzeuge zu entwickeln und nach seinen Weisungen im Auftragsverhältnis herstellen zu lassen. Im übrigen kann es lediglich täuschend sein, dass der Verkehr Markenware einem bestimmten Produktionsbetrieb zurechnet, obgleich sie nur aus einem Handelsbetrieb kommt. Dies wird von den Klägerinnen nicht behauptet und wäre übrigens wettbewerbsrechtlich zu erfassen. Nichtigkeit oder Teilnichtigkeit der eingetragenen Marken der Beklagten kann somit auch aus diesem Grunde nicht angenommen werden.

6.3. Gleichviel, ob der Beklagte 1 die Marken Logi selber benützt oder durch die von ihm beherrschten Gesellschaften benützen lässt, können auch nicht fehlende Gebrauchsabsicht bzw. fehlender Gebrauch des Hinterlegers und Nichtigkeit im Sinne von Art. 9 MSchG angenommen werden. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der blosser Gebrauch durch verbundene Konzerngesellschaften (Art. 6bis MSchG) der Markenhalterin anzurechnen sei. Zwischen dem Beklagten 1 und der Beklagten 2 und der Logi AG muss unter den gegebenen Umständen zwingend ein Lizenzverhältnis angenommen werden, dessen Voraussetzungen von den Klägerinnen mit Recht nicht in Frage gestellt wurden. Der Gebrauch des Lizenznehmers ist dem Lizenzgeber anzurechnen.

Im übrigen behaupten die Klägerinnen selbst zumindest den Gebrauch einzelner Logi-Marken durch die Beklagten. Ob und inwiefern die Marken Logitoy, Logiform und Logiplex bis heute gebraucht wurden, ist unerheblich, da die dreijährige Schonfrist seit der Hinterlegung dieser Marken noch nicht abgelaufen ist. Dass die Beklagten nicht die Absicht haben, diese Marken je zu gebrauchen, darf nicht unterstellt werden, sofern nicht besondere Umstände dargetan werden, aus denen auf eine fehlende Gebrauchsabsicht geschlossen werden könnte. Der blosser Nichtgebrauch innert der Schonfrist lässt einen solchen Schluss jedenfalls nicht zu. Mit dem Unterlassungsbegehren machen übrigens die Klägerinnen zumindest drohende

Verletzung durch Ingebrauchnahme geltend, womit sie ihrem Vorbringen der mangelnden Gebrauchsabsicht wenig Überzeugung verleihen.

Die Klägerinnen meinen schliesslich, das Handelsgericht müsste die Marken der Beklagten wegen fehlender Gebrauchsabsicht wenigstens teilweise nichtig erklären, insofern nämlich, als die Warenlisten über Solitärspiele hinausgingen. Denn es sei erklärte Absicht der Beklagten, sich auf eine spezielle Art von Solitärspielen auf angeblich logischer Basis für Erwachsene und reifere Jugendliche zu spezialisieren. Was es damit auf sich hat, kann offenbleiben. Im Sinne von Art. 9 MSchG führen fehlender Gebrauch und fehlende Gebrauchsabsicht nur mit Bezug auf Waren zur Nichtigkeit, die von denjenigen, für welche die Marke gebraucht wird, gänzlich verschieden sind (Art. 6 Abs. 3 MSchG), mithin für abweichende Warengattungen. Die Beklagten benützen ihre Marke für Spiele und Spielzeuge. Gleichviel, ob sie sich hierbei gemäss eigener Absicht auf Solitärspiele beschränken wollen oder nicht, so führt dies nicht zur Streichung bzw. Einschränkung der Warengattung Spiele.

6.4. Die Klägerinnen bekämpfen die (eingetragenen) Marken der Beklagten ferner mit dem Vorbringen, diese Marken, d.h. das Wort "logi", seien für das Publikum täuschend (Art. 3 MSchG). Die Beklagten erklärten selber, das Wort "logi" sei gewollt und für jedermann erkennbar eine linguistische und begriffliche Anknüpfung an "logisch". Ihr Ziel sei es, Solitärspiele zu lancieren, die eine Herausforderung an die "folgerichtige Denkweise" darstellten auf der Grundlage logischen Denkens. Die von den Beklagten unter der Bezeichnung "Logi" lancierten Spiele wie beispielsweise der Magic Disk seien bloss "Pröbel- und Geduldspiele", was durch Expertise festgestellt werden könne.

Die Frage, wie "logisch" die Spiele der Beklagten sind, ist nicht entscheidend. Soweit die Abnehmer genügend Phantasie aufbringen, um einen dahingehenden Sinngehalt zu erkennen, werden sie diesen versteckten Hinweis für ein Spiel nicht wörtlich, sondern nur andeutungsweise verstehen. Dies um so mehr, als der Begriff "logisch" in der Alltagssprache vom durchschnittlichen Konsumenten kaum im Sinne des folgerichtigen Denkens nach formalen Denkgesetzen, sondern im Sinne von klar, selbstverständlich verstanden wird. Ernsthaft kann nicht angenommen werden, das Publikum würde über den wahren Charakter dieser "Pröbel- und Geduldspiele" getäuscht.

6.5. Die Klägerinnen erheben schliesslich den Einwand der mangelnden Neuheit der Marken LOGI und logitoy, indem sie diesen Marken folgende älteren Drittmarken entgegenhalten:

der Marke LOGI:

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| – die Schweizer Marke      | Toggi 282 773    |
| – die Schweizer Marke      | Logilux 222 652  |
| – die Schweizer Marke      | Dogi 281 025     |
| – die internationale Marke | Logikus 384 060  |
| – die internationale Marke | Logifix 364 665  |
| – die internationale Marke | Logimath 366 032 |
| – die internationale Marke | Nogi 349 945     |
| – die internationale Marke | Logiplay 350 595 |

der Marke logitoy:

– die internationale Marke	Logikus 384 060
– die internationale Marke	Logifix 364 665
– die internationale Marke	Logimath 366 032
– die internationale Marke	Logiplay 350 595
– die internationale Marke	Rolly-Toys 281 321
– die internationale Marke	Rolly-Toys 407 016
– die internationale Marke	Politoys 394 395
– die internationale Marke	joytoy 418 112
– die Schweizer Marke	Polytoy 418 112.

Die Klägerinnen berufen sich damit auf die ihnen offenbar bekannte Rechtsprechung des Bundesgerichtes, wonach jeder Interessierte die Nichtigkeit einer Marke wegen fehlender Priorität geltend machen, d.h. einwenden kann, die eingetragene Marke verstosse gegen ältere Drittrechte. Dabei unterlassen sie allerdings nähere Ausführungen darüber, wann und wofür diese Marken in der Schweiz oder für die Schweiz hinterlegt wurden, wie auch die Beklagten über Gebrauch oder Nichtgebrauch dieser Marken keine näheren Angaben machen. Offensichtlich begnügen sich beide Parteien mit einem abstrakten Vergleich dieser Drittzeichen mit den Zeichen LOGI und logitoy. Die Klägerinnen halten die genannten Zeichen, die eine Auswahl der vom Amte gemeldeten Zeichen darstellen, als im Sinne von Art. 6 MSchG verwechselbar. Die Beklagten bestreiten dies.

In der Tat enthalten die Neuheitsnachforschungen des Bundesamtes, wenn von den eigenen Zeichen der Beklagten abgesehen wird, nur eine Anzahl von mehr oder weniger ähnlichen Zeichen. Keine der von den Klägerinnen den Zeichen der Beklagten entgegengehaltenen Drittmarken ist mit den Zeichen der Beklagten identisch. Es ist aber auch keines dieser Zeichen mit den Zeichen der Beklagten in einem Masse verwechselbar, dass mangels Neuheit im vornherein Nichtigkeit ihrer Marken angenommen werden könnte. Sie weichen samt und sonders sowohl im Wortklang als auch im Wortbild und teilweise auch durch die zusätzliche bildliche Gestaltung mehr oder weniger deutlich von den angegriffenen Zeichen der Beklagten ab. Die Marke LOGI ist von den dritten Warenzeichen Toggi, Dogi und Nogi trotz einer gewissen Ähnlichkeit im reinen Wortklang durch den abweichenden Sinngehalt und den verschiedenen Gesamteindruck noch deutlich genug zu unterscheiden.

Die Marken Toggi und Nogi wurden zudem in einem abweichenden Schriftzug hinterlegt, die Marke DOGI nur für Stofftiere und Luftverbesserer, wie aus den von den Klägerinnen eingereichten Unterlagen hervorgeht. Die Drittmarken mit dem Wortbestandteil Logi... lassen wohl gewisse Zweifel an der Stärke der Marke LOGI aufkommen; von einer erheblichen Verwechslungsgefahr mit dieser Marke kann jedoch schon deswegen nicht gesprochen werden, weil der Bestandteil Logi... bei allen diesen Drittmarken kein selbständiges Element darstellt, sondern zu neuen Wortbildungen mit einem eigenen Gesamteindruck führte. Auch auf eine Unternehmensverwandtschaft könnte aus der blossen Übereinstimmung im Zeichenstamm nur unter besonderen Umständen, die hier nicht zur Diskussion stehen, geschlossen werden. Im übrigen unterlassen es die Klägerinnen einmal mehr, alle diese Marken genau wiederzugeben: So stellt Logilux eine Wort-/Bildmarke dar,

die für automatische Maschinen und in diesem Zusammenhang noch für “machines de jeux” hinterlegt wurde. Die Marke Logikus lautet richtigerweise “Schulcomputer Logikus”. Die Wortmarke LOGIFIX wurde hinterlegt für didaktisches Schulmaterial und in diesem Zusammenhang noch für Spiele, was immerhin einen gewissen Abgrenzungsbereich offenlässt.

Nichts anderes gilt mit Bezug auf die der Marke logitoy entgegengehaltenen älteren Drittmarken. Die Zeichen Rolly-Toys, Polytoys und joytoy fallen schon wegen der völlig verschiedenen Stammsilben ausser Betracht. Zudem verschweigen die Klägerinnen das gänzlich abweichende Wort- und Schriftbild dieser Marken, wie ein Blick ins Dossier ergibt. Die Marken Logikus, Logifix, Logimath und Logi-play stehen schliesslich der Marke Logitoy, abgesehen von ihrem abweichenden Schriftbild, sowenig wie der Marke LOGI als ältere Drittrechte schädlich entgegen.

In all diesen Fällen kann zudem nicht übersehen werden, dass sich bisher keiner der dritten Schutzberechtigten durch die Marken der Beklagten gestört fühlte. Dies ist ein Hinweis dafür, dass nicht ernsthaft von einer Verwechslungsgefahr gesprochen werden kann, welche die Marken der Beklagten als nichtig erscheinen liesse (vgl. in diesem Sinne auch Supplement L. *David* zum Komm. H. *David* S. 50 zu S. 124, N. 2 zu Art. 6 MSchG). Allgemein darf die rein theoretische Prüfung der Kollision mit älteren Drittrechten auch nicht etwa zu einer Erweiterung des Schutzzumfangs führen. Vielmehr ist die Verwechslungsgefahr auch in diesem Falle möglichst praxisnahe und damit eher mit einer gewissen Zurückhaltung zu entscheiden.

Der von den Klägerinnen erhobene Einwand älterer Drittrechte ist damit ebenfalls abzuweisen.

7. Bei diesem Ergebnis stehen den Klägerinnen weder Ansprüche aus Firmen- noch aus Markenrecht, noch aus dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb zu. Die Frage, ob zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis bestehe – ernsthaft kann daran nicht gezweifelt werden –, braucht nicht entschieden zu werden. Auch unter dem Gesichtspunkt des Namensschutzes (Art. 28/29 ZGB) stehen den Klägerinnen keinerlei Ansprüche zu, da eine Verwechslungsgefahr im engeren und weiteren Sinne zu verneinen und eine anderweitige Beeinträchtigung in den persönlichen Verhältnissen der Klägerinnen nicht ersichtlich ist. –

Der Streitwert übersteigt nach Auffassung der Klägerinnen mit Rücksicht auf die Berühmtheit der Marke LEGO und die Vielzahl der gegnerischen Logi-Zeichen den Betrag von Fr. 500'000.–. Sie machen geltend, der Streitwert sei allein schon im Prozess gegen die Logi AG vor dem Kantonsgericht Schwyz übereinstimmend auf Fr. 200'000.– beziffert worden; im vorliegenden Fall gehe es darüber hinaus um die Nichtigerklärung der Marke LOGI und weiterer Marken sowie die Unterlassung des Gebrauches dieser und weiterer Marken. Der Streitwert mit Bezug auf die Firma und die Marke Logitoy müsse daher nochmals um Fr. 200'000.– höher sein und je Fr. 50'000.– für die Marken Logiform und Logiplex betragen. Die Beklagten halten demgegenüber an der Streitwertangabe von Fr. 200'000.– fest, da es sich in dem vom Kantonsgericht Schwyz beurteilten Falle um die gleichen Rechtsfragen wie im vorliegenden Falle gehandelt habe. Dieses letztere Argument verfängt indessen schon deshalb nicht, weil es im vorliegenden Rechtsstreit um den Bestand aller Marken der Beklagten und die Gebrauchsunterlassung der eingetragenen und nicht eingetragenen Kennzeichen geht. Das Verfahren vor dem Kantonsgericht

Schwyz bewirkte auch keine Vereinfachung des vorliegenden Prozesses; irgendwelche Schlüsse aus dem bundesgerichtlichen Urteil im Sinne einer Abstandsnahme von der Klage zogen die Klägerinnen selbst nach dem Eintreffen der Begründung des bundesgerichtlichen Urteils nicht. Abgesehen davon fiel die schon seit langem angesetzte Beratung mit dem Bekanntwerden dieser Begründung zeitlich fast zusammen. Bei der Bemessung des Streitwertes ist andererseits zu berücksichtigen, dass sich das Interesse der Öffentlichkeit an der Feststellung der Nichtigkeit der angefochtenen Marken der Beklagten und der Interessenwert der Klägerinnen an der Unterlassung des Gebrauches dieser Marken teilweise decken. Der Interessenwert der Klägerinnen an der Gebrauchsunterlassung kann zudem nicht einseitig am Wert der berühmten Legozeichen gewichtet werden; vielmehr sind dabei auch die Intensität des Angriffs und die Mächtigkeit der Zeichen der Beklagten mit in Betracht zu ziehen, was den Wert insgesamt als geringer erscheinen lässt. Die Marken Logiform und Logiplex der Beklagten sind schliesslich von eher untergeordneter Bedeutung und daher von geringerem Wert als die geltend gemachten je Fr. 50'000.—. In Erwägung dieser Umstände, einschliesslich der Streitwertangaben der Parteien, ist der Streitwert auf rund Fr. 300'000.— zu schätzen.

*Art. 11 MSchG, 20 Abs. 1 OR – “GUHL II”*

- *Die Leerübertragung einer Marke macht den entsprechenden Abtretungsvertrag wegen seines widerrechtlichen Inhaltes zur Gänze nichtig, da nicht anzunehmen ist, der restliche Teil des Vertrages wäre auch ohne die nichtige Übertragung abgeschlossen worden.*
- *Konversion eines zur Zeit seines Abschlusses rechtsunwirksamen Vertrages über die Leerübertragung einer Marke in eine ausschliessliche, zeitlich unbefristete, zumindest von seiten des Markeninhabers unkündbare und inhaltlich unbeschränkte Markenlizenz.*
- *La cession libre d'une marque rend le contrat correspondant totalement nul en raison de son contenu illicite car on ne saurait partir de l'idée que le contrat aurait été conclu dans ses autres clauses même sans la cession nulle.*
- *Conversion d'un contrat portant sur la cession libre d'une marque sans effet juridique au moment de sa conclusion, en une licence exclusive, illimitée dans le temps, non réversible au moins par le titulaire de la marque et illimitée quant à son contenu.*

Urteil des Österreichischen OGH vom 8. Mai 1984 i.S. Guhl Kosmetik AG gegen Verlassenschaft nach Otto Gelles, publiziert in OeBl. 33/1984 90

Gottlieb Guhl, Inhaber der Einzelfirma “Laboratoire Guhl Zürich”, ist seit 30. Mai 1963 Inhaber der internationalen Marke IR 270 031 “Guhl”. Aktiven und Passiven samt Markeneintragung gingen im Jahre 1972 an die heutige Guhl Kosmetik AG über.

Mit "Dienstleistungs- und Lizenzvertrag" vom 9./10. Mai 1967 wurde dem Wiener Kaufmann Otto Gelles eine Markenlizenz für Österreich eingeräumt, mit welcher der Lizenznehmer ermächtigt wurde, Produkte nach Verfahren und Rezepturen des Lizenzgebers herzustellen und unter der Marke "Guhl" zu vertreiben.

Anfangs 1971 trat Gelles an Guhl heran mit dem Hinweis, er möchte die Firma N-GmbH mit der Herstellung und dem Vertrieb betrauen, müsse aber zu diesem Zweck über die Marke "Guhl" verfügen können, weshalb er alle Rechte für Österreich kaufen wolle. Am 3. Februar 1971 einigten sich die Parteien nach einer mündlichen Besprechung in den Räumlichkeiten von Guhl in Zürich auf einen Kaufpreis von sFr. 60'000.—, wovon Fr. 40'000.— sofort und ohne Quittung und der Rest bis Ende April 1971 zu zahlen waren. Guhl unterschrieb in Anwesenheit von Zeugen ein Schriftstück, laut welchem das Laboratoire Guhl sämtliche Rechte, "die ihr für den Vertrieb der markenrechtlich geschützten Guhl-Produkte gesetzlich zustehen", für das Gebiet "des Bundeslandes Österreich" an Gelles abtrete und damit einverstanden sei, dass das zu ihren Gunsten eingetragene Markenrecht für die Guhl-Produkte auf Gelles unbefristet übergehe und auch im Markenregister übertragen werden könne; die Firma Guhl sollte ferner verpflichtet sein, die für die zur Herstellung von Guhl-Produkten notwendigen Rohmaterialien zu liefern; sie erklärte sich damit einverstanden, dass das Gelles zugebilligte Recht der Erzeugung und des Vertriebs der markenrechtlich geschützten Guhl-Produkte nicht nur von ihm selbst, sondern auch von einer anderen von ihm bestellten Firma der kosmetischen Branche ausgeübt werden könne, wenn er die persönliche Haftung für die Zahlung der von dieser anderen Firma bestellten Rohmaterialien übernehme. In einem weiteren Schriftstück vom gleichen Tage mit der Überschrift "betrifft Änderung früherer Verträge" erklärte Gelles, er werde dafür besorgt sein, im Laufe des Monats April 1971 als Entschädigung für die Änderung früherer Verträge Fr. 20'000.— zu überweisen; über die Abgeltung neuer Rezepturen und des Know-how werde jeweils neu verhandelt.

Mit Vertrag vom 22. Februar 1971 übertrug Gelles der N-GmbH ab spätestens 1. April 1971 für das Gebiet von Österreich den Verkauf sämtlicher Guhl-Erzeugnisse. Am 3. April 1975 hinterlegte Gelles beim österreichischen Patentamt die Wortmarke 80 148 GUHL für Mittel zur Haar- und Körperpflege. Sie wurde am 23. Mai 1979 an die N-GmbH übertragen, jedoch am 7. Mai 1980 auf Antrag der damaligen Laboratoire Guhl AG von der Nichtigkeitsabteilung des österreichischen Patentamtes gelöscht.

Am 24. Oktober 1975 kündigte der zürcherische Anwalt der Guhl Kosmetik AG die Verträge vom 9./10. Mai 1967 und 3. Februar 1971 wegen Verletzung der Abrechnungspflicht und Nichtbezahlung der Lizenzgebühren fristlos. Im Jahre 1977 klagte sie gegen Gelles auf Unterlassung der Verwendung der Wörter "Guhl" und "Guhl Haar- und Körperpflege" zur Kennzeichnung von Mitteln zur Haar- und Körperpflege. Das Handelsgericht Wien wies dieses Begehren ab; das Berufungsgericht hiess es indessen gut; die Revision des Beklagten blieb erfolglos (OeBl. 28/1979 94: Guhl I). Dieser Entscheidung lag vor allem die Feststellung zugrunde, dass die vom Beklagten erhobene Behauptung, der "Dienstleistungs- und Lizenzvertrag" vom 9./10. Mai 1967 sei durch den Vertrag vom 3. Februar 1971 im gegenseitigen Einverständnis aufgehoben worden, nicht den Tatsachen entspreche. Die nach ihrem Wortsinn als Übertragung des Markenrechtes auf den Beklagten auf-

zufassende Erklärung vom 3. Februar 1971 sei nur zum Schein abgegeben worden; tatsächlich sei der Vertragswille der Parteien dahin gegangen, das Lizenzverhältnis zu erweitern und dem Beklagten das Recht zur Vergabe einer Unterlizenz sowie zur Eintragung der Marke "Guhl" im eigenen Namen einzuräumen. Das Recht des Beklagten zum Gebrauch der Marke "Guhl" sei demnach mit der Kündigung der Verträge im Oktober 1975 erloschen.

Mit der vorliegenden, am 18. März 1977 beim Handelsgericht Wien eingereichten Klage verlangte die Guhl Kosmetik AG von Gelles Lizenzgebühren für die Zeit vom 1. Januar 1973 bis 24. Oktober 1975. In einer zweiten, am 23. Oktober 1980 beim gleichen Gericht eingereichten Klage verlangte sie überdies ein angemessenes Entgelt für den unbefugten Gebrauch der Marke "Guhl" durch den Beklagten in der Zeit vom 25. Oktober 1975 bis zum 30. April 1979. Das Erstgericht vereinigte die beiden Verfahren und befand in einem Vorurteil, dass beide Klageansprüche dem Grunde nach zu Recht bestünden. Die Berufung des Beklagten blieb erfolglos, doch wies der OGH infolge Revision des Beklagten beide Klagebegehren ab.

#### *Aus den Entscheidungsgründen:*

Rechtlich ging das Erstgericht davon aus, dass nach den zur Zeit der Vereinbarung vom 3. Februar 1971 geltenden Rechtsvorschriften der PVUE und des MMA die Frage, ob ein Markenrecht auch unabhängig vom Unternehmen übertragen werden konnte, nach dem Recht des Staates zu beurteilen gewesen sei, in welchem der Erwerber ansässig war; sei nach dem Recht dieses Staates eine derartige "Leerübertragung" unzulässig gewesen, dann sei es darauf angekommen, ob der in diesem Staat befindliche Teil des Unternehmens des Markeninhabers auf den Erwerber übergeht. Nach § 11 MSchG in der damaligen Fassung habe der Markeninhaber einem andern nur ein abgeleitetes Recht zum Gebrauch der Marke (eine sog. markenrechtliche Lizenz) einräumen, nicht aber – ohne gleichzeitigen Übergang des markenberechtigten Unternehmens – das Markenrecht selbst übertragen können. Da dem Beklagten am 3. Februar 1971 weder das Unternehmen der Klägerin noch ein in Österreich befindlicher Teil dieses Unternehmens – welcher ja gar nicht vorhanden war – übertragen wurde, habe dieser Vertrag in Ansehung der in ihm vereinbarten Übertragung des Markenrechtes gegen das Gesetz (§ 11 MSchG) verstossen und sei daher ungültig gewesen.

Auf die in Zürich abgeschlossene Vereinbarung vom 3. Februar 1971 sei nach der damals anzuwendenden Bestimmung des § 37 ABGB schweizerisches Recht anzuwenden. Gemäss Art. 20 Abs. 1 OR sei ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, nichtig; nach Abs. 2 dieser Bestimmung seien aber dann, wenn der Mangel nur einzelne Teile des Vertrages betrifft, nur diese nichtig, "sobald nicht anzunehmen ist, dass er ohne den nichtigen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre". Die Frage der Restgültigkeit eines nur teilweise nichtigen Vertrages sei also nach dem hypothetischen Willen der Parteien zu beantworten. Da es dem Beklagten erwiesenermassen in erster Linie um den Erwerb des Markenrechtes gegangen sei und er mit dem Abschluss der Vereinbarung vom 3. Februar 1971 das Ziel verfolgt habe, Alleineigentümer aller Rechte bezüglich der Guhl-Produkte für Österreich zu werden

und darüber künftig völlig frei entscheiden zu können, müsse angenommen werden, dass die Parteien, wäre ihnen die rechtliche Unmöglichkeit einer Übertragung des Markenrechtes auf den Beklagten bekannt gewesen, die Vereinbarung nicht etwa über die anderen Rechte von Guhl – ausschliesslich des Markenrechtes – abgeschlossen hätten; es hätte vielmehr ganz offensichtlich der Absicht des Beklagten widersprochen, hinsichtlich des Markenrechtes weiterhin nur Lizenznehmer von Guhl zu bleiben. Aus der Nichtigkeit der Vereinbarung vom 3. Februar 1971 hinsichtlich der Übertragung des Markenrechtes folge deshalb die Ungültigkeit des gesamten Vertrages.

Sei aber die Vereinbarung vom 3. Februar 1971 nicht gültig zustande gekommen, dann seien durch ihren Abschluss die bis dahin bestehenden Verträge zwischen dem Beklagten und Guhl nicht ausser Kraft getreten. Gemäss § 16 des “Dienstleistungs- und Lizenzvertrages” vom 9./10. Mai 1967 sei auf dieses Vertragsverhältnis schweizerisches Recht anzuwenden. Art. 107 OR gebe bei zweiseitigen Verträgen dem Gläubiger, dessen Schuldner sich im Verzug befindet, die Befugnis, dem Schuldner eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung zu setzen und nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist vom Vertrag zurückzutreten. Im vorliegenden Fall sei die Klägerin, nachdem sie dem Beklagten am 23. Juni 1975 eine angemessene Nachfrist bis 12. Juli 1975 gesetzt hatte, mit Schreiben vom 24. Oktober 1975 vom Vertrag zurückgetreten; der “Dienstleistungs- und Lizenzvertrag” vom 9./10. Mai 1967 sei demnach (erst) mit diesem Zeitpunkt ausser Kraft gesetzt worden. Damit bestehe jedoch der Anspruch der Klägerin auf Zahlung von Lizenzgebühren für die Zeit vom 1. Januar 1973 bis 24. Oktober 1975 dem Grunde nach ebenso zu Recht wie ihr Verlangen nach Zahlung eines angemessenen Benützungsentgeltes für die Zeit vom 25. Oktober 1975 bis 1. Mai 1979.

Das Berufungsgericht billigte die rechtliche Beurteilung des festgestellten Sachverhalts durch das Prozessgericht erster Instanz.

Die Revision des Beklagten ist berechtigt.

Der Beklagte wendet sich zunächst gegen die dem angefochtenen Urteil zugrundeliegende Rechtsauffassung, auf die in Zürich abgeschlossene Vereinbarung vom 3. Februar 1971 sei gemäss § 37 ABGB schweizerisches Recht anzuwenden, weil sie nicht ausschliesslich in Österreich Rechtswirkungen erzeugen hätte sollen; die Konsequenzen der vom Berufungsgericht herangezogenen Bestimmung des § 11 MSchG (in der Fassung vor der MSchG-Novelle 1977 BGBl 350) müssten vielmehr nach österreichischem Recht beurteilt werden. Verfehlt sei aber auch die Rechtsansicht des Berufungsgerichts, dass die am 3. Februar 1971 bestehende Rechtslage (Art. 9ter Abs. 4 MMA [Nizza] i.V.m. Art. 6quater Abs. 1 PVUe [Lissabon] und § 11 MSchG aF) den Erwerb eines selbständigen Markenrechtes durch den Beklagten ausgeschlossen habe. Da sich in Österreich weder ein Unternehmen noch ein Geschäftsbetrieb des Inhabers der Wortmarke “Guhl” befunden habe, sei eine freie Übertragung des “österreichischen Teils” dieser internationalen Marke auf den Beklagten ohne weiteres zulässig gewesen. Im übrigen habe der erst durch die Lissabonner Fassung eingeführte Art. 6quater PVUe der älteren Bestimmung des § 11 MSchG “teilweise materiell derogiert”.

Auf alle diese Fragen braucht aber nach Ansicht des erkennenden Senates im vorliegenden Fall nicht weiter eingegangen zu werden: Selbst wenn man nämlich zugunsten der Klägerin als richtig unterstellt, dass der am 3. Februar 1971 verein-



barte Übergang des “österreichischen Teiles” der IR 270 031 auf den Beklagten als “Leerübertragung” eines Markenrechtes gemäss § 11 MSchG (aF) rechtsunwirksam war und dass die Ungültigkeit dieses Teiles der Vereinbarung die Nichtigkeit des gesamten Vertrages zur Folge hatte, müsste eine – vom Berufungsgericht zu Unrecht abgelehnte – *Konversion* des nichtigen Rechtsgeschäftes dennoch zur Abweisung des Klagebegehrens führen. Die vom Beklagten in diesem Zusammenhang aufgeworfene kollisionsrechtliche Frage nach dem auf die Vereinbarung vom 3. Februar 1971 anzuwendenden Recht kann dabei auf sich beruhen, weil für die “Konversion” (Umdeutung) eines nichtigen Rechtsgeschäftes im österreichischen wie im schweizerischen Recht die gleichen Voraussetzungen gefordert werden, beide Rechtsordnungen also in der Sache selbst zum gleichen Ergebnis führen (SZ 49/3 = EvBl 1976/215; JBl 1976, 639 = ZfRV 1978, 50; ZfRV 1977, 130 u.a.; ebenso *Schwimann*, Grundriss des IPR 36 mit weiteren Hinweisen; *Duchek/Schwind*, IPR 12 § 2 IPRG Anm. 2).

Ist ein Rechtsgeschäft so, wie es nach seinem Inhalt gelten sollte, wegen Fehlens der gesetzlichen Erfordernisse oder wegen Verstosses gegen ein gesetzliches Verbot nichtig, entspricht es aber zugleich den gesetzlichen Erfordernissen einer anderen rechtsgeschäftlichen Regelung, dann kann es im Wege der “Konversion” in dieses andere Rechtsgeschäft “umgedeutet” werden, wenn anzunehmen ist, dass dessen Geltung bei Kenntnis der Nichtigkeit gewollt wäre. Wie das Berufungsgericht insoweit richtig erkannt hat, ist dabei zunächst festzustellen, ob die rechtsgeschäftliche Regelung, auch wenn sie so, wie sie getroffen wurde, nichtig ist, eine “andere” Regelung enthält, deren Wirksamkeitsvoraussetzungen gegeben sind, mit anderen Worten: was von dem Inhalt des nichtigen Rechtsgeschäftes als besonderes Rechtsgeschäft bestehen kann. Sodann ist eine Wertung vorzunehmen, ob dieses “andere” Rechtsgeschäft als qualitativer Teil der tatsächlich getroffenen Regelung Geltung haben soll, obwohl nur die gesamte Regelung durch das Rechtsgeschäft in Geltung gesetzt werden sollte; dabei ist, wie schon erwähnt, auf den “hypothetischen Parteiwillen” abzustellen und zu fragen, ob die Geltung des “anderen” Geschäftes bei Kenntnis der Nichtigkeit gewollt wäre. Da es bei der “Konversion” immer nur um die Aufrechterhaltung eines qualitativen Teiles der rechtsgeschäftlichen Regelung geht, darf sie nicht dazu führen, dass an die Stelle des nichtigen Geschäftes ein solches gesetzt wird, das über den Erfolg des ursprünglich gewollten Geschäftes hinausgeht; eine Konversion ist auch dann ausgeschlossen, wenn diejenige Norm, welche die Ungültigkeit des angestrebten Rechtsgeschäftes zur Folge hat, auch auf das umgedeutete Geschäft anzuwenden ist (zum Begriff und zu den Voraussetzungen der “Konversion” siehe vor allem *Flume*, Das Rechtsgeschäft, 589 ff.; für das österreichische Recht: *Koziol/Welser* I 124; *Gschnitzer* in *Klang* IV/1, 170, 411 f.; *Ehrenzweig* I/1, 286 f.; *Rummel* in seinem Kommentar ABGB I 1036 § 914 RN 10a; für das schweizerische Recht: *Merz* in *Guhl*, Das Schweizerische Obligationenrecht, 7. Aufl., 109 f.; *von Büren*, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil 150 f.).

Das Berufungsgericht hat eine Konversion der – seiner Meinung nach zur Gänze nichtigen – Vereinbarung vom 3. Februar 1971 deshalb abgelehnt, weil der damit verfolgte Zweck, “dem Beklagten die Möglichkeit einzuräumen, die Verwertung der Guhl-Produkte in Österreich einem Dritten zu überlassen, und das Recht an der Marke ‘Guhl’ zu nutzen”, durch “mannigfache Varianten der Abänderung des

‘Dienstleistungs- und Lizenzvertrages’ vom 9./10. Mai 1967” zu erreichen gewesen wäre. Die dem Beklagten bis dahin höchstpersönlich eingeräumte Lizenz hätte auf das Recht der Weitergabe von Unterlizenzen erweitert werden können, “wozu aber auch erforderlich gewesen wäre, die Frage der Kündigungsmöglichkeit dieses Vertrages neu zu gestalten”. Dabei wäre die Vereinbarung der Unkündbarkeit des Lizenzverhältnisses oder die Beschränkung der Kündigungsmöglichkeit auf wichtige Gründe ebenso denkbar gewesen wie ein Kündungsverzicht Gottlieb Guhls innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Wie die Parteien den Vertrag bei Kenntnis der Nichtigkeit der Markenübertragung tatsächlich gestaltet hätten, sei nicht erkennbar; da überdies alle aufgezeigten Lösungsmöglichkeiten dem gewollten Vertragszweck der Markenrechtsübertragung nicht gleichwertig gewesen wären, “weil die Stellung des Lizenz- bzw. Unterlizenznehmers schlechter ist als die eines Markeninhabers”, könne “ein in der nichtigen Vereinbarung vom 3. Februar 1971 enthaltener erlaubter Teil auch nicht durch Konversion aufrechterhalten werden”. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden:

Nach dem Wortlaut der am 3. Februar 1971 vereinbarten “Änderung früherer Verträge” hatte die Rechtsvorgängerin der Klägerin “*sämtliche* ihr zustehenden Rechte, die ihr für den Betrieb” (richtig: Vertrieb) “der markenrechtlich geschützten Guhl-Produkte gesetzlich zustehen”, für das Gebiet der Republik Österreich dem Beklagten abgetreten und sich damit *einverstanden* erklärt, dass “das zu ihren Gunsten eingetragene Markenrecht für die Guhl-Produkte” auf den Beklagten “*unbefristet übergeht und auch im Markenregister übertragen werden kann*”; Guhl sei auch damit einverstanden, dass “das dem Beklagten zugebilligte *unbefristete* Recht der Erzeugung und des Vertriebes der markenrechtlich geschützten Guhl-Produkte” nicht nur unter dem eigenen Firmennamen des Beklagten, sondern auch “durch eine andere, von Herrn Gelles bestellte Firma der kosmetischen Branche durchgeführt” werden könne, falls der Beklagte die persönliche Haftung für die Bezahlung der von einer anderen Firma jeweils bestellten Rohmaterialien übernehme. Wie die Vorinstanzen dazu ausdrücklich als erwiesen angenommen haben, war die *übereinstimmende Absicht* der Parteien dahin gegangen, dem Beklagten *alle Rechte* zum Vertrieb der Guhl-Produkte in Österreich sowie “das *Markenrecht* an der Wortmarke ‘Guhl’” (richtig: den “österreichischen Teil” dieser Marke) *um sFr. 60'000.– zu verkaufen*”; mit dem Abschluss der Vereinbarung sollte der “*Dienstleistungs- und Lizenzvertrag*” vom Mai 1967 *ausser Kraft treten*. Selbst wenn man nun – der Rechtsauffassung der Klägerin und der Vorinstanzen folgend – davon ausgeht, dass diese Abmachung der Parteien, so wie sie getroffen wurde, wegen der in ihr vorgesehenen “Leerübertragung” eines Markenrechtes zur Gänze rechtsunwirksam war, entspricht sie doch den objektiven Voraussetzungen eines anderen, von den Parteien zwar nicht unmittelbar beabsichtigten, in ihrer Vereinbarung aber zur Gänze enthaltenen Rechtsgeschäftes, nämlich der Einräumung einer *ausschliesslichen, zeitlich unbefristeten* und zumindest von seiten Guhls *unkündbaren*, auch inhaltlich *unbeschränkten* (und daher insbesondere auch zur Gewährung von Unterlizenzen berechtigenden) *Markenlizenz* für das Gebiet der Republik Österreich (ähnlich auch *Schönherr*, Markenübertragung ohne Unternehmen, FS 75 Jahre Österreichisches Patentamt [1974] 217 ff. [222], welcher gleichfalls die Möglichkeit der Umdeutung des rechtsunwirksamen Vertrages über die “Leerübertragung” einer Marke in einen Vertrag über eine ausschliessliche Markenlizenz

bejaht). Dass aber die Parteien, wäre ihnen die Ungültigkeit der "Leerübertragung" des Markenrechtes im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bekannt gewesen, dieses andere Rechtsgeschäft auch tatsächlich gewollt hätten, kann nach Ansicht des erkennenden Senates um so weniger bezweifelt werden, als sie ja den von ihnen angestrebten Erfolg, dem Beklagten zugleich mit der Übertragung aller Rechte zur Herstellung und zum Vertrieb der Guhl-Produkte in Österreich auch die dazugehörige Wortmarke zu "verkaufen", um ihm damit ein *eigenes*, von Guhl völlig *unabhängiges* Recht zum Gebrauch dieses Zeichens zu verschaffen, durch eine solche Ausdehnung des bestehenden Lizenzverhältnisses gleichfalls hätten erreichen können. Ob den Parteien damals auch noch andere "Varianten" einer Abänderung des "Dienstleistungs- und Lizenzvertrages" vom 9./10. Mai 1967 offengestanden wären, ist entgegen der Meinung des angefochtenen Urteils ohne rechtliche Bedeutung; es genügt, dass ihre Vereinbarung vom 3. Februar 1971 die Einräumung einer unbeschränkten und unkündbaren Markenlizenz, wie sie eben aufgezeigt wurde, jedenfalls in sich geschlossen hatte und angesichts des übereinstimmenden, von den Vorinstanzen bindend festgestellten Vertragswillens beider Teile auch die weitere Voraussetzung bejaht werden muss, dass die Parteien dieses "andere" Rechtsgeschäft als qualitativen Teil der vereinbarten Regelung bei Kenntnis von deren Nichtigkeit tatsächlich gewollt hätten. Mit einer solchen "Konversion" wäre aber der die Grundlage des Rechtsverhältnisses zwischen den Parteien bildende "Dienstleistungs- und Lizenzvertrag" vom 9./10. Mai 1967 jedenfalls insoweit ausser Kraft getreten, als er den Beklagten zur Zahlung einer 5%igen Lizenzgebühr verpflichtet hatte; da mit dem am 3. Februar 1971 vereinbarten "Kaufpreis" von sFr. 60'000.— nach dem Willen beider Parteien (u.a.) auch *alle Rechte* Guhls *an der IR 270 031 ein für allemal abgegolten* sein sollten, wäre damit auch das Recht der Klägerin auf eine umsatzabhängige, laufend zu zahlende Lizenzgebühr erloschen. Durch die — von den Unterinstanzen als erwiesen angenommene — Zahlung des *einmaligen Abfindungsbetrages* von sFr. 60'000.— hatte der Beklagte vielmehr das Recht zum *uneingeschränkten Gebrauch* der Wortmarke "Guhl" in Österreich erworben.

Daraus folgt aber, dass beiden hier erhobenen Zahlungsbegehren der Klägerin ein Erfolg versagt bleiben muss: Da der Beklagte, wie eben ausgeführt, seit der Vereinbarung vom 3. Februar 1971 über den "Kaufpreis" von sFr. 60'000.— hinaus zu keinen weiteren Lizenzgebühren verpflichtet war, ist der Antrag auf Zahlung einer Lizenzgebühr für die Zeit vom 1. Januar 1973 bis 24. Oktober 1975 nicht gerechtfertigt. Aus dem gleichen Grund ist dann aber auch der — allein auf die Nichtzahlung von Lizenzgebühren gestützte — Vertragsrücktritt der Klägerin vom 24. Oktober 1975 rechtsunwirksam geblieben, so dass auch dem Begehren nach Zahlung eines angemessenen Entgelts für die Benützung der Marke "Guhl" durch den Beklagten (bzw. dessen Unterlizenznehmer) in der Zeit vom 25. Oktober 1975 bis 30. April 1979 die rechtliche Grundlage entzogen ist.

#### *Anmerkungen*

Ein nicht unbeachtlicher Teil von Markenübertragungen in Ländern, welche die freie Übertragbarkeit der Marke (noch) nicht kennen, dürfte ohne die erforderliche Mitübertragung des Unternehmens oder Geschäftsbetriebes erfolgt sein. Das vor-

stehende Urteil zeigt einen Weg auf, solche Verträge auf dem Wege der Konversion doch noch zu validieren.

Mit der Markenübertragung gibt der Zedent freilich seine Herrschaft über die Marke auf. Er hat auch keinen Anlass mehr, die Qualität der Waren des Zessionars zu prüfen. Solange dieser freiwillig den gleichen Standard einhält, mag sich das fehlende Weisungs- und Kontrollrecht des Zedenten nicht nachteilig auswirken. Verfolgt der Zessionar aber eine eigenständige Innovationspolitik, so wirkt die Annahme einer Markenlizenz als gekünstelt. Denn auch eine Markenlizenz wäre nur zulässig, wenn entweder der Lizenznehmer das Geschäft, dessen Erzeugnissen die Marke zur Unterscheidung dient, erwirbt oder mindestens zum Gebrauch übernimmt (Art. 11 MSchG), oder wenn er mit dem Lizenzgeber wirtschaftlich eng verbunden ist und die Benutzung der Marke durch den Lizenznehmer weder das Publikum täuschen kann noch sonstwie öffentliche Interessen verletzt (Art. 6bis MSchG, vgl. auch Mitt. 1974 126, 138). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes liegt eine wirtschaftlich enge Verbundenheit schon dann vor und sind eine Täuschung des Publikums und eine Verletzung anderer öffentlicher Interessen ausgeschlossen, wenn der Lizenznehmer der mit der Lizenzmarke gekennzeichneten Ware die wesentlichen Eigenschaften nach Rezepten des Lizenzgebers verleiht, also Gewähr dafür besteht, dass nicht unter der gleichen Marke verschiedene Qualitäten angeboten werden (BGE 75 I 347, 79 II 221, 101 II 300). Dies setzt ein rigoros gehandhabtes Kontroll- und Weisungsrecht des Lizenzgebers voraus. Dass hier ein solches von Seiten von Guhl ausgeübt worden wäre, wird vom OGH nicht festgestellt. Die Voraussetzungen für die Annahme einer gültigen Markenlizenz erscheinen damit im vorliegenden Fall kaum gegeben.

Die Leerübertragung kann indessen auch in eine Verpflichtung des Zedenten umgedeutet werden, auf das eigene Markenrecht zu verzichten und gegen eine identische Neueintragung des Zessionars keine Einsprache erheben zu wollen. Der Zessionar erwirbt damit zwar nicht die Priorität des Zedenten. Falls aber der Zedent seine Marke bis anhin korrekt verteidigt hat, schadet die jüngere Priorität dem Zessionar in der Regel nicht. Das Entgelt wird in einem solchen Fall nicht für den Erwerb einer Marke, sondern für den Verzicht auf einen möglichen Widerspruch bezahlt.

Dem Urteil ist im Ergebnis sicher zuzustimmen. Wer seine Marke gegen Bezahlung abtritt, kann daneben nicht noch eine Lizenzgebühr oder eine Entschädigung wegen unbefugten Gebrauchs durch den Erwerber verlangen. Freilich setzt sich das Urteil nicht damit auseinander, was mit dem früheren Unterlassungsurteil (Guhl I) geschehen soll. In diesem war ja dem Beklagten die Verwendung des Kennzeichens "Guhl" verboten worden, während heute festgestellt wird, der Beklagte besitze für dieses Kennzeichen eine zeitlich unbefristete und inhaltlich unbeschränkte Lizenz.

Lucas David

*Art. 1er et 5 LMF, 6bis CUP, 2 CC – “GOLDEN LIGHTS II”*

- *Conformément au principe de la territorialité, la présomption que le premier déposant d'une marque en est aussi le véritable ayant-droit peut être renversée par un usage antérieur de la marque en Suisse seulement (c. 2).*
- *En vertu de l'art. 6bis CUP, l'usage à l'étranger d'une marque notoirement connue fait exception; définition selon le droit suisse de la marque notoirement connue: question laissée ouverte (c. 3).*
- *Le dépôt d'une marque défensive constitue un abus de droit et est inopérant (c. 4).*
- *Gemäss Territorialitätsprinzip kann die Vermutung, dass der erste Hinterleger einer Marke auch der wahre Berechtigte sei, durch den Nachweis des früheren Gebrauchs nur in der Schweiz umgestossen werden (Erw. 2).*
- *Gemäss Art. 6bis PVUe bildet der Gebrauch einer notorisch bekannten Marke im Ausland eine Ausnahme zur Rechtsvermutung gemäss Art. 5 MSchG; die Frage der Definition der notorisch bekannten Marke für das Schweizer Recht wird offengelassen (Erw. 3).*
- *Die Hinterlegung einer Defensivmarke bildet einen Rechtsmissbrauch und ist unbeachtlich (Erw. 4).*

Arrêt du Tribunal fédéral (1ère cour civile) du 22 août 1984 dans la cause Philip Morris Inc. c. Moorgate Tobacco Co. Ltd et autres

*Faits:*

A. Moorgate Tobacco Co. Ltd (ci-après: Moorgate) fait partie d'un groupe de sociétés connu sous le nom de B.A.T. (British American Tobacco), auquel sont aussi affiliées notamment Brown & Williamson Tobacco Corporation et B.A.T. (Suisse) S.A. Philip Morris Inc. New York (ci-après: Philip Morris) est membre d'un groupe concurrent sur le marché mondial des tabacs et des cigarettes auquel est également liée Philip Morris Ltd, société australienne.

Le 1er décembre 1963, un "accord" fut conclu entre P. Lorillard Company, à New York (ci-après: Lorillard) et Godfrey Phillips International Property Ltd, à Victoria (Australie) (ci-après: Godfrey Phillips), aux termes duquel Lorillard accordait à Godfrey Phillips une licence pour l'usage en Australie des marques mondialement connues "Kent" et "Micronite", telles qu'elles existent ou seront développées. Un autre contrat se rapportait à la fabrication des produits sous licence. Après différentes mutations, les droits de Lorillard découlant du contrat de licence furent transférés à Moorgate, de même que la marque "Kent Golden Lights". Par ailleurs, la majorité des actions de Godfrey Phillips a été acquise par Philip Morris.

Le 8 juillet 1976, Moorgate a déposé la marque "Kent Golden Lights" auprès du bureau américain des marques, qui l'a enregistrée le 26 juillet 1976. Durant la même année, des demandes d'enregistrement ont été présentées dans d'autres pays.

Moorgate a utilisé cette marque pour diffuser des cigarettes “légères”, à faible teneur en goudron.

Avant le lancement de la marque “Kent Golden Lights”, tant Philip Morris que Lorillard avaient utilisé des marques comportant le mot “gold” (or) ou l’adjectif “light” (léger), mais jusque là sans unir ces deux mots.

Le 12 juillet 1977, Philip Morris a déposé en Australie la marque “Golden Lights”.

Des pourparlers en vue du renouvellement du contrat de licence susmentionné, qui arrivait à échéance le 1er décembre 1977, n’ont pas abouti.

B. Le 4 janvier 1978, Philip Morris a déposé la marque “Golden Lights” au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, en revendiquant la priorité du dépôt en Australie; la marque fut enregistrée le 11 juillet 1978 sous no 293 417.

Le 12 juillet 1978, Moorgate a déposé auprès du même bureau la même marque, qui a été enregistrée le 30 janvier 1979 sous no 296 825.

C. Saisie par Moorgate, la Cour de justice du canton de Genève a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 1979, interdit à Philip Morris d’utiliser en Suisse, à des fins commerciales, l’expression “Golden Lights”.

Dans l’action qu’elle a ouverte contre Philip Morris, le 8 février 1980, Moorgate a conclu qu’il soit constaté la nullité de la marque de Philip Morris et que soit ordonnée sa radiation au registre. Elle a réclamé en outre le paiement de fr. 11’842.— avec intérêt à 6%, dès le 1er juillet 1981.

Brown & Williamson Tobacco Corp. et B.A.T. (Suisse) S.A., ont été autorisées à intervenir aux côtés de la demanderesse.

Philip Morris a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, qu’il soit constaté la nullité de la marque de Moorgate, que soit ordonnée sa radiation au registre et que la demanderesse soit condamnée à lui payer un montant à déterminer ultérieurement.

Par jugement du 24 février 1984, la Cour de justice a prononcé la nullité de la marque de Philips Morris et rejeté toutes autres conclusions. Elle a, en substance, considéré que la marque de la demanderesse était notoirement connue et que la défenderesse avait agi contrairement aux règles de la bonne foi, la marque déposée par cette dernière apparaissant comme une marque défensive.

D. Contre ce jugement, Philip Morris interjette un recours en réforme. Elle conclut au rejet de la demande principale et à l’admission de sa demande reconventionnelle.

La demanderesse et les deux intervenantes proposent le rejet du recours.

### *Considérant en droit:*

1. Les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 55 al. 1 lit. c OJ) et de la réponse (art. 61 OJ) doivent figurer dans les mémoires eux-mêmes; conformément à la jurisprudence constante, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les renvois des parties aux mémoires qu’elles ont déposés en instance cantonale (ATF

108 II 427, 18; 104 II 192). Aussi est-ce en vain qu'en l'espèce elles s'y réfèrent toutes.

En outre, le Tribunal fédéral doit fonder son arrêt exclusivement sur les faits consignés dans la décision cantonale de dernière instance, en l'absence d'exceptions prévues par la loi et non réalisées en l'occurrence (art. 43, 51, 63 et 64 OJ). Aussi n'y a-t-il pas davantage lieu d'entrer en matière sur les discussions par les parties de l'état de fait, en vue de le rectifier ou de le compléter.

2. Bénéficiaire de l'inscription d'une marque identique, antérieure à celle de Moorgate, Philip Morris jouit de la présomption posée par l'art. 5 LMF.

Moorgate ne peut se prévaloir ni d'une priorité d'inscription à l'étranger faute d'inscription en Suisse dans le délai de priorité de six mois, prévu par l'art. 4 Conv. de Paris, ni d'un usage antérieur de la marque sur territoire suisse conformément au principe de la territorialité de la marque auquel le Tribunal fédéral s'est rallié (ATF 107 II 360, 105 II 52, 89 II 100, 86 II 272, 85 IV 54/55).

3. Si l'usage de la marque à l'étranger ne renverse pas la présomption légale (art. 5 LMF), l'art. 6bis Conv. de Paris fait exception à la règle s'il s'agit d'une marque "notoirement connue". La cour cantonale relève, à juste titre, que cette disposition ne définit pas la marque notoirement connue, mais renvoie sur ce point au droit national du pays dans lequel la protection est requise. Sans se prononcer expressément, elle paraît admettre que, selon le droit suisse, la marque "Golden Lights" était "notoirement connue" parce que tous les négociants en cigarettes connaissaient le lancement de la cigarette "Kent Golden Lights" aux Etats-Unis d'Amérique.

On peut douter qu'une telle extension de la notion juridique de la marque "notoirement connue" corresponde au sens de la loi (cf. ATF 81 II 383, aussi 97 II 46 ss; cf. en outre, sur cette notion E. *Martin-Achard*, La protection des marques notoirement connues, RSJ 46 (1950), p. 117 ss; M.-A. *Pérot-Morel*, La protection internationale des marques notoires, *Journal de droit international* 107 (1980), p. 269 ss; *Pointet*, La protection internationale du nom commercial notoire, in: *L'entreprise*, ouvrage collectif 1960, p. 251 ss; *Miosga*, *Internationaler Marken- und Herkunftsschutz*, ad art. 6bis Conv. de Paris, p. 48 ss; *Bodenhausen*, *Commentaire ad art. 6bis Conv. de Paris*, p. 75 ss; *Baumbach/Hefermehl*, *Warenzeichenrecht*, 11e éd., ad art. 6bis Conv. de Paris, p. 927; *Troller*, *Immaterialgüterrecht*, 3e éd., vol. I, p. 280; le même, *Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, p. 114 ss; le même, *Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im internationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, p. 58 ss; *Hintermeister-Rémy*, *Der Schutz der ausländischen Marke in der Schweiz*, thèse Zurich 1971, p. 199 ss; *Ghiron*, *Marques enregistrées et non enregistrées d'après la Convention de Paris et les propositions nouvelles de la Chambre de commerce internationale*, p. 7 ss; *Antoniazzi*, *La Convention d'Union de Paris et la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique et de commerce*, thèse Lausanne 1966, p. 140 ss; *Seiler*, *Die Entstehung des Rechts an ausländischen Marken in der Schweiz*, thèse Berne 1943, p. 111 ss; *Roubier*, *Le droit de la propriété industrielle*, vol. I, p. 281). Il n'est cependant pas nécessaire d'en décider pour les motifs évoqués ci-dessous.

4. Relative à la conscience et à la volonté interne d'une personne, la constatation selon laquelle "Golden Lights" a été conçue par Philip Morris comme une marque défensive qu'elle "a voulu faire enregistrer dans le seul but d'empêcher Moorgate Tobacco de l'introduire sur le territoire helvétique" relève du fait et lie le Tribunal fédéral (art. 63 OJ; ATF 107 II 125, 106 II 144 et les arrêts cités).

Or la loi accorde au titulaire d'une marque de fabrique le droit exclusif d'en jouir, afin qu'elle serve à distinguer ses produits ou à en constater la provenance (art. 1er LMF). Aussi, lorsqu'un commerçant dépose une marque de fabrique, sans avoir l'intention de l'utiliser, mais uniquement pour tâcher d'en empêcher l'emploi par un concurrent qui se proposait d'en faire usage, il tente d'utiliser une institution juridique à une fin à laquelle elle n'est pas destinée et qui ne mérite pas de protection; partant, il commet un abus de droit (art. 2 CC; ATF 107 II 170/171, 94 I 667, 86 II 421 et les références citées). Aussi la jurisprudence du Tribunal fédéral tient-elle pour inopérant le dépôt de marques purement défensives (ATF 99 II 117, 98 Ib 185 et les références; sic *Matter*, Commentaire ad art. 9, p. 145–147; *David*, Commentaire et supplément, n. 7 ad art. 9; *Troller/Troller*, Kurzlehrbuch, p. 59, 133; *Troller*, op. cit., p. 274; *Spoendlin*, Das Markenrecht im Lichte der schutzwürdigen Interessen, p. 31 ss).

Elle considère du reste aussi que l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC) apporte un tempérament à la stricte application du principe de la territorialité de la marque (ATF 63 II 125; arrêt non publié du Tribunal fédéral, in RSPI 1983, p. 40 ss; sic *Troller*, op. cit., p. 279/280; *Pointet*, La protection de la marque, RDS 1963 II, p. 149 ss; *Schlupe*, Das Markenrecht als subjektives Recht, p. 12).

### Art. 3 WSchG – "SCHWEIZER KREUZ"

- *Die Benutzung des Schweizer Kreuzes auf ausländischen Prospekten für schweizerische Produkte ist nicht sittenwidrig.*
- *Es macht keinen Unterschied, ob ein schweizerisches Unternehmen für seine Produkte im Ausland mit dem Schweizer Kreuz wirbt und dabei auf eine ausländische Vertriebsgesellschaft verweist oder ob eine ausländische Vertriebsgesellschaft für die Produkte des schweizerischen Unternehmens unter dessen Nennung als Hersteller der angebotenen Ware wirbt und dabei das Schweizer Kreuz in die Prospekte aufnimmt.*
- *Die Verwendung eines schweizerischen Herkunftshinweises verschafft keinen zu missbilligenden Vorsprung gegenüber gesetzestreuen Vertreibern deutscher Ware.*
- *L'usage de la croix fédérale sur des prospectus étrangers pour des produits suisses n'est pas contraire aux moeurs.*
- *Il est indifférent qu'une entreprise suisse fasse de la publicité pour ses produits à l'étranger avec la croix fédérale et renvoie par là à sa société de distribution à l'étranger ou qu'une société de distribution étrangère fasse de la publicité pour les produits de l'entreprise suisse en indiquant cette dernière comme fabricante des marchandises proposées, utilisant à cette occasion la croix fédérale dans les prospectus.*



– *L'utilisation d'un élément indiquant la provenance suisse ne procure aucun avantage répréhensible par rapport à ceux qui distribuent licitement des marchandises allemandes.*

Urteil des Landgerichtes Stuttgart vom 29. Mai 1984 i.S. Ascot-Herrenwäschefabrik Johannes Maute OHG gegen Emosan GmbH

Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Gebiet des Vertriebs von Gesundheitswäsche. Die Beklagte wirbt in ihren Prospekten in der Bundesrepublik Deutschland mit in der Abbildung der angebotenen Produkte eingefügten siegelförmigen Emblemen, die auf braunem Band den Aufdruck "emosan Gesundheitswäsche aus der Schweiz" und als Siegel in weisser Rosette das Schweizer Kreuz (weisses Kreuz auf rotem Grund) zeigen. Gegen die Verwendung des Schweizer Kreuzes wendet sich die Klägerin.

*Entscheidungsgründe:*

Die Klage ist nicht begründet. Die Beklagte handelt nicht wettbewerbswidrig mit der Verwendung des Schweizer Kreuzes in ihrer Prospektwerbung für in der Schweiz hergestellte Gesundheitswäsche. Dies beruht auf folgenden Erwägungen:

Ein Verbot der Benutzung des Wappens der Schweizerischen Eidgenossenschaft und damit auch des Schweizer Kreuzes zu Zwecken des Wettbewerbs kommt nur in Betracht, wenn diese wettbewerbsrechtlich anstössig und damit gemäss § 1 unzulässig ist. Aufgrund anderer Bestimmungen, etwa § 3 UWG, kommt ein Verbot deswegen nicht in Betracht, weil die Voraussetzungen hierfür nicht dargetan sind.

Anstössig wäre die Werbung mit dem Schweizer Kreuz dann, wenn dadurch gegen die Verbotsbestimmungen von § 125 Abs. 2 OWiG, § 27 WZG verstossen würde. Dies kann indes nicht angenommen werden. Unbeschadet der Frage, ob § 125 Abs. 2 OWiG von seiner Zielrichtung her überhaupt die Benutzung des Schweizer Kreuzes im kommerziellen Bereich erfasst und ob die Voraussetzungen von § 27 WZG – Schweizer Kreuz als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus dem Betrieb *der Beklagten* – vorliegen und ob § 27 WZG als spezielle Vorschrift der Bestimmung von § 125 OWiG vorgeht, ist die Benutzung des Schweizer Kreuzes nicht als unbefugt im Sinne beider Bestimmungen anzusehen. Die Benutzung des Wappens der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. des eidgenössischen Kreuzes (Schweizer Kreuz) ist dann als unberechtigt anzusehen, wenn sie nicht gerechtfertigt ist. Da deutsche Stellen eine Befugnis zur Verwendung ausländischer Hoheitszeichen nicht erteilen können, die Bestimmungen der §§ 27 WZG und 125 OWiG aber ein generelles Verbot nicht aussprechen wollen, kommt es insoweit auf eine (im Einzelfall oder allgemein erteilte) Erlaubnis nach dem massgeblichen ausländischen Recht oder eine Preisgabe des Schutzes durch dieses (etwa weil ein Staat seine Zeichen nicht schützen will) an. Darüber hinaus können allgemeine Gesichtspunkte die Verwendung des Zeichens rechtfertigen (vgl. amtliche Begründung zu § 123 OWiG BT-Drucksache 7/550, S. 355) und sie damit befugt erscheinen lassen. Gerade bei der Prüfung solcher Rechtfertigungsgründe ist nicht nur auf in-

ländische Rechtsanschauungen abzustellen, sondern darauf (da durch diese Normen im Rahmen internationaler Verpflichtungen ausländische Interessen geschützt werden sollen), welchen Schutz ein anderer Staat nach seinem Recht und seiner Rechtspraxis diesen Interessen angedeihen lässt. Nach Art. 3 Abs. 1 des (schweizerischen) Bundesgesetzes zum Schutze öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen vom 5. Juni 1931 ist das Anbringen des Wappens der Eidgenossenschaft bzw. des eidgenössischen Kreuzes auf Prospekten usw. zulässig, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstösst. Nach Art. 3 Abs. 2 lit. c dieses Gesetzes ist als Verstoss gegen die guten Sitten die Benutzung des Wappens durch einen im Ausland niedergelassenen Ausländer anzusehen. Vom Wortlaut dieser Bestimmung her würde die Benutzung des Wappens der Eidgenossenschaft durch die Beklagte, eine juristische Person deutschen Rechts, hierunter fallen. Wenn danach auch im Grundsatz die Benutzung des Schweizer Kreuzes durch einen Ausländer im Ausland als unzulässig anzusehen ist, ergibt eine Auslegung von Art. 3 des Gesetzes vom 5. Juni 1931, dass dies nicht ausnahmslos gilt. Einmal benutzt die Beklagte das Schweizer Kreuz auf den Abbildungen ihres Prospektes — soweit von der Klägerin beanstandet — für Gesundheitswäsche, die — worauf im Prospekt ausdrücklich hingewiesen wird — von der Firma Lamprecht in Zürich hergestellt, abgepackt und nach Deutschland versandt wird. Insofern wird das Schweizer Wappen von der Beklagten in Deutschland für ein schweizerisches Unternehmen benutzt, das als Hersteller der Produkte genannt wird, während die Beklagte ersichtlich nur den Vertrieb der Erzeugnisse der Firma Lamprecht in Deutschland übernommen hat. Die Benutzung des Schweizer Kreuzes dient daher wesentlich dem schweizerischen Unternehmen Lamprecht AG in Zürich. Zum andern liegt es sicherlich im nationalen Interesse der Schweiz, dass schweizerische Erzeugnisse als solche herausgestellt werden, zumal durch die Benutzung des Schweizer Kreuzes in einer recht ornamentalen Form (Band mit Siegel); es ist nicht anzunehmen, dass hierin nach schweizerischer Auffassung ein Verstoss gegen die guten Sitten zu sehen ist, auch wenn die Werbung durch eine deutsche Vertriebsgesellschaft schweizerischer Erzeugnisse erfolgt. Es kann keinen Unterschied machen, ob ein schweizerisches Unternehmen für seine Produkte in Deutschland mit dem Schweizer Kreuz wirbt und dabei auf eine deutsche Vertriebsgesellschaft verweist oder ob eine deutsche Vertriebsgesellschaft für die Produkte des schweizerischen Unternehmens unter Nennung dieses Unternehmens als Hersteller der angebotenen Ware wirbt und dabei das Schweizer Kreuz in die Prospekte aufnimmt. Dieser Auffassung steht die vom Kläger vorgelegte Erläuterung Nr. 287 aus *Troller*, Immaterialgüterrecht (recte: *Troller*, 3. Aufl., S. 287), nicht entgegen, da diese sich ersichtlich auf Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 5. Juni 1931 bezieht (Benutzung des Wappens als Fabrik- oder Handelsmarke, auf Erzeugnissen oder auf der Verpackung von Erzeugnissen, die zum Vertrieb als Ware bestimmt sind), während die Prospektwerbung hiervon nicht erfasst wird. Die vorgenannte Auslegung deckt sich mit der, die das Bundesamt für geistiges Eigentum der Bestimmung des Art. 3 des Gesetzes vom 5. Juni 1931 gegeben hat (relativiert in der von der Klägerin vorgelegten Auskunft vom 9. April 1984), und rechtfertigt die Annahme, dass nach schweizerischem Recht die Benutzung des Schweizer Kreuzes als Hinweis auf schweizerische Erzeugnisse als solche nicht gegen die guten Sitten im Sinne von Art. 3 des Gesetzes vom 5. Juni 1931 verstösst und damit nicht unbefugt ist.

Letztendlich käme ein Verbot der von der Klägerin beanstandeten Werbung, selbst wenn man trotz allem von einer Gesetzesverletzung im Sinne der §§ 27 WZG, 125 OWiG ausgehen wollte, nach § 1 UWG nur dann in Betracht, wenn die Beklagte sich dadurch einen zu missbilligenden Vorsprung im inländischen Wettbewerb vor gesetzestreuen Konkurrenten verschaffen würde. Gegenüber inländischen Vertreibern inländischer oder nicht aus der Schweiz stammender Waren, die auf eine Werbung mit der Warenherkunft zuordenbaren Emblemen verzichten, kann die Beklagte, die Waren Schweizer Herkunft vertreibt und dies auf jeden Fall werblich darstellen darf, einen solchen Vorsprung nicht erlangen; gleiches gilt für das Verhältnis zu Vertreibern Schweizer Waren, da ein verbaler Herkunftshinweis einem symbolhaften gegenüber keinen beachtenswerten Unterschied macht. Deshalb kann auch nicht angenommen werden, dass die beiden Gesetzesbestimmungen, gegen die die Beklagte verstossen haben soll, unmittelbar den Wettbewerb regeln und damit ohne weiteres einen Verstoss gegen § 1 UWG bedeuten. § 125 OWiG schützt in erster Linie die Schweizer Hoheitszeichen wegen der Wechselbezeichnungen zum Genfer Neutralitätszeichen und nicht wegen des Wettbewerbs, auch wenn sich der Gesetzgeber bei Schaffung des § 125 OWiG aus sprachlichen Gründen und Gründen einer einheitlicheren Gesetzesfassung heraus (vgl. amtliche Begründung a.a.O. S. 356) vom Wortlaut der Genfer Konventionen entfernt hat. Das WZG erfasst – in Ausfüllung der Pariser Verbandsübereinkunft – zunächst nur das formelle Zeichenrecht (nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 WZG können Hoheitszeichen nicht als Warenzeichen eingetragen werden), darüber hinaus aber nur das Kennzeichnungsrecht im engeren Sinne, indem § 27 WZG die unbefugte Verwendung nicht eintragungsfähiger Zeichen als Warenzeichen verbietet und sich damit an jene richtet, die unter Umgehung des Eintragsverfahrens ihre Ware kennzeichnen. Soweit die Zeichenwirkung durch die Art des Gebrauchs nicht berührt ist (vgl. § 16 WZG), gilt auch das Verbot des § 27 WZG nicht, jedenfalls kann ihm aber nicht entnommen werden, dass es insoweit das Werbeverhalten und damit den Wettbewerb unmittelbar regeln will.

### *Hinweis*

Es mag bei dieser Gelegenheit daran erinnert werden, dass der internationale Schutz des Schweizer Kreuzes auf zwei verschiedenen Pfeilern ruht, nämlich einerseits auf der von der Haager Konferenz revidierten Pariser Verbandsübereinkunft und andererseits auf den Genfer Konventionen zum Schutze von Kriegsgopfern (vgl. PMMBI 20/1981 I 16).

Bereits die im Haag am 21. Dezember 1928 revidierte Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums sieht in Art. 6ter vor, dass die Verbandsländer die Eintragung der Wappen, Fahnen und anderen staatlichen Hoheitszeichen der Verbandsländer sowie jeder Nachahmung im heraldischen Sinn als Fabrik- oder Handelsmarken oder als Bestandteile solcher zu verweigern oder ungültig zu erklären haben. Darüber hinaus verpflichteten sich die Verbandsländer, den unbefugten Gebrauch der Staatswappen im Geschäftsverkehr zu verbieten, wenn dieser Gebrauch geeignet sei, über die Herkunft der Erzeugnisse irreführen. Gemäss Feststellung im Bericht der Redaktionskommission der Haager

Konferenz sind unter Staatswappen bei bundesstaatlich organisierten Ländern auch die Wappen der Einzelstaaten zu verstehen, in der Schweiz also auch die Kantonswappen (vgl. BBl. 1928 I 138). Die Schweiz hat in Ausführung der im Haag übernommenen Verpflichtungen am 5. Juli 1931 das Bundesgesetz zum Schutze öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (WSchG) erlassen, welches in Art. 10 unter Vorbehalt des Gegenrechtes ein generelles Eintragungs- und Benutzungsverbot von Marken mit ausländischen Wappen und Fahnen vorsieht. Darüber hinaus untersagt es, ausländische Wappen und Fahnen zu verwenden, wenn dadurch über die geographische Herkunft getäuscht werden kann. Im deutschen Recht findet sich die analoge Vorschrift des § 27 WZG. Dieser verbietet u.a. die unbefugte Benutzung in- und ausländischer Staatswappen, Staatsflaggen oder anderer staatlicher Hoheitszeichen zur Kennzeichnung von Waren bei Busse bis zu DM 500.— oder Haft.

Zum andern verlangt die revidierte Genfer Konvention zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Heere im Felde vom 27. Juli 1929 von den Signatarstaaten – im Hinblick auf die der Schweiz durch die Annahme des durch Umstellung der eidgenössischen Landesfarben gebildeten Wappenzeichens des Roten Kreuzes erwiesene Ehrung – die Verhinderung des Gebrauchs des schweizerischen Wappens oder damit verwechselbarer Zeichen, sei es als Bestandteil von Fabrik- oder Handelsmarken, sei es zu einem gegen die kaufmännische Ehrlichkeit verstossenden Zweck oder unter Bedingungen, die das schweizerische Nationalgefühl verletzen können (Art. 28 Abs. 1 lit. b der Konvention von 1929; heute Art. 53 Abs. 2 der Genfer Konvention zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde vom 12. August 1949). Dieses Verbot des Gebrauchs des Wappens der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder von Zeichen, die eine Nachahmung darstellen, soll fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des Abkommens direkt anwendbar werden, wenn die Gesetzgebung der einzelnen Staaten nicht schon vorher ein entsprechendes Gesetz erlassen hat. Nachdem Deutschland dieser Konvention mit Wirkung ab 21. August 1934 beigetreten war, erliess A. Hitler am 27. März 1935 ein Gesetz zum Schutze des Wappens der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Dieses sah vor, dass das Schweizer Wappen nicht zu einem gegen die kaufmännische Ehrbarkeit verstossenden Zweck oder unter Bedingungen gebraucht werden dürfe, welche geeignet seien, das schweizerische Nationalgefühl zu verletzen. Das gleiche sollte von Nachahmungen des schweizerischen Wappens gelten, die geeignet wären, Verwechslungen hervorzurufen. Die Übertragung dieser Vorschriften sollte mit Geldstrafe bis zu RM 150.— oder mit Haft bestraft werden. Dieses Gesetz ist mittlerweile in das am 1. Oktober 1968 in Kraft getretene Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) überführt worden. Dessen § 125, der den Titel "Benutzen des Roten Kreuzes oder des Schweizer Wappens" trägt, bestimmt u.a., dass ordnungswidrig handelt, wer unbefugt das Wappen der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder ein mit ihm zum Verwechseln ähnliches benutzt. Eine solche Ordnungswidrigkeit kann mit Geldbusse geahndet werden. Mit dieser Formulierung entfernte man sich bewusst vom Wortlaut der Genfer Konvention, da dieser teils nicht mehr als zeitgemäss, teils als zu unbestimmt empfunden wurde. Es wurde daher ein grundsätzliches Benutzungsverbot ausgesprochen und im Einzelfall ein Rechtfertigungsgrund vorbehalten. Das Wappen der Schwei-

zerischen Eidgenossenschaft ist somit in der BRD ebenso geschützt wie die Wappen der Deutschen Bundesrepublik und der Bundesländer.

Der Schutz des Schweizer Wappens nach der Genfer Konvention einerseits und der Haager Fassung der PVUe andererseits stimmt weitgehend überein. Beide verbieten generell die markenmässige Benutzung und Eintragung des weissen Kreuzes im roten Feld als Marke und damit dessen Gebrauch auf Waren und deren Verpackungen. Während die PVUe darüber hinaus noch weitere staatliche Hoheitszeichen, wie z.B. Fahnen, schützt, nimmt die Genfer Konvention überdies auf das "schweizerische Nationalgefühl" Rücksicht, offenbar als besonderen Anwendungsfall eines Verstosses gegen die guten Sitten. Entsprechend verbietet das schweizerische Wappenschutzgesetz den Gebrauch des Wappens der Eidgenossenschaft, der eine Missachtung darstellt, auch auf Prospekten und Geschäftspapieren (Art. 3), während es ein analoges Benutzungsverbot für Wappen ausländischer Staaten nicht vorsieht. Die Botschaft vom 16. Dezember 1929 (BB1 1929 III 602) nennt freilich keine Beispiele für eine solche missachtende Benutzung. Sie wird gemäss Art. 13 WSchG mit Haft bis zu zwei Monaten oder Busse bis zu Fr. 5'000.— bedroht, während Art. 270 StGB für tätliche Angriffe auf schweizerische Hoheitszeichen gar Gefängnis oder Busse bis Fr. 40'000.— vorsieht.

Lucas David

### Ausgewählte Entscheidungen, die in den PMMB1 1984/85 publiziert sind

#### *Art. 8 Abs. 2 MSchG – Erneuerung einer Marke*

##### *Erneuerung einer Marke mit abgeänderter Darstellung*

- *Das Amt hat eine Erneuerung einer Marke zuzulassen, die zwar in unwesentlichen Bestandteilen von der ursprünglichen Eintragung abweicht, das massgebende Erscheinungsbild der Marke jedoch nicht ändert. Solche Erneuerungen werden mit dem Vermerk "Erneuerung mit abgeänderter Darstellung der Marke Nr. ..." versehen.*
- *Eine bisher in einem besonderen Schriftzug hinterlegte Wortmarke, die neu in gewöhnlichen Grossbuchstaben zur Eintragung gelangen soll, kann vom Amt in der Regel nicht als Erneuerung anerkannt werden.*
- *Umgekehrt kann aber eine bisher in einfachen Grossbuchstaben eingetragene Marke grundsätzlich als Erneuerung zugelassen werden, wenn das Wort nun in besonderer Schriftform wiedergegeben wird.*

##### *Renouvellement d'une marque avec modification de la représentation*

- *L'Office doit autoriser un renouvellement de la marque différant, par des éléments non essentiels, de l'enregistrement original sans que soit altérée l'impression générale produite par la marque. Un tel renouvellement est accompagné de la remarque "Renouvellement, avec modification de la représentation, de la marque no ...".*

- *Une marque verbale déposée jusqu'à présent en caractère spéciaux, qui doit actuellement être enregistrée en lettres majuscules ordinaires, ne peut, dans la règle, pas être reconnue par l'Office en tant que renouvellement.*
- *Inversement toutefois, une marque enregistrée jusqu'à présent en lettres majuscules simples peut être admise en principe, en tant que renouvellement, lorsque le mot doit actuellement être reproduit en caractères spéciaux.*

Auskünfte des Amtes vom 28. September 1984 und 9. Januar 1985, publiziert in PMMBI 23/1984 I 59, 24/1985 I 13

#### *Art. 28 MSchV – Akteneinsichtsrecht in Markensachen*

##### *Einsicht in die Akten hängiger Markengesuche und registrierter Marken*

- *Im Rahmen eines hängigen Verfahrens hat nur die beteiligte Partei bzw. deren bevollmächtigter Vertreter ein Recht auf Akteneinsicht. Dieses umfasst in aller Regel während der ganzen Dauer des Verfahrens die eigenen Eingaben, die Vernehmlassungen und Auskünfte von amtsexternen amtlichen oder privaten Stellen, alle Beweismittel sowie die Niederschriften eröffneter Verfügungen (Erw. 3.1.1.).*  
*Nach Abschluss des Verfahrens bleibt dieses Einsichtsrecht dem früheren Gesuchsteller erhalten (Erw. 4.1.2.).*
- *Nach Abschluss des Verfahrens haben auch Dritte gestützt auf Art. 28 MSchV ein Recht auf Akteneinsicht; dieses umfasst in der Regel jedoch nicht Nachweise bezüglich Verkehrsdurchsetzung oder Hinterlegungsberechtigung (Erw. 4.1.1.).*
- *Kein Akteneinsichtsrecht – weder während noch nach Abschluss des Verfahrens – besteht hinsichtlich der Protokolle der Markenprüfung und der persönlichen Notizen des Prüfers (Erw. 3.1.1. und 4.1.1.).*

##### *Consultation de dossiers concernant des demandes pendantes d'enregistrement de marques ou des marques enregistrées*

- *Seuls la partie et son mandataire ont le droit de consulter les dossiers pendant la procédure d'enregistrement. Cette règle, valable pour toute la durée de la procédure, s'applique aux mémoires de la partie elle-même, aux avis et renseignements obtenus à l'extérieur de l'OFPI de sources aussi bien officielles que privées, à l'ensemble des moyens de preuve ainsi qu'aux copies de décisions notifiées (c. 3.1.1.).*  
*L'ancien requérant conserve ce droit de consultation après la fin de la procédure d'enregistrement (c. 4.1.2.).*
- *Lorsque la procédure d'enregistrement est terminée, les tiers ont également le droit de consulter les dossiers en vertu de l'art. 28 OMF. Mais, en règle générale, ce droit ne s'étend pas aux preuves concernant le long usage ou l'autorisation à faire enregistrer une marque (c. 4.1.1.).*

- *Le droit de consultation ne s'étend jamais – ni pendant ni après la procédure d'enregistrement – aux procès-verbaux de l'examen de la marque ou aux notes personnelles de l'examineur (c. 3.1.1. et 4.1.1.).*

Auskunft des Amtes vom 2. November 1984, publiziert in PMMBI 1984 I 72

#### USA – “DROIT DES MARQUES”

- *Le titulaire d'une marque enregistrée dans un pays d'origine qui est partie à la Convention d'Union de Paris peut désormais déposer cette marque aux USA (et bénéficier du droit de priorité prévu à l'art. 4 CUP), même si elle n'est pas encore utilisée au moment où la demande est déposée auprès de l'autorité américaine; en pareil cas, celle-ci ne requiert plus la production de pièces démontrant l'usage de la marque dès lors que cette dernière a été enregistrée régulièrement dans le pays d'origine (renversement de la pratique).*
- *Der Inhaber einer in einem zur Pariser Verbandsunion gehörenden Ursprungsland eingetragenen Marke kann künftig diese Marke auch in den USA hinterlegen (und das Prioritätsrecht gemäss Art. 4 PVUe beanspruchen), selbst wenn sie im Zeitpunkt der Hinterlegung bei der amerikanischen Markenbehörde noch nicht gebraucht wird; in solchen Fällen verlangt daher die Behörde keine Belege zum Nachweis des Markengebrauchs mehr, solange die Marke vorschriftsgemäss im Ursprungsland eingetragen worden ist.*

Patent and Trademark Office, décision du 24 octobre 1984, Crocker National Bank c. Canadian Imperial Bank of Commerce (communiqué par G. Humphrey (W. Blanc & Cie) et résumé par I. Cherpillod (Fondation CEDIDAC), Lausanne)

(Résumé) Le 10 novembre 1980, Canadian Imperial Bank a déposé devant l'Office canadien des marques une demande d'enregistrement de la marque COMM-CASH; ce dépôt était fondé sur l'usage futur de cette marque, le droit canadien permettant au déposant de demander l'enregistrement d'une marque avant qu'elle ne soit effectivement utilisée. Dans le délai de six mois de l'art. 4 CUP, Canadian Imperial Bank l'a déposée auprès du Patent and Trademark Office des Etats-Unis et en a requis l'enregistrement, alors même qu'elle n'était pas encore utilisée. Crocker a formé opposition à l'enregistrement de la marque en invoquant le défaut d'usage. L'Office a rejeté cette opposition.

Dans sa décision, le Patent and Trademark Office a relevé que selon la section 1 de la loi sur les marques (Lanham Act) une marque doit certes être utilisée afin de pouvoir être enregistrée, mais qu'en revanche la section 44 lit. d de cette loi (qui traite du droit de priorité découlant des conventions internationales) doit être interprétée dans le sens qu'elle permet un enregistrement fondé sur autre chose que l'usage dans le commerce, à savoir celui qui se fonde sur un enregistrement étranger. En effet, l'Office a noté que l'art. 6B CUP (texte de Londres, du 3 juin 1934, qui lie le Canada et les Etats-Unis) ne contient aucune référence quant à la

possibilité de refuser l'enregistrement ou la protection parce que la marque n'aurait pas été utilisée avant la demande d'enregistrement; il a également jugé qu'exiger la production de pièces démontrant l'usage de la marque avant son dépôt (affidavits) ne peut être considéré comme une formalité d'enregistrement réservée par la CUP, et qu'une telle exigence reviendrait à exclure le dépôt de nombreuses marques aux Etats-Unis lorsque le déposant est domicilié dans un pays où l'on ne requiert pas de la marque qu'elle soit utilisée avant son dépôt. L'Office est parvenu à la conclusion que la section 44 lit. d du Lanham Act permet donc aux déposants étrangers d'enregistrer une marque aux Etats-Unis bien que celle-ci n'ait jamais été utilisée à la date de son dépôt, si cette marque est enregistrée dans son pays d'origine. Toutefois, selon l'art. 44 lit. d ch. 4 du Lanham Act, le titulaire d'un enregistrement ainsi accordé ne peut engager une action judiciaire pour des actes commis avant la date à laquelle sa marque a été enregistrée aux Etats-Unis, à moins que l'enregistrement ne soit fondé sur l'utilisation dans le commerce.



### III. Wettbewerbsrecht

#### Art. 1 UWG – “DROHENDE ENTHÜLLUNGEN”

- *Der Wettbewerber, der damit droht, der Kundschaft nachteilige und kredit-schädigende Interna über einen Konkurrenzbetrieb mitzuteilen, handelt wider Treu und Glauben.*
- *Agit contre les règles de la bonne foi celui qui menace de divulguer auprès de la clientèle des informations sur des événements internes qui se sont produits au sein d'une entreprise concurrente et qui pourraient causer à cette dernière un préjudice et porter atteinte à son crédit.*

HGer BE vom 21. März 1983 (mitgeteilt von Fürsprecher Pierre-Alain Schranz, Bern)

#### Aus den Entscheidungsgründen:

Am 3. und 4. Mai 1982 drohte der Beklagte der Klägerin die Verbreitung bestimmter Interna an für den Fall, dass sie ihre Privateinsprache in der seinerzeitigen Handelsregistersache nicht zurückzöge. Zwar ist die Kontroverse um den Namen X. durch die seitherigen Umstände gegenstandslos geworden, nicht jedoch die übrigen Differenzen zwischen den Parteien. Diese aber könnten den Beklagten neuerdings dazu veranlassen, die Kundbarmachung interner Streitpunkte anzudrohen und gegebenenfalls in die Tat umzusetzen. Hiebei würde es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um eine einseitige, von den Empfängern nicht überprüfbare Parteidarstellung strittiger Tatsachen handeln. Damit wäre der Tatbestand von Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG erfüllt. Die Klägerin hat glaubhaft dargetan, dass ihr daraus wirtschaftlicher Schaden erwüchse. Dem Beklagten ist daher gerichtlich zu untersagen, durch ein Zirkularschreiben an die Kunden und Banken der Klägerin zu gelangen mit Äusserungen über die angeblichen Umstände betreffend seines Rücktritts als Verwaltungsrat der Klägerin und der Personalvorsorgestiftungen sowie über angebliche Vorkommnisse und Bilanzposten der Klägerin.

Die Äusserungen des Beklagten, welche Gegenstand des Klagebegehrens 1. c bilden, stellen eine Kritik am Geschäfts- und Finanzgebaren der Klägerin und insbesondere deren Verwaltungsratspräsidenten dar. Behauptet werden namentlich Manipulation von Schuldverpflichtungen, drohende Illiquidität, unerlaubter Rückkauf von Aktien aus Gesellschaftsmitteln, nicht ordnungsgemässe Rechnungslegung sowie in negativem Sinne zu verstehende “amerikanische” Geschäftsmethoden. Die Klägerin weist diese Vorwürfe als unberechtigt und kreditschädigend zurück. Zur Erfüllung der Tatbestände nach Art. 1 UWG genügt es, dass die Äusserungen gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen und gegenüber Drittpersonen aus dem Kreis der am Wettbewerbsgeschehen beteiligten Unternehmer, Kunden, Berufsverbände usw. gemacht werden. Letzteres trifft jedenfalls zu auf den Empfänger von KB 13 und die Adressaten von KB 18. Das Werbe-

schreiben KB 18 vom 14. Juli 1982 nennt zwar noch keinen der kontroversen Umstände und Bilanzposten, stellt jedoch entsprechende Enthüllungen unmissverständlich in Aussicht. Allein darin liegt schon eine herabsetzende Werbung zum Nachteil der Klägerin als Konkurrenzpartnerin. Erst recht trifft dies auf die explizite Verbreitung der genannten Vorwürfe zu, sei es in KB 13 oder in einem beabsichtigten, bisher noch nicht realisierten Rundschreiben. Es handelt sich um unnötig verletzende Äusserungen im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG. Die Unnötigkeit der Verletzung ergibt sich daraus, dass der Beklagte als ausgeschiedener Gesellschafter sich grundsätzlich nicht mehr mit Interna der Klägerin auseinandersetzen soll; soweit er dies zum Schutze eigener Ansprüche dennoch tun zu müssen glaubt, ist er auf die hierfür vorgesehenen rechtlichen Möglichkeiten zu verweisen. Der von der Klägerin geltend gemachte Unterlassungsanspruch besteht demnach zu Recht. Ebenfalls wettbewerbswidrig und daher zu unterlassen sind Äusserungen, wonach die klägerische Firma "im Grunde genommen dem Beklagten gehöre". Dabei handelt es sich um rechtliche Schlussfolgerungen aus umstrittenen Tatsachen, wodurch u.a. die Identität der Klägerin in Frage gestellt und die Verwechslungsgefahr gefördert wird. Gestützt auf Art. 1 Abs. 2 lit. a und b UWG ist dem Beklagten zu verbieten, kreditschädigende Äusserungen über die Klägerin zu verbreiten, insbesondere,

- dass die Firma X. ihm allein gehöre;
- dass alle Aktien der Firma X. aus ihrem Geschäftsvermögen bezahlt worden seien;
- dass ihre Bilanzen nicht richtig seien;
- dass sie ein unkorrektes Geschäftsgebaren an den Tag lege.

Der vom Beklagten gewählte Schriftzug "Y.", weiss auf rotem Grund, versehen mit einer Windrose, ist offensichtlich dem von der Klägerin verwendeten Schriftzug "X.", ebenfalls weiss auf rotem Grund, versehen mit dem Kürzel, das ein Schweizer Kreuz enthält, nachgebildet. Dies wird dadurch unterstrichen, dass der Beklagte auf Visitenkarten und Prospekten seine – an sich zutreffende – frühere Verbindung mit der Klägerin erwähnt. Da diese Vorkehren bestimmt und geeignet sind, Verwechslungen mit dem klägerischen Betrieb herbeizuführen (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG), ist dem Beklagten zu untersagen, den von ihm zur Kennzeichnung der ehemaligen Einzelfirma benützten Schriftzug weiter für jede bestehende oder zu gründende Firma, insbesondere auf Briefpapier und auf Fahrzeugen, Liegenschaften usw. zu verwenden.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens entfällt auf seiten des Beklagten das Interesse an einer Urteilspublikation. Sein Begehren laut Ziff. 1. a der Klageantwort ist somit abzuweisen. Dagegen ist die Klägerin als obsiegende Partei gestützt auf Art. 6 UWG zu ermächtigen, das vorliegende Urteil ihren Kunden und Geschäftspartnern durch Zustellung einer Kopie des Dispositivs zur Kenntnis zu bringen.

*Art. 1 al. 2 lit. g et 9 LCD – "ALTERNA"*

- *Il n'est pas arbitraire de considérer qu'une société créée et exploitée par un détenteur de secrets commerciaux, qui contrevient lui-même à une pro-*

*hibition de faire concurrence, tire parti de ces secrets et use par conséquent de moyens contraires aux règles de la bonne foi.*

- *Der Entscheid, eine Gesellschaft, die von einem Inhaber von Geschäftsgeheimnissen gegründet und betrieben werde, der selbst einem Konkurrenzverbot zuwiderhandelt, ziehe einen Vorteil aus diesen Geheimnissen und handle demgemäss entgegen den Regeln von Treu und Glauben, ist nicht willkürlich.*

Arrêt du Tribunal fédéral (1ère cour civile) du 16 avril 1984 dans la cause Alternà S.A. c. Manpower S.A.

1. Le 25 octobre 1983, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, statuant sur une requête de mesures provisionnelles de Manpower S.A., a fait interdiction à Alternà S.A. d'exploiter pour son compte ou de participer ou collaborer à une entreprise d'agence de placement de personnel fixe ou/et temporaire; Alternà S.A. était en outre avisée que si elle ne respectait pas l'interdiction, ses organes responsables pourraient être renvoyés devant le juge pénal pour insoumission au sens de l'art. 292 CP et punis des arrêts ou de l'amende; un délai de trente jours était impartì à Manpower S.A. pour ouvrir action au fond.

Alternà S.A. a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., concluant à l'annulation de cet arrêt et de l'interdiction d'exploiter qui lui est faite.

2. On peut douter de la recevabilité du recours au regard de l'exigence de motivation posée par l'art. 90 al. 1 lit. b OJ et la jurisprudence. Pour fonder un grief d'arbitraire, il ne suffit en effet pas d'invoquer l'art. 4 Cst. ou de parler d'arbitraire et de motiver pour le surplus le recours de droit public en critiquant la décision attaquée comme si le Tribunal fédéral était une juridiction d'appel pouvant revoir librement le fait et le droit. Le recourant doit tenter de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est manifestement insoutenable (ATF 107 Ia 186, 96 I 451, 86 I 40, 227 s.). Or les quelques critiques sommaires du recours ne satisfont guère à ces exigences. Quoi qu'il en soit, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Selon une jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole de manière grave et manifeste une norme juridique et qu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 109 Ia 22 c. 2, 107 Ia 114, 105 II 37 c. 2, 104 II 223). Arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Par ailleurs, le juge qui statue sur une requête de mesures provisionnelles n'a pas à être convaincu du bien-fondé de la demande; une simple vraisemblance suffit (ATF 107 Ia 282 c. 4a; 97 I 486 s. c. 3a); le juge se limite à rechercher, sur la base d'un examen sommaire de la question, si les prétentions du requérant n'apparaissent pas vouées à l'échec (ATF 108 II 72).

Or il n'y a évidemment rien d'insoutenable à tenir pour vraisemblable qu'une société créée et exploitée par un détenteur de secrets commerciaux, contrevenant à une interdiction de concurrence qui leur est liée, ait tiré et tire encore parti de

ces secrets. Il n'est pas davantage insoutenable de considérer, en présence d'une telle vraisemblance, que la recourante use de moyens contraires aux règles de la bonne foi dans la concurrence économique. Une telle qualification, opérée *prima facie*, comme le juge doit le faire en matière de mesures provisionnelles, n'apparaît en tout cas pas arbitraire, et l'art. 9 LCD n'a pas été interprété de façon insoutenable.

*Art. 1 Abs. 1 und 2 lit. d UWG – "GEBRAUCHSANWEISUNG"*

- *Das ohne Einwilligung erfolgte Photokopieren von Gebrauchsanweisungen für technische Apparate ist weder widerrechtlich noch rechtfertigt es ein vorsorgliches Unterlassungsverbot.*
- *Il n'est pas illicite de photocopier sans autorisation des modes d'emploi d'appareils techniques; cela ne justifie donc pas le prononcé d'une interdiction provisionnelle.*

OGer ZH vom 18. Juli 1984

I. 1. Der Beklagte war bis im März 1982 Direktor der Klägerin. Nach der Auflösung des Arbeitsverhältnisses importierte er als Inhaber einer Einzelfirma Canon-Produkte über den sog. grauen Markt, d.h. ausserhalb der offiziellen Canon-Vertriebskanäle, namentlich über Hongkong, in die Schweiz. Jedem von ihm selbst vertriebenen Canon-Produkt legte er eine deutsche Bedienungsanleitung bei. Hiebei handelte es sich um Photokopien der von der Klägerin stammenden Originale.

2. Mit Eingabe vom 9. August 1983 gelangte die Klägerin an den Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirkes Bülach und stellte gestützt auf die §§ 222 Ziff. 3, 223 und 224 ZPO das Rechtsbegehren, es sei dem Beklagten im Sinne einer einstweiligen vorsorglichen Massnahme unter Strafandrohung zu verbieten, Bedienungsanleitungen, die den von ihr importierten und in der Schweiz verkauften Canon-Produkten beiliegen, zu kopieren, kopieren zu lassen oder den von ihm verkauften Produkten in kopierter Form beizulegen oder beilegen zu lassen sowie es seien alle kopierten Bedienungsanleitungen, die sich im direkten oder indirekten Besitz des Beklagten befinden, zu beschlagnahmen. Am 15. August 1983 lehnte es der Einzelrichter ab, eine superprovisorische Massnahme zu erlassen; gleichentags lud er die Parteien auf den 25. August 1983 zur Hauptverhandlung vor. Nach deren Durchführung wies der Einzelrichter das Massnahmebegehren ab, weil er befand, der Klägerin drohe kein Nachteil, der nicht leicht ersetzbar sei.

...

II. 1. Nach Art. 9 Abs. 1 UWG sind vorsorgliche Massnahmen insbesondere zur Beweissicherung, zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes sowie zur vorläufigen Vollstreckung bestimmter streitiger Rechtsansprüche anzuordnen. Der Kläger hat glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwendet, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben ver-

stossen, und dass ihm infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann (Art. 9 Abs. 2 UWG).

Der vorsorgliche Rechtsschutz ist notwendigerweise auf den Hauptanspruch bezogen, d.h. die Massnahme setzt voraus, dass dem Kläger ein entsprechender rechtlicher Anspruch aufgrund des UWG (Art. 2 Abs. 1) zusteht. Gemäss Art. 2 Abs. 1 UWG hat derjenige, der durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, in seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen geschädigt oder gefährdet ist, unter anderem den Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit und jenen auf Unterlassung. Der Kläger hat deshalb die Wahrscheinlichkeit der anspruchsbegründenden Tatsachen darzulegen, und es ist hierauf vom Richter zumindest summarisch zu prüfen, ob sich der behauptete materielle Anspruch aufgrund dieser Tatsachen ergebe (BGE 104 Ia 413; ZR 82 Nr. 94; *Vogel*, Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes, in SJZ 76/1980 S. 95 f.).

2. Der Einzelrichter, der seinem Entscheid einen unbestrittenen Sachverhalt zugrunde legen konnte, erachtete eine sich auf die Generalklausel des UWG (Art. 1 Abs. 1) stützende Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben im Wettbewerb "durchaus als glaubhaft". Trotzdem ordnete er die beantragte vorsorgliche Massnahme nicht an, da der Klägerin kein nicht leicht ersetzbarer Nachteil drohe.

3. Die Klägerin hält auch im Rekursverfahren daran fest, der Beklagte habe dadurch, dass er den von ihm verkauften Canon-Produkten photokopierte deutsche Bedienungsanleitungen, die im wesentlichen Übersetzungen englischer und japanischer Bedienungsanleitungen seien, beigelegt habe, gegen Art. 1 Abs. 1 sowie 2 lit. d UWG verstossen. Da sie zum weltweiten Canon-Konzern gehöre, könne im Ernst nicht in Frage gestellt werden, dass sie zusammen mit den übrigen für den deutschen Sprachraum zuständigen Canon-Vertriebsgesellschaften den entsprechenden Übersetzungsaufwand zu tragen habe. Pikanterweise sei es gerade der Beklagte gewesen, der in seiner Funktion als (inzwischen ausgeschiedener) Direktor nicht zuletzt aus diesem Grunde die Auffassung vertreten habe, separate Bedienungsanleitungen dürften nur noch gegen eine angemessene Entschädigung abgegeben werden. Damals sei es für ihn auch klar gewesen, dass der Vertrieb komplexer photographischer Produkte ohne verständliche Bedienungsanleitungen, die in der Sprache des Endverbrauchers abgefasst seien, auf Schwierigkeiten stossen müsse. Diesen Mangel kompensiere er heute als selbständiger Kaufmann dadurch, dass er sich mittels Photokopien die Früchte von Mühe, Zeit und Geld anderer aneigne. Er rechne mit Kosten von Fr. 10.– für jede deutsche Bedienungsanleitung, die er bei Anordnung der beantragten vorsorglichen Massnahme auf legale Weise und ohne Verletzung des UWG beschaffen müsse.

Es ist mithin zunächst zu untersuchen, ob das Verhalten des Beklagten im Rahmen einer vorläufigen und summarischen Prüfung als unlauter erscheine oder nicht.

4. Die Bedienungsanleitungen der Klägerin sind weder nach Patentrecht noch muster- und modellrechtlich geschützt. Die Klägerin hat sich bis jetzt – zumindest in diesem Verfahren – zu Recht auch nicht auf urheberrechtlichen Schutz berufen;

denn was als Gegenstand im Dienst eines ganz bestimmten (konkreten) Gebrauchszweckes steht, fällt nicht in den Bereich des Urheberrechts (*Kummer*, Das urheberrechtlich schützbares Werk, Bern 1968, S. 215; ZR 70 Nr. 60 S. 169). Das trifft für die Bedienungsanleitungen zweifellos zu, handelt es sich doch hierbei um Gegenstände zum Gebrauch – sie ermöglichen oder erleichtern zumindest die Bedienung komplexer photographischer Produkte – ohne künstlerischen Charakter, weshalb kein Werk im Sinne des Urheberrechts vorliegt (vgl. auch ZR 78 Nr. 80). Sodann ist zu beachten, dass nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung und nach herrschender Doktrin im wirtschaftlichen Wettbewerb die Ergebnisse fremder Mühe und Arbeit, sofern sie nicht durch Sondergesetze (z.B. PatG, URG) geschützt sind, grundsätzlich von jedem Konkurrenten mitbenützt werden dürfen. Das Arbeitsergebnis ist als solches kein wettbewerbsrechtlich schützbare Gut, solange nicht die besonderen, im UWG festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind, d.h. solange das Verhalten des Konkurrenten nicht in irgendeiner Weise gegen Treu und Glauben verstösst (BGE 95 II 477, 87 II 63; *Frank*, Persönlichkeitsschutz heute, Zürich 1983, S. 196 N 493 mit Hinweisen; *Pedrazzini*, in ZSR 96 (1977) Bd. II S. 73, insbes. Anm. 149; *von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Zürich 1957, S. 3 N 4 und S. 49 N 26). Ferner lässt sich auch der Botschaft zu einem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 18. Mai 1983 entnehmen, dass es dem bestehenden UWG gerade an einer Norm mangelt, die vor Übernahme von Leistungen schützt. In der Botschaft wird namentlich auf ein Postulat von Nationalrat Oehler hingewiesen, das Massnahmen gegen Raubdrucke verlangte (BBl 1983 Bd. II S. 1047–1049).

Im Lichte dieser Erwägungen erscheint das Verhalten des Beklagten nicht als unlauter. Nach *von Büren* (a.a.O., S. 49 N 26) dürfen Preislisten, Warenkataloge, Gebrauchsanweisungen usw., die häufig das Resultat erheblichen Arbeitsaufwandes sind, die aber in der Regel nicht unter Urheberrechtsschutz stehen, nachgeahmt werden. Ob sich der Nachahmer hierbei sogar des Photokopiergerätes bedient, spielt keine Rolle (vgl. SJZ 66/1970 Nr. 141 S. 327 rechte Spalte). Dass der Nachahmer sich Arbeit erspare, die der Vorgänger für das gleiche Ergebnis habe aufwenden müssen, fällt nach *von Büren* (a.a.O.) ausser Betracht. Niemand brauche den schweren Weg zu gehen, wenn ein leichter bestehe. Kostenersparnis mache nicht unlauter. Mit Bezug auf die Gebrauchsanweisungen wird ausgeführt, der später Kommende solle nicht riskieren müssen, etwas Falsches zu sagen, nur um Abweichungen herauszubringen. Diese Ausführungen sind genau auf den hier zu beurteilenden Sachverhalt zugeschnitten; denn der Beklagte verkauft – wie die Klägerin – ebenfalls Produkte der Marke Canon, die zudem auch von einer Canon-Gesellschaft hergestellt wurden. Die Klägerin räumt deshalb zu Recht ein, eine Verwechslung der mit der Bedienungsanleitung verkauften Ware sei ausgeschlossen. Inwieweit aber der Kunde durch die kopierte Bedienungsanleitung über weitere Leistungen der Klägerin (Service, Garantie, Beratung) getäuscht werden soll, ist nicht ersichtlich. Eine Bedienungsanleitung sagt über die Herkunft, den Service und die Garantie, aber auch über die Beratung, die mit dem Kauf eines Canon-Gerätes verbunden ist, nichts aus. Die Klägerin begründet denn auch ihre Befürchtung, die kopierten Bedienungsanleitungen seien dafür bestimmt, Verwechslungen zwischen ihren bei einem Verkauf in Aussicht gestellten Leistungen und jenen des

Beklagten herbeizuführen, nicht näher, sondern begnügt sich mit der Behauptung, dass es sich "zweifelsohne" so verhalte.

5. Nach dem Gesagten erscheint ein materieller Anspruch der Klägerin, der sich auf das UWG zu stützen vermöchte, nicht als glaubhaft, weshalb die weiteren Voraussetzungen für die Anordnung der beantragten vorsorglichen Massnahme an sich ungeprüft bleiben können und der Rekurs ohne weiteres abzuweisen ist. Der Vollständigkeit halber sei jedoch beigefügt, dass die Vorinstanz die Gefahr eines nicht leicht ersetzbaren Nachteils zu Recht verneint hat.

Die Vorinstanz erwo, die Klägerin habe nicht dargetan, inwieweit ihr dadurch, dass der Beklagte weiterhin – bis zur Erledigung eines allfälligen ordentlichen Prozesses – photokopierte Bedienungsanleitungen für den Vertrieb seiner Canon-Produkte verwende, ein Schaden entstehen könnte, der nicht ersetzbar wäre. Zudem habe sie selber zugegeben, dass es dem Beklagten freistehe, die englischen Bedienungsanleitungen selber in die deutsche Sprache übersetzen zu lassen und die Übersetzungen hernach zu verwenden. Es sei nicht dargetan, weshalb das vorläufige Weiterverbreiten der photokopierten Deutschübersetzung im Unterschied zu einer eigenen, selbst verfassten Übersetzung zu einem nicht wiedergutzumachenden Schaden führen könnte. Aus diesem Grunde sei es um so weniger ersichtlich, inwiefern die Klägerin mit einem solchen Nachteil zu rechnen hätte.

Die Klägerin anerkennt, dass ihr durch das Verhalten des Beklagten kein Vermögensschaden entstehe, der seiner Natur nach nicht ersetzbar wäre. Entgangener finanzieller Gewinn bedeutet grundsätzlich keinen nicht leicht ersetzbaren Nachteil im Sinne des Art. 9 Abs. 2 UWG, da die Einbusse auf dem Wege der Schadenersatzklage ausgeglichen werden kann (*Vogel*, a.a.O., S. 96; BGE 108 II 230 ff.; ZR 81 Nr. 71). Die Klägerin behauptet nicht, die Zahlungsfähigkeit des Beklagten sei zweifelhaft. Zudem sind an die Unersetzbarkeit des Nachteils höhere Anforderungen zu stellen, wenn mit der vorsorglichen Massnahme – wie hier – bereits die vorläufige Vollstreckung eines Anspruches und nicht bloss Sicherstellung des bisherigen Zustandes verlangt wird (BGE 108 II 231). Beweisschwierigkeiten bezüglich des Schadens vermöchten daher die verlangte Massnahme nicht zu rechtfertigen. Im übrigen ist den Erwägungen der Vorinstanz beizupflichten. Die Klägerin hält ihnen nichts Stichhaltiges entgegen. Es ist in hohem Masse unwahrscheinlich, dass der beanstandete Gebrauch der Bedienungsanleitung durch den Beklagten für die Klägerin eine Umsatzeinbusse zur Folge hätte. Aus dem Vorteil, den sich der Beklagte durch Verwendung der Photokopien verschafft, kann nicht auf eine entsprechende Schädigung der Klägerin geschlossen werden. Soweit die Klägerin geltend macht, durch das Geschäftsgebaren des Beklagten werde zumindest der Endverbraucher über die Garantie- und Serviceleistungen getäuscht, kann zunächst auf das in Erw. II. 4. Gesagte verwiesen werden. Überdies ist zu beachten, dass hier nur das Verhältnis zwischen dem Beklagten als Importeur und seinen Einzelhändlern und nicht dasjenige zwischen diesen und ihren Kunden – den Endverbrauchern – von Belang ist. Es ist auch hier nicht ersichtlich, wieso der Klägerin deswegen ein ernsthafter Schaden drohen sollte.

Die verlangte Massnahme wäre mithin – falls eine Wettbewerbsverletzung des Beklagten glaubhaft wäre – nicht notwendig, um einen drohenden Schaden von der Klägerin abzuwenden.

*Demgemäss beschliesst das Gericht:*

1. Der Rekurs wird abgewiesen und die Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Bezirkes Bülach vom 25. August 1983 bestätigt.

...

*Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG – “TEA BLENDED IN LONDON”*

- *In Liverpool gemischter Tee darf als “Tea blended in London” bezeichnet werden, solange der Eigentümer des Rezepts seinen Sitz in London hat.*
- *Un mélange de thés effectué à Liverpool a droit à l’appellation “Tea blended in London” pour autant que le propriétaire de la recette ait son siège à Londres.*

Erste Kammer der Überwachungskommission vom 19. Juni 1984

*Die Kammer beschliesst:*

...

2. Für die Begriffe “Tea of London” und “Tea blended in London” ist auch in der Werbung die “besondere Herkunft” massgeblich, die in einer speziellen, geheimgehaltenen Teemischung besteht. Eignerin dieser Teemischung mit alleiniger Verfügungsgewalt ist die Beschwerdegegnerin, die in London Sitz verzieht. Dort werden also auch die massgeblichen unternehmerischen Entscheidungen gefällt, und es ist mithin nicht unwahr, wenn die Beschwerdegegnerin auf ihren Packungen die Hinweise “Tea of London” und “Tea blended in London” aufdruckt.

*Art. 1 al. 2 lit. a LCD – “WHO’S WHO”*

- *Accuser un concurrent de pirater l’ouvrage qu’on édite ne constitue pas un dénigrement lorsque plusieurs fragments figurant dans cet ouvrage sont textuellement reproduits dans le volume édité par l’autre partie, tandis que d’autres insertions y ont été reproduites avec des modifications mineures.*
- *Die Beschuldigung, der Konkurrent mache sich der Piraterie an einem Werk schuldig, das man herausgibt, stellt dann keine verletzende Äusserung dar, wenn mehrere Teile dieses Werkes wörtlich in der Herausgabe des Konkurrenten übernommen worden sind, während andere Teile mit nur kleinen Abweichungen abgedruckt werden.*

Ordonnance de la cour de justice de Genève du 22 juin 1984 dans la cause Who’s Who The International Red Series Verlag GmbH c. Les éditions Nagel S.A.



*Faits:*

A. La requérante est une entreprise d'édition qui publie une trentaine d'encyclopédies biographiques en langue anglaise dites "Who's Who".

Louis Nagel est le président du conseil d'administration de la société "LES EDITIONS NAGEL SA" (ci-après: Nagel) qui publie tous les deux ans depuis 1959, sous le titre "WHO'S WHO IN SWITZERLAND", une encyclopédie biographique de personnalités suisses et liechtensteinoises dont le volume paru en 1982-1983 constitue la treizième édition.

B. Par lettres des 20 février et 14 mai 1979, la requérante a expressément reconnu la validité des droits des EDITIONS NAGEL SA sur la publication de "WHO'S WHO IN SWITZERLAND". Le 16 juillet 1981, la requérante proposa à la citée de collaborer en vue d'une édition commune d'un ouvrage intitulé "WHO'S WHO IN SWITZERLAND" contenant, outre les biographies des personnes sélectionnées par Nagel, celles d'autres personnes dont l'inscription eût été opérée à titre onéreux; cette proposition n'aboutit à aucun accord entre les parties.

En 1983, la requérante publia la première édition d'un ouvrage intitulé "THE SWISS AND LIECHTENSTEIN WHO'S WHO", qui fut présenté à la presse suisse le 15 septembre 1983, laquelle en rendit compte notamment par des articles parus le 25 octobre 1983 dans la Tribune de Genève et le 3 novembre 1983 dans la Nouvelle Gazette de Zurich (NZZ).

Dans une interview accordée à la Tribune de Genève qui la publia le 28 octobre 1983 et dans une communication faite sous forme de lettre de lecteur à la Nouvelle Gazette de Zurich (NZZ) qui la publia le 30 décembre 1983, Louis Nagel qualifia de "piraterie" (Piratenausgabe) l'ouvrage édité par la requérante.

Le 27 février 1984, la citée déposa une plainte pénale contre la requérante pour infraction aux art. 13 à 16 LCD.

C. Par acte déposé le 13 mars 1984, WHO'S WHO the international red series Verlag GmbH a requis de la cour des mesures provisionnelles à l'encontre des cités, fondées sur les art. 1 al. 2 lit. a, 2 al. 1 lit. b et 9 LCD.

*Droit:*

2. b) L'application de la LCD suppose l'existence d'un rapport de concurrence économique entre les parties (ATF 100 II 397 et les arrêts cités). Celui-ci existe manifestement entre les parties, dès lors que leur activité tend à offrir des prestations analogues au même public (ATF 98 II 60).

Pris dans le sens de la propriété intellectuelle, le verbe "pirater", dont découle le néologisme d'action "piratage", signifie "reproduire sans droit le texte ou l'oeuvre artistique d'autrui" (Larousse) ou "commettre des plagiat" (Robert).

Accuser un concurrent de pirater l'ouvrage qu'on édite équivaut à le dénigrer au sens de l'art. 1 al. 2 lit. a LCD si l'allégation est inexacte, fallacieuse ou inutilement blessante.

La jurisprudence a admis (ATF 102 II 292, 94 IV 38, 87 II 116, 79 II 409, 61 II 345) que la critique économique est libre à condition qu'elle soit objective et exacte, c'est-à-dire que celui qui s'y livre évite tout ce qui, dans la forme et le fond, équivaudrait à un dénigrement, à moins toutefois qu'il n'ait été l'objet d'une provocation, qu'il n'ait été en état de légitime défense ou qu'il se soit livré à une riposte justifiée par les circonstances (ATF 56 II 30, 55 II 181, 43 II 47 ss, 21 I 1188; Ed. *Martin-Achard*, FJS No 887a p. 4).

c) Nagel allègue, sans être contredite, que plusieurs fragments de biographies (carrières) figurant dans son "WHO'S WHO IN SWITZERLAND" ont été textuellement reproduits dans "THE SWISS AND LIECHTENSTEIN WHO'S WHO" (par exemple: *de Billeter* Alex, *Busino* Giovannino, *Ledermann* Alfred, *Barbey* Gustave, *Mentha* Gérald, *Hensel* Eduard) et que d'autres insertions ont été reproduites dans l'ouvrage édité par la requérante avec les modifications mineures du texte paru auparavant dans "WHO'S WHO IN SWITZERLAND" (par exemple: *Feller* Max, *Heim* Werner, *Schneider* Fritz, *Visseur* Pierre et même ... Nagel Louis).

La cour s'étant livrée à la comparaison des textes incriminés dans les deux volumes respectivement édités par les parties, constate que leur similitude rend vraisemblable *prima facie* le grief articulé par Nagel, de sorte que le terme utilisé par son administrateur paraît décrire objectivement, c'est-à-dire avec exactitude, le procédé rédactionnel auquel la requérante a eu recours dans une partie de son ouvrage.

Il reste à établir si, nonobstant la véracité du fait, Nagel a proféré une allégation "inutilement blessante" au sens de l'art. 1 al. 2 lit. a in fine LCD. Tel n'est pas l'avis de la cour, compte tenu des arguments inexacts avancés par la requérante elle-même pour lancer son produit par voie de presse et qui ont pu, par leur caractère soudain et outrancier, être ressentis par Nagel comme une provocation appelant une riposte proportionnée aux circonstances.

La requérante ne pouvait pas ignorer en effet qu'à teneur des principes de bonne foi qui régissent la loi sur la concurrence déloyale

- elle ne pouvait pas prétendre faire oeuvre de pionnier en éditant un "WHO'S WHO" consacré à des personnes résidant en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein (art. 1 al. 2 lit. b et d LCD);
- ses prétentions à une objectivité exempte de mercantilisme étaient viciées par le caractère onéreux de certaines insertions de personnes intéressées à figurer dans un "WHO'S WHO" en dépit d'une notoriété incertaine (art. 1 al. 2 lit. b LCD);
- plusieurs des fragments de biographies publiés par elle donnaient l'apparence d'avoir été servilement copiés dans le "WHO'S WHO IN SWITZERLAND" édité par Nagel (art. 1 al. 2 lit. d LCD).

Sous l'angle de la vraisemblance (ATF 104 Ia 412 c. 4) et sous réserve de ce que l'instruction d'une éventuelle procédure sur le fond pourrait révéler, les citées n'ont donc pas commis l'acte de concurrence déloyale dénoncé par la requérante.

Il n'est pas utile, dans ces conditions, d'examiner plus avant si les deux autres conditions cumulatives permettant l'octroi de mesures provisionnelles sont réunies à teneur de l'art. 9 al. 2 LCD.

La requérante sera déboutée de ses conclusions.

*Art. 9 UWG – “STRUMPFHOSEN”*

- *Die in der Gerichtspraxis geübte Zurückhaltung gegenüber dem Erlass einer Massnahme ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei ist angesichts einer krassen Nachahmung von Packungen für Strumpfhosen, die als Anschauungsbeispiel für den Begriff “Sklavische Nachahmung” bezeichnet werden können, nicht gerechtfertigt.*
- *Wer rückhaltlos kopiert, könnte durchaus auch in Kauf nehmen, sich nicht an ein blosses Verbot zu halten, weshalb dieses durch flankierende Massnahmen wie Beschlagnahmungen, zu ergänzen ist.*
- *La retenue avec laquelle les tribunaux octroient des mesures préprovisionnelles, avant audition de la partie citée, ne se justifie pas dans le cas d’une imitation frappante d’emballages de collants, qui pourrait constituer un cas d’école de “copie servile”.*
- *Celui qui copie sans réserve devrait assurément s’attendre à ne pas s’en tenir à une simple interdiction; celle-ci devrait dès lors être complétée par des mesures accessoires telles que la saisie.*

Massnahmeverfügungen des Einzelrichters am Handelsgericht des Kantons Zürich vom 9. Februar 1984 (mitgeteilt von RA Dr. M. Streuli-Youssef)

*Art. 28 LDMI et 9 LCD – “CHOCOLAT-LINGOTS D’OR”*

- *Une mesure provisionnelle peut être ordonnée seulement si elle est apte à prévenir le dommage (c. 1).*
- *Comme des mesures provisionnelles ordonnées par la cour de Genève peuvent être exécutées en Suisse uniquement, elles ne sauraient être ordonnées pour faire cesser des actes commis à l’étranger (c. 2 et 3).*
- *Eine vorsorgliche Massnahme darf nur dann angeordnet werden, wenn sie geeignet ist, Schaden zu verhüten (Erw. 1).*
- *Da die vom Genfer Gericht angeordneten vorsorglichen Massnahmen nur in der Schweiz vollstreckt werden können, können sie nicht erlassen werden, um Handlungen im Ausland zu unterbinden (Erw. 2 und 3).*

Ordonnance de la cour de justice civile (3ème section) de Genève du 13 février 1985 dans la cause G. et autres c. T.

Les requérants vendent en Suisse du chocolat dans des emballages en forme de lingot d’or; l’un des requérants est titulaire d’un modèle industriel.

La citée, qui a son siège à Genève, vend du chocolat dans le même emballage que celui des requérants, mais exclusivement à l’étranger; l’emballage utilisé par la citée est fabriqué à l’étranger; enfin, le conditionnement du chocolat mis en vente par la citée s’effectue également hors de Suisse.

Les requérants concluent à ce que la juridiction saisie interdise à la citée notamment la fabrication, le conditionnement et la mise en vente de chocolat dans l'emballage litigieux, cela aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.

1. D'après l'art. 28 LDMI, le Tribunal nanti d'une demande civile ordonnera les mesures conservatoires nécessaires. Quant à l'art. 9 LCD, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles en vue notamment d'assurer l'administration des preuves, le maintien de l'état de fait, ainsi que l'exercice provisoire des droits litigieux. L'al. 2 de cette même disposition précise que le requérant doit, en particulier, rendre vraisemblable qu'il est menacé d'un dommage difficilement réparable "*et que peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles*". Cette dernière condition se trouve énoncée également à l'art. 77 LBI, disposition qui selon *Troller* (Précis du droit de la propriété immatériel, p. 198) devrait être appliquée également dans les autres domaines de la propriété immatérielle.

Le but des mesures provisionnelles est ainsi d'écarter la menace d'un dommage difficilement réparable. C'est donc dans la mesure où la mesure requise est apte à prévenir le dommage qu'elle peut être ordonnée.

En d'autres termes, si ce résultat ne peut pas être atteint, des mesures provisionnelles ne sauraient être admises. Dans cette hypothèse, en effet, le requérant n'aurait aucun *intérêt* (cf. SJ 1984 p. 575) à les obtenir. En conclusion, il ne suffit pas d'être menacé d'un dommage, il faut encore que seules les mesures provisionnelles requises puissent prévenir celui-ci (*von Büren*, Kommentar zum UWG, p. 204 N. 2).

2. Les mesures provisionnelles susceptibles d'être ordonnées par la Cour de céans ne pourraient être exécutées qu'en Suisse (*von Büren*, p. 207 N. 11; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 2ème éd., p. 1207, et 3ème éd., p. 138).

Il faut donc qu'elles visent des actes commis en Suisse.

3. Or, les actions reprochés à T. s'accomplissent exclusivement à l'étranger: selon les déclarations non contestées de la citée, celle-ci ne fait plus fabriquer en Suisse l'emballage incriminé; elle ne vend pas en Suisse du chocolat déposé dans les emballages litigieux ni exporte de Suisse un tel chocolat. Les faits visés par la requête ont lieu à l'étranger et échappent ainsi à toute intervention des tribunaux suisses.

C'est à tort qu'à ce sujet les requérants invoquent les arrêts du Tribunal fédéral des 24 octobre 1983 dans la cause ROLEX (ATF 109 IV 145) et 20 avril 1982 (non publié). Dans la première cause, une partie des pièces des fausses montres Rolex ont été fabriquées en Suisse et expédiées de Suisse à l'étranger. Dès lors que des actes ont ainsi été commis en Suisse, les tribunaux suisses étaient fondés à intervenir.

Dans le second arrêt cité, qui traitait du droit applicable, et non de la compétence des tribunaux suisses, la situation était semblable à l'affaire Rolex: les produits visés par l'action en dommages-intérêts basée sur la LCD étaient fabriqués par la citée en Suisse et mis en vente à partir de la Suisse. Les tribunaux suisses étaient ainsi compétents pour empêcher cette fabrication et mise en vente.

Il est vrai que dans cet arrêt non publié, le Tribunal fédéral voit une raison supplémentaire pour appliquer le droit suisse dans le fait que, selon l'art. 2 al. 1

LCD, les requérants éprouvent leur dommage en Suisse où ils sont domiciliés et exercent leur activité. Mais l'on ne voit pas en quoi cette circonstance, déterminante pour fixer le droit applicable dans le procès au fond, pourrait être pertinente pour trancher la question de savoir si une mesure provisionnelle est ou non de nature à prévenir un dommage.

Ainsi, ces deux arrêts cités par les requérants ne sont pas de nature à étayer leur demande provisionnelle.

En conclusion, la requête, si elle était accueillie, ne serait pas apte à faire cesser les actes reprochés à T. car ces actes ne sont pas commis en Suisse. La Cour de céans ne peut ainsi prendre des mesures visant la fabrication des emballages à l'étranger; elle ne pourrait donc l'interdire. De même, elle n'est pas compétente pour empêcher les ventes effectuées hors de Suisse (ATF 82 II 164/165 c. 4).

Faute de pouvoir être exécutée en Suisse et d'être ainsi de nature à prévenir le dommage allégué par les requérants, la requête est irrecevable.

*Gesetz über den unlauteren Wettbewerb vom 22. November 1946, LGBl. 1946 Nr. 26, Art. 12 lit. b, d, e, f, g – "NACHGEAHMTE BAUELEMENTE"*

- *Selbst die sklavische Nachahmung einer nach Muster- und Modellrecht nicht oder nicht mehr geschützten Form ist auch unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechtes nicht unerlaubt. Ebenso besteht kein Schutz nach dem UWG für nicht oder nicht mehr patentierte technische Konstruktionen.*
- *Das Abwerben von Personen ist grundsätzlich zulässig und nicht strafbar. Unlauter handelt nicht, wer in diesem Zusammenhang z.B. bessere Bedingungen anbietet. Er ist auch nicht für die Vertragstreue des andern verantwortlich.*
- *Die Bestimmungen des Art. 12 lit. f, g UWG schützen nur das echte Geheimnis. Geheimnis ist, was nur einer einzigen Person oder nur einer beschränkten Personenzahl bekannt ist. Wer seine Erzeugnisse auf den Markt bringt, offenbart die darin enthaltenen Geheimlehren und kann Schutz nur aufgrund der Sondergesetze beanspruchen.*
- *La contrefaçon même servile d'une forme qui n'est pas ou plus protégée par le droit des dessins et modèles n'est pas non plus illicite selon le droit de la concurrence déloyale. De même, la LCD ne protège pas des constructions techniques qui ne sont pas ou plus couvertes par un brevet.*
- *Le débauchage de personnes est en principe licite et n'est pas punissable. N'agit pas illicitement celui qui par exemple offre de meilleures conditions. Il ne répond pas non plus de la fidélité contractuelle d'autrui.*
- *Les dispositions de l'art. 12 lit. f et g LCD protègent seulement le secret véritable. Est secret seulement ce qui est connu d'une seule personne ou d'un nombre limité de personnes. Celui qui met ses produits sur le marché divulgue ainsi les connaissances secrètes qu'ils recèlent et peut seulement bénéficier de la protection accordée par les lois spéciales.*

Beschluss des FL Obergerichtes, 2. Senat, vom 6. Oktober 1982, U 312/82 = LJZ 4/1983, S. 62 ff.

*Aus den Gründen:*

Die Schweizer Firma X hat in der gegen A, B und C erstatteten Anzeige ausgeführt, sie vertreibe seit Jahren von ihr selbst entwickelte und in der Anzeige näher bezeichnete Bauelemente. Mitte März 1982 habe sie von einem Kunden die Kopie eines Rundschreibens der Firma Z erhalten, mit dem der seit 1979 für die Anzeigerstatterin tätige C als neuer Aussendienstmitarbeiter der Firma Z vorgestellt und gleichzeitig mit Prospekten für Bauelemente geworben werde, die jenen der Anzeigerstatterin genau nachgebaut seien. Zur Rede gestellt habe C jegliche Teilnahme an der Firma Z bestritten, sich aber geweigert, eine entsprechende Erklärung zu unterzeichnen und schliesslich das Vertragsverhältnis mit der Anzeigerstatterin gelöst. Daraus schliesse sie, dass C aufgrund der bei der Anzeigerstatterin erworbenen Kenntnisse geholfen habe, die Bauelemente für die Firma Z nachzubauen und zu vertreiben. B sei Geschäftsführer und A Repräsentant und Verwaltungsrat der Firma Z. Es liege ein Verstoss gegen Art. 12 lit. b, d, e und f UWG durch B und allfällige weitere Organe der Firma Z vor, weil sie mit dem Rundschreiben und dem Vertrieb der nachgebauten Bauelemente irreführende Angaben über sich, ihre Waren und Geschäftsverhältnisse machen und das eigene Angebot im Wettbewerb begünstigen und mit den praktisch identischen Bauelementen Verwechslungen des Geschäftsbetriebes der Firma Z mit jenen der Anzeigerstatterin herbeiführen würden. Ausserdem müsse angenommen werden, dass die Organe der Firma Z dem C Vergünstigungen angeboten hätten, damit er für sie tätig werde und dass sie ihn zur Auskundschaftung von Kundenkarteien und Fabrikationsgeheimnissen verleitet hätten. Schliesslich sei zu befürchten, dass C nun offensichtlich Kundenverzeichnisse, Demonstrationsmaterial usw. der Firma X systematisch für die Firma Z verwerte.

Die über Antrag der FL Staatsanwaltschaft durchgeführten Erhebungen ergaben, dass die Firma Z die Gegenstand der Anzeige bildenden Bauelemente von einer Firma in Österreich bezieht. Mit ihrer Konstruktion und Fabrikation habe, so heisst es in dem Bericht des Siko, die Firma Z angeblich nichts zu tun. C sei freier Aussendienstmitarbeiter der Firma Z auf Provisionsbasis, und es sei, so hätten A und B erklärt, selbstverständlich, dass er in seiner 20jährigen Tätigkeit in der Baubranche sich einen eigenen Kundenstamm erworben habe. Die Firma Z habe eine eigene Kundenkartei, und ihre Verantwortlichen hätten in Abrede gestellt, dass C ihnen Kundenlisten und Konstruktionsverfahren der Anzeigerstatterin zur Verfügung gestellt habe. C, der im Rechtshilfewege zur Anzeige vernommen wurde, stellte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe gleichfalls in Abrede.

Aufgrund der von der StA nach Vorliegen dieser Erhebungsergebnisse abgegebenen Erklärung, dass kein Grund zur weiteren Verfolgung des A, B und C gefunden werde, hat das FL Landgericht das Verfahren gemäss § 15 StPO eingestellt. Dem darauf von der Firma X, die sich dem Verfahren als Privatbeteiligte angeschlossen hatte, gestellten Antrage auf Fortsetzung der Untersuchung gegen A, B und C gab das FL Obergericht mit Beschluss vom 6. Oktober 1982 keine Folge, und zwar im wesentlichen mit folgender Begründung:

Gemäss Art. 12 des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb vom 22. November 1946, LGBl. 1946 Nr. 26, wird auf Antrag von Personen oder Verbänden, die zur Zivilklage berechtigt sind, wegen Übertretung mit Arrest bis zu 6 Monaten oder

mit Busse bis zu sFr. 3'000.— bestraft, "wer sich unlauteren Wettbewerbs schuldig macht, indem er vorsätzlich

- a) andere, ihre Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt;
- b) über sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen und Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht, um das eigene Angebot im Wettbewerb zu begünstigen;
- c) unzutreffende Titel oder Berufsbezeichnungen verwendet, um den Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken;
- d) Massnahmen trifft, um Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen;
- e) Dienstpflichtigen, Beauftragten oder Hilfspersonen eines Dritten Vergünstigungen gewährt oder anbietet, die diesen nicht gebühren, um durch pflichtwidriges Verhalten dieser Personen bei ihren dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen sich oder einem anderen Vorteile zu verschaffen;
- f) Dienstpflichtige, Beauftragte oder andere Hilfspersonen zum Verrat oder zur Auskundschaftung von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen ihres Dienstherrn oder Auftraggebers verleitet;
- g) Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse verwertet oder andern mitteilt, die er auskundschaftet oder von denen er sonstwie gegen Treu und Glauben Kenntnis erlangt hat."

Das liechtensteinische Gesetz über den unlauteren Wettbewerb ist weitgehend identisch mit dem schweizerischen Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb vom 30. September 1943. Der oben zitierte Art. 12 des liechtensteinischen UWG stimmt mit Art. 13 lit. a–g des schweizerischen UWG wörtlich überein. Aufgrund dieser Sachlage ist es durchaus angebracht, bei der Auslegung des liechtensteinischen UWG die entsprechende schweizerische Literatur und Judikatur heranzuziehen.

Vorerst ist festzuhalten, dass durch das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, wie in der Botschaft des Schweizerischen Bundesrates vom 3. November 1942 ausgeführt wird, "in erster Linie der freie Leistungswettbewerb als eine der wesentlichsten Grundlagen unserer Wirtschaftsverfassung geschützt werden" sollte. Der Gesetzgeber wollte "in den Wettbewerb als solchen und in das Recht zur freien wirtschaftlichen Betätigung" nicht eingreifen, sondern lediglich der missbräuchlichen Ausübung dieses Rechtes entgegenzutreten (BBl. 1942, 674).

Das Gesetz sieht einen zivilrechtlichen und einen strafrechtlichen Schutz vor. Es enthält in strafrechtlicher Hinsicht im Gegensatz zur zivilrechtlichen keine Generalklausel. Eine Strafverfolgung ist also nur in den abschliessend aufgezählten Fällen möglich. Dadurch sollten gröbliche Missbräuche des Strafantrages oder Unsicherheiten in der Praxis, wie sie bei einer Generalklausel wohl unvermeidlich wären, möglichst ausgeschlossen werden (vgl. BBl. 679). Strafbar ist nur die vorsätzlich begangene Handlung. Fahrlässigkeit genügt nicht. Eine Verletzung von Art. 12 lit. a und c UWG wurde von der Anzeigerstatterin nicht geltend gemacht, so dass darauf nicht näher einzugehen ist.

Art. 12 lit. b UWG verbietet u.a. irreführende Angaben über sich, die eigenen Waren- und Geschäftsverhältnisse, um das eigene Angebot im Wettbewerb zu

begünstigen. Die Firma X erblickt in dem Rundschreiben vom 8. März 1982 sowie in dem Vertrieb der nachgebauten Bauelemente eine Verletzung dieser Vorschrift durch B und allfällige weitere Organe, Arbeitnehmer und Beauftragte der Firma Z sowie durch die Firma Z selbst und C. In dem Rundschreiben sei C als Aussendienstmitarbeiter der Firma Z vorgestellt worden, obwohl er zu jenem Zeitpunkt in ungekündigtem Arbeitsverhältnis zur Firma X gestanden sei und obwohl die von der Firma Z offerierten Bauelemente jenen der Firma X bis ins Detail nachgebildet seien.

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass das Vertragsrecht nur unter den Parteien Recht schafft (vgl. BGE 52 II 376, 57 II 493; *Mutzner* in SJZ 23, 150). Nicht unlauter handelt daher, wer fremden Vertragsbruch ausnützt. Konkurrenzverbote haben nur relative Bedeutung, d.h. wirken nicht über die Parteien hinaus. Selbst die Beschäftigung eines unter Konkurrenzverbot stehenden Angestellten wäre daher nicht Wettbewerbsverstoss (vgl. *Bruno von Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 10).

In dem behaupteten Vertrieb von nachgebauten Bauelementen kann entgegen den Ausführungen der Anzeigerstatterin deshalb nicht ein Verstoss gegen Art. 12 lit. b erblickt werden, weil es sich entgegen dem Wortlaut des Gesetzes nicht um "Angaben", d.h. um sachlich überprüfbare Äusserungen tatsächlicher Natur handelt (vgl. *von Büren*, Kommentar, S. 74). Hingegen ist zu prüfen, ob durch eine solche Handlungsweise nicht Art. 12 lit. d UWG verletzt wird. Im Sinne dieser Bestimmung macht sich strafbar, wer vorsätzlich Massnahmen trifft, um Verwechslungen mit den Waren eines anderen herbeizuführen. Nach den einschlägigen Ausführungen der Anzeigerstatterin bedarf die Verwechslungsgefahr angesichts der praktisch mit ihren Bauelementen identischen Elemente der Firma Z keiner näheren Erörterung. Die Firma Z ihrerseits weist darauf hin, dass sie die zur Diskussion stehenden Bauelemente, die sie angeblich seit Oktober 1981 in der Schweiz und in Liechtenstein vertreibt, von der Firma O in Österreich bezieht. Mit der Fabrikation und Konstruktion dieser Bauelemente habe sie überhaupt nichts zu tun. A erklärte, es entziehe sich seiner Kenntnis, ob nun diese Bauelemente einer Eigenkonstruktion der Firma X nachgebaut worden seien. B, der eine gewisse Ähnlichkeit der durch die österreichische Firma hergestellten Bauelemente mit denjenigen der Firma X anerkennt, ist der Ansicht, dass die Bauelemente eigenständig von der österreichischen Firma entwickelt und konstruiert worden sind. Auch C hat, angeblich als er darauf aufmerksam gemacht wurde, die Ähnlichkeit der Bauelemente der beiden Firmen festgestellt. In bezug auf den Vertrieb der fraglichen Bauelemente bestreiten die Beschuldigten ebenfalls eine deliktische Absicht.

Es stellt sich nun hier die Grundsatzfrage, ob es unzulässig ist, einen Gegenstand, im vorliegenden Fall eine technische Konstruktion, die, wie die Anzeigerstatterin geltend macht, durch jahrelange Arbeit entwickelt worden ist, nachzubauen. Zunächst ist zu erwähnen, dass das UWG nicht dazu bestimmt ist, neue Monopole zu schaffen. Das Bundesgericht hat in BGE 92 II 202 festgehalten, dass die Nachahmung einer nach Muster- und Modellrecht nicht oder nicht mehr geschützten Form, ja sogar ihre sklavische Nachahmung, grundsätzlich auch unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechtes nicht unerlaubt ist. Die im Interesse der Allgemeinheit aufgestellten Schranken des Muster- und Modellschutzes wären sonst gegenstandslos. Es entstünden unbeschränkte Monopole, die dem freien Wettbewerb



und dem Fortschritt auf dem Gebiete der Technik oder Ästhetik im Wege stehen würden. Bereits in BGE 79 II 319 wurde ausgeführt: "Ob eine technische Konstruktion geschützt ist, bestimmt sich ausschliesslich nach den Sondervorschriften des Patentgesetzes. Ist die technische Konstruktion nicht geschützt – sei es, weil mangels Erfindungscharakters ein Patentschutz überhaupt nicht in Betracht kam, sei es, weil der Erfinder sich um den Schutz nicht beworben hat – oder ist sie wegen Ablaufs der vom Gesetz festgelegten Schutzdauer nicht mehr geschützt, so darf sie von jedem Dritten ausgeführt und selbst sklavisch nachgebaut werden, ohne dass darin ein unlauterer Wettbewerb zu erblicken wäre. Denn sonst ergäbe sich auf dem Umweg über das Wettbewerbsrecht ein zeitlich unbegrenzter Monopolschutz, der durch das Patentgesetz gerade ausgeschlossen werden sollte." Bruno von Büren hält in seinem Kommentar zum Wettbewerbsgesetz ebenfalls fest (S. 29), dass das Wettbewerbsrecht nicht schützen kann, wo das Patentrecht seinen Schutz versagt. Wettbewerbsrechtlicher Schutz gegen "sklavischen Nachbau", "sklavische Nachahmung" nicht patentierter Konstruktionen bestehe nicht (vgl. auch *Blum*, Schutz der Immaterialgüter vor sklavischer Nachahmung auf technischem Gebiet, Zürcher Diss. 1942). Die aus technischen Kreisen angemeldeten, abweichenden Wünsche würden an der Sache vorbeigehen. In seinen Ausführungen zum Rechtsschutz technischer Konstruktionen in SJZ 51, 273 weist von Büren darauf hin, dass die grundsätzliche Freiheit, die Erfahrungen der Vorgänger benützen und auf ihnen weiterbauen zu dürfen, die erste Voraussetzung des technischen Fortschritts sei. Sie erspare es, bereits gemachte Fehler nochmals begehen zu müssen, und sie erlaube es, überall den kürzesten, praktischsten, billigsten Weg zu gehen. Ohne diese Freiheit wäre die enorme technische Breitenentwicklung unserer Zeit nicht denkbar gewesen. Die bestehende Ausschlussstellung des Patentrechtes sei nicht Zufallsergebnis, sondern werde der Situation auf dem Gebiet des technischen Schaffens in eigenartig tiefer, zutreffender Weise gerecht. Technisch heisse soviel wie praktisch, auf kürzestem Wege, mit einfachsten Mitteln, während andererseits untechnisch soviel wie unpraktisch, auf Umwegen gehend, kompliziert bedeute. Indem also die bestehende Ordnung, abgesehen vom engen Bereich des Patentrechtes, dem technischen Fortschritt überall den kürzesten Weg, ja auch den Abkürzungsweg über die Vorleistung des Dritten gestatte, zu keinerlei unnötiger, bereits aufgewendeter Mühe nötige, jede unproduktive Aufwendung erspare, sei sie selbst im wahrsten Sinne des Wortes technisch.

Aus den Akten ergibt sich, dass die hier in Frage stehenden Bauelemente der Firma X nicht geschützt sind.

Die Firma X führt sodann in ihrer Anzeige aus, es müsse angenommen werden, dass die Organe der Firma Z dem C Vergünstigungen angeboten hätten, damit dieser für die Firma Z tätig werde, und erblickt darin eine Verletzung von Art. 12 lit. e UWG. Im Sinne dieser Bestimmung macht sich strafbar, wer Dienstpflichtigen, Beauftragten oder Hilfspersonen eines Dritten Vergünstigungen gewährt oder anbietet, die diesen nicht gebühren, um durch pflichtwidriges Verhalten dieser Person bei ihren dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen sich oder einem anderen Vorteile zu verschaffen. Konkrete Hinweise für ihre Vermutung vermag die Anzeigerstatteerin jedoch nicht anzugeben. Im übrigen sei erwähnt, dass das Abwerben von Personal grundsätzlich zulässig ist (vgl. *von Büren*, Kommentar, S. 61). Unlauter handelt somit auch nicht, wer in diesem Zusammenhang beispielsweise

bessere Bedingungen bietet. Er ist auch nicht für die Vertragstreue des anderen verantwortlich (vgl. BGE 52 II 370).

Die Anzeigerstatterin macht schliesslich auch noch einen Verstoß von Art. 12 lit. f UWG durch die Organe der Firma Z sowie einen Verstoß gegen Art. 12 lit. g UWG durch die Firma Z und C geltend. Mit diesen beiden Vorschriften fasst der Gesetzgeber die Person ins Auge, die einen Dritten dazu veranlasst, ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis auszukundschaften oder zu verraten (lit. f), sowie denjenigen, der solche Geheimnisse auswertet oder bekanntmacht, die er ausgekundschaftet oder entgegen den Grundsätzen von Treu und Glauben erfahren hat (lit. g). Die Beschuldigten stellen eine Verletzung dieser Bestimmungen entschieden in Abrede. A und B erklärten übereinstimmend, C habe der Firma Z weder Pläne noch andere Unterlagen der Firma X über Konstruktionsverfahren solcher Bauelemente geliefert. Auch Kundenlisten habe er nie eingebracht. Die Firma Z habe eine eigene Kundenkartei. C führte aus, er habe für Informationen aus dem Geschäftsbereich der Firma X nie Vergünstigungen erhalten, und es seien ihm nie solche angeboten worden. Kundenlisten und Demonstrationsmaterial der Firma X habe er nie zugunsten der Firma Z verwendet. Im übrigen habe er gar keine Kenntnisse von Geschäftsgeheimnissen gehabt. Die Anzeigerstatterin kann auch hier keine konkreten Hinweise für eine Verletzung dieser beiden Bestimmungen angeben. Die beiden Bestimmungen, dies sei nebenbei noch bemerkt, schützen nur das echte Geheimnis, d.h., es muss sich tatsächlich um ein Geheimnis handeln. Geheimnis ist, was nur einer einzigen Person oder nur einer beschränkten Personenzahl bekannt ist. Wer seine Erzeugnisse auf den Markt bringt, offenbart die darin enthaltenen Geheimlehren und kann Schutz nur aufgrund der Sondergesetze beanspruchen (vgl. *Tetzner*, Kommentar zum deutschen Wettbewerbsgesetz, S. 180).

*Art. 54 Abs. 1 LMG, Art. 467 LMV – “CANNABIS”*

- *Bei der Anpreisung kosmetischer Mittel ist jeder Hinweis auf Substanzen mit innerlicher Wirkung verboten. Die Beschlagnahme solcher Produkte ist zulässig.*

Regierungsrat des Kantons Zürich, RRB Nr. 2953 vom 11. August 1982 = ZR 83/1984, Nr. 66

Das kantonale Laboratorium beschlagnahmte Toilettenartikel (Seife und Rasiercreme), die in der Bezeichnung das Wort “Cannabis” enthielten. Der Regierungsrat wies den gegen diese Verfügung gerichteten Rekurs u.a. aus folgenden Gründen ab:

1. Die beschlagnahmten Artikel stellen als der Körperpflege und Körperhygiene dienende Präparate kosmetische Mittel im Sinne von Art. 467 Abs. 1 Lebensmittel-

verordnung (LMV) dar. Es gelangen deshalb die Bestimmungen der Bundesgesetzgebung über den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen zur Anwendung.

2. Art. 467 Abs. 4 LMV verpflichtet das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) dazu, Richtlinien zur Beurteilung der kosmetischen Mittel aufzustellen. Gestützt auf diese Bestimmung legte das EDI in Art. 1 seiner Verfügung vom 7. Dezember 1967 (SR 817.641) fest, dass bei der Beurteilung eines Präparates als kosmetisches Mittel auf Zusammensetzung, Verwendungszweck, die kosmetischen Eigenschaften und die Anpreisung eines Präparates abzustellen ist. Hinsichtlich der Anpreisung kosmetischer Mittel verbietet Art. 5 der Departementsverfügung Hinweise auf Substanzen mit innerlicher Wirkung, wie Spurenelemente, Seren, Hormone, Vakzine usw. Der bestimmungsgemässe Gebrauch von Kosmetika liegt in der rein äusserlichen Anwendung zur Körperpflege und Körperhygiene. Wohl sind gemäss Art. 467 Abs. 3 LMV pharmakologisch wirksame Stoffe in der Zusammensetzung kosmetischer Mittel erlaubt, ihre innerliche Wirkung dürfen solche Stoffe aber nicht entfalten (Art. 467 Abs. 2 LMV); sie stellen somit in chemischer Hinsicht bei der Herstellung von Kosmetika bloss Hilfsstoffe dar.

Mit der in Art. 5 zitierten Departementsverfügung getroffenen exemplifikativen Aufzählung will der Gesetzgeber bei der Anpreisung kosmetischer Mittel jeden Hinweis auf wie auch immer beschaffene Substanzen mit innerlicher Wirkung – da eine solche Wirkung ohnehin nicht zur Entfaltung gelangen darf – unbekümmert ob seiner tatsächlichen Berechtigung unterbinden. Da nicht auf die Motivation zu einer Anpreisung, sondern nur auf diese selbst abzustellen ist, kann auch ein einzig als Phantasiebezeichnung gedachter Hinweis mit dem vom Gesetzgeber gewollten rein äusserlichen Verwendungszweck kosmetischer Mittel nicht vereinbart werden. Dass Cannabis als abhängigkeiterzeugender Wirkstoff (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel vom 3. Oktober 1951) vom gesetzlichen Anpreisverbot für Substanzen mit innerlicher Wirkung erfasst wird, versteht sich von selbst. Die erfolgten Hinweise auf Cannabis bei der Anpreisung zweier Produkte aus der Reihe "Avant de dormir No. 2" müssen demnach als unzulässig bezeichnet werden.

3. Ein Schwerpunkt der Bundesvorschriften für Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände liegt im Bestreben, Täuschungen der Konsumenten im Warenverkehr zu verhüten (Art. 54 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen [LMG]).

In diesem Zusammenhang sind auch die strikten Normen der Lebensmittelverordnung für die Anpreisung von Kosmetika zu verstehen. Anpreisungen und Phantasienamen, Wortmarken oder Abbildungen dürfen nicht zur Täuschung des Verbrauchers über Zusammensetzung, Beschaffenheit, Wirkung usw. kosmetischer Mittel geeignet sein (Art. 467 Abs. 5 LMV).

Hinweise auf Cannabis bei der Beschriftung kosmetischer Artikel sind – entgegen der vom Rekurrenten vertretenen Ansicht – durchaus geeignet, zu Täuschungen Anlass zu geben, könnte doch Cannabis, das vielfältige Konsummöglichkeiten bietet, durchaus als Öl, Pulver oder sonstwie kosmetischen Mitteln beigemengt werden. Es ginge nicht an, einen Hinweis auf diesen verbotenen Wirkstoff als zulässig zu erklären, wenn das fragliche Produkt den Stoff tatsächlich nicht enthält,

den gleichen Hinweis aber zu verbieten, falls er zuträfe. Das Interesse der Öffentlichkeit am Schutz vor Täuschung erfordert – jedenfalls dort, wo ein Produkt in beiderlei Form in den Verkehr gebracht werden könnte – eine klare Aussage über die tatsächliche Beschaffenheit. Hierauf kann auch nicht verzichtet werden, wenn vermutet werden darf, der grösste Teil der Konsumenten werde aufgrund von Wahrscheinlichkeitsüberlegungen die Falschdeklaration erkennen. Die beanstandete Bezeichnung erweist sich damit auch unter diesem Gesichtspunkt als unzulässig.

4. Der Rekurrent macht weiter geltend, dass weder die Lebensmittelverordnung noch die erwähnte Verfügung des Departements des Innern eine ausreichende gesetzliche Grundlage böten, um die erfolgte Beschlagnahme sowie das ausgesprochene generelle Importverbot für Kosmetika “mit Hinweisen auf dem Betäubungsmittelgesetz unterstellte Drogen” zu rechtfertigen.

Dem Rekurrenten ist insoweit zuzustimmen, als die Lebensmittelverordnung selbst tatsächlich keine eigenen Bestimmungen über die Zwangsvollstreckung enthält. Die Lebensmittelverordnung ist nun aber kein selbständiger Rechtserlass, der eine bestimmte Rechtsmaterie abschliessend regelte, sondern stellt eine blosse Ausführungsverordnung zum Lebensmittelgesetz (LMG) dar, welches in Art. 21–24 die Beschlagnahme von Waren regelt. Gemäss Art. 21 LMG können beanstandete Waren durch die zuständige Behörde mit Beschlagnahme belegt werden. Zur Durchsetzung der gesetzmässigen Ordnung war es erforderlich, die beanstandeten Kosmetikprodukte unverzüglich aus dem Verkehr zu ziehen. Das kantonale Laboratorium hat demnach zu Recht die sofortige Beschlagnahme verfügt.

#### *Art. 2 ZGB – “BBC/PPC ELECTRONIC”*

*Verwirkung von Unterlassungsansprüchen aus Firmenrecht und unlauterem Wettbewerb*

- *Eine Verwirkung kennzeichenrechtlicher Abwehransprüche setzt voraus, dass der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte während längerer Zeit widerspruchslos geduldet und der Vertreter inzwischen am Konkurrenzzeichen einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat. Dieser Besitzstand braucht nicht den Bekanntheitsgrad oder die Bedeutung eines Ausschliesslichkeitsrechts zu erreichen.*
- *Ob der gute Glaube einer juristischen Person an die Unverletztheit ihrer Kennzeichenrechte einzig nach dem Wissen ihrer Organe und Vertreter oder auch nach den Kenntnissen weiterer Mitarbeiter zu beurteilen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Bei unlauterem Wettbewerb durch Verwendung eines Kennzeichens, das einem sehr bekannten angeblich nachgebildet ist, muss sich eine juristische Person das Wissen und Verhalten von Angehörigen ihrer Geschäftsbetriebe jedenfalls dann entgegenhalten lassen, wenn qualifizierte Mitarbeiter mit einem Konkurrenzunternehmen zu tun haben und die geschäftlichen Beziehungen zwischen den Parteien sich über Jahre erstrecken.*

- *Bösgläubigkeit des Verletzers bei der Kennzeichenwahl ist nur dann anzunehmen, wenn der Verletzer durch sein Kennzeichen vom guten Ruf des Verletzten profitieren wollte. Ausnahmsweise kann sich selbst ein anfangs bösgläubiger Verletzer auf Verwirkung eines Klagerechts namentlich dann berufen, wenn der Verletzte durch langes Zuwarten bei der Gegenpartei das berechnete Vertrauen erweckt, er habe gegen ein an sich unzulässiges Zeichen nichts einzuwenden oder sich mit dessen Gebrauch abgefunden.*

### *Péremption*

- *La péremption du droit à la protection de signes distinctifs suppose que le lésé ait toléré pendant une période prolongée l'atteinte à ses droits sans réagir et que le signe du concurrent ait dans l'intervalle acquis pour ce dernier une valeur appréciable. Il n'est pas nécessaire que le signe concurrent ait acquis une notoriété ou une importance qui confère à son titulaire un droit exclusif.*
- *Il dépend des circonstances du cas d'espèce de savoir s'il faut apprécier la bonne foi d'une personne morale quant à une éventuelle atteinte à ses signes distinctifs seulement d'après ce que ses organes et représentants en savent ou aussi d'après les connaissances d'autres collaborateurs. En cas de concurrence déloyale par l'usage d'un signe distinctif prétendument formé à l'image d'une marque notoire, une personne morale doit se laisser opposer les connaissances et le comportement de ses collaborateurs qualifiés lorsque ceux-ci ont eu affaire avec l'entreprise concurrente et que les relations d'affaires entre les parties se sont étendues sur plusieurs années.*
- *La mauvaise foi de l'auteur de l'atteinte au droit doit être admise seulement si, par la choix du signe litigieux, il a voulu profiter de la renommée du lésé. Exceptionnellement, même le concurrent tout d'abord de mauvaise foi peut invoquer la péremption du droit d'agir en particulier lorsque le lésé, par sa longue inaction, a pu éveiller chez l'autre partie le sentiment fondé qu'il n'entendait pas s'opposer au signe illicite ou à son usage.*

Urteil des Bundesgerichtes (I. Zivilabteilung) vom 20. Dezember 1983 i.S. BBC Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie. gegen PPC Electronic AG (BGE 109 II 338 = GRUR Int. 1984 544, mit Aufsatz von Pedrazzini S. 502)

### *Art. 1 Abs. 1 UWG – “VERSTEIGERUNGSWETTBEWERB”*

- *Wer den Versteigerungswettbewerb erheblich verletzt, wirkt gegen die guten Sitten auf den Erfolg der Versteigerung ein (Erw. 2).*
- *Celui qui fausse sensiblement le jeu de l'offre et de la demande dans des enchères en altère le résultat d'une manière contraire aux moeurs (c. 2).*

Urteil des Bundesgerichtes (I. Zivilabteilung) vom 12. Juli 1983 i.S. Galerie Fischer gegen Kamm (BGE 109 II 123 = GRUR Int. 1984 459, mit Anmerkungen von Marbach/Straub)

## IV. Bücher- und Zeitschriftenschau

*Dr. Lucas David, Zürich*

Diese Übersicht schliesst an die jüngst in Mitt. 1983, 122 ff., publizierte Rundschau an. Sie umfasst auch einige ältere Werke, die bisher unserer Aufmerksamkeit entgangen sind. Auf Wunsch verschiedener Leser, welche die vorliegende Übersicht auf Karteikarten übertragen, werden nunmehr auch die in den "Mitteilungen" erschienenen Aufsätze registriert.

1. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht im allgemeinen*

*Braendli, Paul/Souche, J.-M.*, L'adhésion de la Suisse à la Convention de Paris: un aperçu historique, PI 100/1984, 431–436.

*Dessemontet, François*, Propriété intellectuelle, brevets d'invention, marques, droit de la concurrence, droit d'auteur, JdT 131/1983, 354–379.

– Commercial law, competition law and intellectual property, in: Introduction to Swiss Law, edited by F. Dessemontet/T. Ansay, Deventer, 2. Ausg. 1983, 143–172.

*Keller, Max/Schluep, Walter R./Troller, Alois/Schaetzle, Marc/Wilms, Egbert*, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im internationalen Privatrecht. Eine systematische Auswertung, Bd. III: Immaterialgüterrecht, Zürich 1982, XIII und 418 Seiten.

*Pedrazzini, Mario M.*, Neue Veröffentlichungen auf dem Gebiete des Immaterialgüterrechts und des gewerblichen Rechtsschutzes, Literaturspiegel 1978–1984, ZSR 104/1985 I 239–261.

*Spoendlin, Kaspar*, Zur Behandlung immaterieller Arbeitsergebnisse im Arbeits- und Auftragsverhältnis, in: FS Frank Vischer zum 60. Geburtstag, Zürich 1983, 727–740.

*Troller, Alois*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl. Basel 1983, XV und 540 Seiten, Fr. 210.–.

– Das subjektive Recht im bürgerlichen und sozialistischen Immaterialgüterrecht, in: FS Frank Vischer zum 60. Geburtstag, Zürich 1983, 741–751.

*Weber, Wolfgang*, Die kollisionsrechtliche Behandlung von Wettbewerbsverletzungen mit Auslandsbezug: eine Darstellung mit besonderer Berücksichtigung des österreichischen IPR-Gesetzes, des schweizerischen Expertenentwurfs eines IPR-Gesetzes sowie der Möglichkeit von Harmonisierungsmassnahmen im Kollisions- und Wettbewerbsrecht für die Europäische Gemeinschaft, Frankfurt a.M. 1982.

*Widmer, Beat*, Vermögensrechtliche Ansprüche des Inhabers und des Lizenznehmers bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten, Basel 1984, 168 Seiten, Fr. 45.–, Basler Studien zur Rechtswissenschaft A 13.

*Widmer, Serge*, Erfolg mit Lizenzen. Praxisorientierter Leitfaden für die Unternehmensführung, Zürich 1980, 160 Seiten, Fr. 47.–.

## 2. Patentrecht

- Chiappi, Annibale*, Technology Transfer: A possible Alternative to the Sale of Products for the consumer foods Manufacturers, *Swiss Review* 23/1985, 65–79.
- Bundesamt für geistiges Eigentum* (Hrsg.), Sechs Jahre nach der Einführung des chemischen Stoffschutzes, in: *Jahresbericht BAGE* 1983, 13–16.
- Dessemondet, François*, Die Universitätserfindungen. Eine rechtsvergleichende Untersuchung auf der Grundlage von Recht und Praxis in der Schweiz, *GRUR Int.* 1983, 133–148.
- Dolder, Fritz*, Nachwirkende Nichtangriffspflichten des Arbeitnehmererfinders im schweizerischen Recht, *GRUR Int.* 1982, 158–174.
- Schranken der Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen nach dem Europäischen Patentübereinkommen, *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 75/1984, 1–7.
- Dupraz, Anne-Claude*, Le droit dérivé d'un usage antérieur. Etude de l'art. 35 de la loi fédérale sur les brevets d'invention, *Diss. VD* 1981, 265 Seiten.
- Hüni, Albrecht*, Bemerkungen zur Einführung einer internationalen Neuheitsschonfrist, *GRUR Int.* 1985, 167–168.
- Kummer, Matthias*, UNCTAD-Code on transfer of technology, matters of central significance, *Swiss review of international antitrust law* 1982, Nr. 15, S. 29–37.
- Merz, Denis*, La revendication en droit européen des brevets, *thèse de licence VD*, Zürich 1982, 103 Seiten.
- Pedrazzini, Mario M.*, Patent- und Lizenzvertragsrecht, Bern 1983, 195 Seiten, Fr. 44.–.
- Petitpierre, Edouard*, Liences de brevet et de know-how, *Revue économique et sociale* 1984, 245–250.
- Schmid, Rudolf*, Die Neuregelung des Änderungsrechts im schweizerischen Patenterteilungsverfahren; neuere Rechtsprechung und Amtspraxis, *Mitt.* 1983 I, 29–35.
- Schweyer-Schmidt, Anne B.*, Patentnichtigkeit und Patentverletzung und deren Beurteilung durch internationale private Schiedsgerichte nach dem Recht der Schweiz, Deutschlands, Italiens und Frankreichs, *Diss. SG* 1980, 164 Seiten.
- Stieger, Werner*, Ist die Patentfähigkeit einer neuen Erfindung zu vermuten?, *Mitt.* 1982, 7–32.

## 3. Marken- und Kennzeichnungsrecht; Firmenrecht; Herkunftsangaben

- Birchler, Roland*, Verfahrensgrundlagen der handelsregisterlichen Firmenprüfung, *SAG* 55/1983, 169–175.
- Bundesamt für geistiges Eigentum* (Hrsg.), Die Eintragung von geographischen Bezeichnungen als Marken, in: *Jahresbericht BAGE* 1982, 24–28.
- Dolder, Fritz*, Probleme der Deskriptivzeichen im schweizerischen Markenrecht, *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 75/1984, 184–189.
- Dutoit, Bernard* (Hrsg.), Les indications de provenance et les appellations d'origine en droit comparé, *Actes du colloque de Lausanne*, Genève 1983, 145 Seiten, Fr. 48.–, *Comparativa* 27.

- Dutoit, Bernard*, Rapport de synthèse, in: Les indications de provenance et les appellations d'origine en droit comparé, 117–144 = RIC 146/1983, 2–15.
- Frei, Prisca*, Nachweis der Verkehrsdurchsetzung vor dem Amt, Mitt. 1984, 183–185.
- Guyet, Jaques*, La protection des indications de provenance et des appellations d'origine en droit Suisse, in: Les indications de provenance et les appellations d'origine en droit comparé, Genève 1983, 7–67.
- de Haller, Thierry*, Le contrat de franchise en droit suisse, Diss. VD 1978, 166 Seiten.
- Journot, Philippe*, Les indications de provenance et les appellations d'origine des fromages suisses en particulier le droit au nom "Bagnes", Diss. VD 1980, 141 Seiten.
- Krieger, Albrecht*, Zum deutsch-schweizerischen Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben, GRUR Int. 1981, 543–546.
- Kroug, Bernard*, Arrêts du Tribunal fédéral non publiés en matière de registre du commerce: 1971–1982, SAG 55/1983, 176–180.
- Kucsko, Guido*, Parallelimporte von Konzernmarkenwaren und die Freihandelsabkommen Österreichs und der Schweiz mit der EWG, GRUR Int. 1980, 138–144.
- Marbach, Eugen*, Die eintragungsfähige Marke, Bern 1984, 130 Seiten, Fr. 36.—, Abhandlungen zum schweizerischen Recht ASR 487.
- Müller, Jürg*, Zum Begriff der täuschenden Marke, Mitt. 1981, 8–13.  
– Aktuelle Fragen des Markenrechts, Mitt. 1984, 165–175.
- Pasche, Jean-Daniel*, La protection des indications de provenance vue par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, Mitt. 1984, 187–190.
- Pastor, Wilhelm H.*, Der Schutz von schweizerischen geographischen Kennzeichnungen nach dem deutsch-schweizerischen Vertrag, WRP 1980, 591–598 = Zeitschrift der Handelskammer Deutschland–Schweiz, Heft 2/1981.
- Pedrazzini, Mario M.*, Die Verwirkung im schweizerischen Kennzeichnungsrecht, GRUR Int. 1984, 502–507.
- Schaub, Marc-Antoine*, Firmenrecht, SJK 1262, 1262a, Genf 1982.
- Wilms, Egbert F.J.*, Produkte und Produzentenhaftung aus Marken oder ähnlichen Zeichen, Zürich 1984, VIII und 320 Seiten, Fr. 75.—.
- Wüthrich, Kurt*, Allgemeine Bemerkungen zum Beweisverfahren vor dem BAGE, insbesondere in Markensachen, Mitt. 1984, 177–181.

#### 4. Wettbewerbsrecht, Konsumentenschutz

- Affolter, Max*, Probleme der Gesetzgebungssystematik im Bereich des Konsumkreditgesetzesentwurfes, in: Wirtschaftsfreiheit und Konsumentenschutz, Zürich 1983, 164–171.
- Baudenbacher, Carl*, Zusammenhänge zwischen Recht des unlauteren Wettbewerbs und Kartellrecht, ZBJV 119/1983, 161–187.
- Die Revision des schweizerischen UWG, Bemerkungen zum Entwurf der Expertenkommission, GRUR Int. 1981, 162–173.
- Wirtschafts-, schuld- und verfahrensrechtliche Grundprobleme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Zürich 1983, 324 Seiten, Fr. 84.—.



- Baudenbacher, Carl*, Zur funktionellen Anwendung von § 1 des deutschen und Art. 1 des schweizerischen UWG, ZHR 144/1980, 145–170.
- Blatter, Anton W.*, Der Schutz des Know-How im Arbeitsvertragsrecht, insbes. die Auslegung von Art. 321a IV OR, Diss. BE 1981, XXVI und 182 Seiten.
- Bühler, Theodor*, Allgemeine Geschäftsbedingungen. Spezifische Branchenbedingungen in der Maschinenindustrie, in: Allgemeine Geschäftsbedingungen in Doktrin und Praxis, Zürich 1982, 99–123.
- Bürge, Alfons*, Wettbewerbsfreiheit und vertragliche Dauerbeziehung. Die Verträge über die Aufstellung von Geldspielautomaten als Beispiel, ZSR 102/1983 I, 427–462.
- David, Lucas*, Die Gerichtspraxis zur sklavischen Nachahmung von Warenformen, Mitt. 1983 II, 9–23.
- Schweizerisches Wettbewerbsrecht, Bern 1984, 103 Seiten, Fr. 34.–.
- Dessemontet, François*, Le contrat de savoir-faire en droit suisse, in: Contrat de know-how, VSM/LES/SGCI, journée d'information, Genève 1981, 1–28.
- La publicité et la propriété intellectuelle, SJZ 78/1982, 1–9.
  - Quelques questions actuelles en droit de publicité, SJZ 79/1983, 313–322, 339–341.
  - Remarques à propos de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 octobre 1981 dans la cause "Micco c. La San Marco", Mitt. 1982, 132–139.
  - La publicité et les droits intellectuels – Rapport suisse, in: La publicité-propagande, Paris 1983, 413–426.
- Dörler, Anita*, Konsumentenpolitik in der Schweiz, Diessenhofen 1982, XLVIII und 381 Seiten.
- Dutoit, Bernard* (Hrsg.), La concurrence parasitaire en droit comparé, Actes du colloque de Lausanne, Genève 1981, 167 Seiten, Fr. 40.–, Comparativa 19.
- La réglementation juridique de la publicité bancaire et financière en Suisse, ZSR 104/1985 I, 145–162.
  - Exposé de synthèse sur la concurrence parasitaire, Actes de colloque de Lausanne, Genève 1981, 154–166.
  - Reflexions comparatives sur la concurrence parasitaire en droit de la concurrence déloyale, JdT 1982 I, 258–272.
  - Les modèles de montre non protégés par le droit de la propriété intellectuelle peuvent-ils être imités servilement du point de vue de la concurrence illicite?, RIC 147/1985, 33–35.
  - Le droit de la concurrence déloyale dans le domaine du ski, ZSR 103/1983 I, 293–307.
- Forstmoser, Peter*, Gesetzgebung und Gerichtspraxis zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Schweiz. Eine Standortbestimmung, in: Allgemeine Geschäftsbedingungen in Doktrin und Praxis, Zürich 1982, 23–58.
- Früh, Sibylle*, Die rechtliche Bedeutung des Garantiescheins beim Kauf von Konsumgütern, Diss. ZH 1982, XV und 143 Seiten, Fr. 31.–, Schriftenreihe zum Konsumentenschutzrecht 10.
- Giger, Hans*, Grundsätzliches zum Einbezug Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Einzelvertrag, in: Allgemeine Geschäftsbedingungen in Doktrin und Praxis, Zürich 1982, 59–80.

- Giger, Hans*, Geltungs- und Inhaltskontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen, Zürich 1983, 211 Seiten, Fr. 44.—, Schriftenreihe zum Konsumentenschutzrecht 12.
- Giger, Hans/Schluemp, Walter R.* (Hrsg.), Allgemeine Geschäftsbedingungen in Doktrin und Praxis, Zürich 1982, 179 Seiten, Fr. 48.—, Schriftenreihe zum Konsumentenschutzrecht 13.
- Wirtschaftsfreiheit und Konsumentenschutz, Zürich 1983, 241 Seiten, Fr. 48.—, Schriftenreihe zum Konsumentenschutzrecht 14.
- Héritier, Anne*, Les pots-de-vin, thèse GE 1981, X und 208 Seiten, Fr. 40.—.
- Les pots-de-vin et le droit civil suisse, SAG 53/1981, 11–20.
- Hertig, Gérard*, Le rôle du consommateur dans le droit de la concurrence en Suisse, aux Etats-Unis et dans la CEE, Lausanne, Diss. VD 1984, 313 Seiten, Fr. 49.—.
- Hunziker, Bruno*, Der Konsumkreditgesetzentwurf als Beispiel staatlicher Bevormundung des Bürgers, in: Wirtschaftsfreiheit und Konsumentenschutz, Zürich 1983, 172–185.
- Imhoff-Scheier, Anne-Catherine*, La validité des jeux-concours publicitaires envoyés par correspondance, ZSR 104/1985 I, 25–65.
- Kramer, Ernst A.*, Konsumentenschutz und Rechtsstaat, SAG 55/1983, 1–13.
- Allgemeine Geschäftsbedingungen: Status quo, Zukunftsperspektiven, SJZ 81/1985, 17–25, 33–39.
- Kullmann, Hans Josef*, Schweizerisches Produkthaftpflichtrecht, Produkthaftpflicht international 1982, 92–100, 1983, 4–9.
- Kummer, Mathias*, Integrierte Konsumentenpolitik, in: Wirtschaftsfreiheit und Konsumentenschutz, Zürich 1983, 109–116.
- Produkthaftung – “Modewort, sozialpolitischer Druckpunkt, Notwendigkeit”?, WuR 35/1983, 29–42.
- Lauer, Jürgen*, Vorvertragliche Informationspflichten (insb. gegenüber Verbrauchern) nach schweizerischem, deutschem und französischem Recht, Diss. GE 1983, XXXIV und 369 Seiten, Fr. 85.—, ASR 483.
- Lema Devesa, Carlos*, Aussenwerbung und Landschaftsschutz im spanischen, amerikanischen und schweizerischen Recht, GRUR Int. 1981, 25–30.
- Marti, Hanspeter O.*, Die Werbeaussage und ihre Rechtsfolgen, Zürich 1981, 12 Seiten, Schriftenreihe der Schweizerischen Kommission zur Überwachung der Lauterkeit in der Werbung.
- Merz, Barbara*, Analyse der Haftpflichtsituation bei Schädigung durch Medikamente, Zürich 1980, 120 Seiten, Fr. 29.—, Schriftenreihe zum Konsumentenschutzrecht 3.
- Oehler, Dietrich* (Hrsg.), Der strafrechtliche Schutz des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses in den Ländern der europäischen Gemeinschaft sowie in Österreich und der Schweiz, 2 Bände, Köln 1978, 1981, Bd. 2: Edgar Schmidt, Österreich und die Schweiz sowie eine vergleichende Zusammenfassung.
- Rust, Paul*, Produkthaftpflicht und Defensivstrategien. Ein Leitfaden für Praktiker, Unternehmer, Juristen, Zürich 1983, 168 Seiten.
- Schluemp, Walter R.*, Kartellgesetz und Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb als Mittel des Konsumentenschutzes, in: Wirtschaftsfreiheit und Konsumentenschutz, Zürich 1983, 186–201.

- Spoendlin, Kaspar*, Schmarotzerkonkurrenz im schweizerischen Recht, in: La concurrence parasitaire en droit comparé, Actes du colloque de Lausanne, Genève 1981, 106–132.
- Stahelin, Adrian*, Zwingende Normen zum Schutz der schwächeren Partei als Regulatoren zwischen Freiheit und Zwang, in: Wirtschaftsfreiheit und Konsumentenschutz, Zürich 1983, 97–108.
- Stauder, Bernd*, Pacta sunt servanda et le droit de repentir des consommateurs, Semjud 104/1982, 481–500.
- Stauder, Bernd/Feldges, Joachim/Mülbert, Peter*, Praxis und Perspektiven von Konsumentenschutz durch “soft-law” in der Schweiz, ZSR 103/1984 I, 245–287.
- Stauder, Bernd/Buhler, Michael*, La publicité et le consommateur – Rapport suisse, in: La publicité-propagande, Paris 1983, 221–239.
- Sticher, Walter*, Die Kontrolle allgemeiner Geschäftsbedingungen als wettbewerbsrechtliches Problem, Diss. SG 1981, XVIII und 221 Seiten.
- Thalmann, Christian*, Die Bedeutung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im schweizerischen Bankverkehr, in: Allgemeine Geschäftsbedingungen in Doktrin und Praxis, Zürich 1982, 125–163.
- Troller, Alois*, Gedanken zur Bedeutung des Leistungsschutzes im Entwurf für ein neues schweizerisches Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, GRUR Int. 1985, 94–99.
- Weber, Rolf H.*, Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken – Zum Problem einer Grenzziehung, SAG 56/1984, 151–159.

##### 5. Urheber- und Verlagsrecht; Muster- und Modellrecht; Persönlichkeitsrecht

- Braendli, Paul*, 100 Jahre schweizerisches Urheberrecht, UFITA 96/1983, 1–4.
- Brem, Ernst*, Übersetzungsrecht und Recht des Übersetzers, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 209–222.
- Brügger, Paul*, Private Nutzungsfreiheit? Rechtliche und rechtspolitische Überlegungen, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 325–336.
- Cherpillod, Ivan*, Médias et droit d’auteur – la reprographie et la copie sonore et visuelle, in: Aspects du droit des médias I, Universités de Berne, Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel, enseignement de 3e cycle de droit 1982, Fribourg 1983, 221–237.
- Christ, Thomas*, Zur Frage der Urheberschaft insbesondere der Filmschaffenden, Mitt. 1982, 47–60.
- David, Lucas*, Die Werbefigur in der Praxis, Mitt. 1982, 33–45.  
– Die Baukunst im Urheberrecht, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 263–276.
- Diserens, Dominique*, Vidéocassettes en location et droit d’auteur, Film échange 1982, no. 19, 3–16.
- Egloff, Willi*, Dokumentarspiel, öffentliches Informationsinteresse und Persönlichkeitsschutz, ZBl 83/1982, 53–69.
- Egloff, Willi/Rostan, Blaise*, Handbuch des Radio- und Fernsehrechts, Bern 1983, 120 Seiten, Fr. 20.–.

- Eidg. Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten* (Hrsg.), Entscheidung und Gutachten 1967–1980, o.O. 1982, XII und 229 Seiten.
- Englert, Christian*, Wie ist Schmuck gegen Nachahmungen und Nachmachungen zu schützen?, Mitt. 1981, 20–26.
- Flechsigg, Norbert* (Hrsg.), Rechtspolitische Überlegungen zum Urheberstrafrecht in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit Beiträgen von N. Flechsigg, E. Hefti, M. Walter und B. Rochlitz, Bern 1982, 98 Seiten, Fr. 30.– Schriften zum Medienrecht SM 9.
- Frank, Richard*, Die Entwicklung der Rechtsprechung zum URG, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 109–121.
- Persönlichkeitsschutz heute, Zürich 1983, XIV und 228 Seiten, Fr. 40.–
- Geller, Bernard*, L'oeuvre musical et sa protection en droit positif, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 277–288.
- La protection de l'artiste musicien, Yverdon 1980, 166 Seiten, Fr. 30.–
- Glattfelder, Hans*, Die Spruchpraxis der Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 87–107.
- Grossenbacher, Roland*, Die URG-Revision von 1922/1955 und die Revisionsarbeiten bis 1983, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 15–31.
- Grossenbacher, Roland/Gowni*, Urheberrecht und Dokumentation, in: Nachrichten Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare 60/1984, 67–78.
- Hefti, Ernst*, Die geschichtliche Entwicklung des Urheberrechts und die Entstehung des Urheberrechtsgesetzes 1883, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 1–13.
- Der strafrechtliche Urheberschutz in der Schweiz. Gedanken zu einer Verschärfung des schweizerischen Urheberstrafrechts, in: Rechtspolitische Überlegungen zum Urheberstrafrecht in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 87–98.
- Reprographie und Urheberrecht in der Schweiz. Darstellung der geltenden Rechtslage und Überlegungen zu einer künftigen Kopierabgabe, Film und Recht 1983, 258–263.
- Hubmann, Heinrich*, 100 Jahre Schweizerisches Urheberrecht – von aussen betrachtet, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 417–431.
- Hunziker, Manfred*, Immaterialgüterrechte nach dem Tode des Schöpfers, Bern 1983, 310 Seiten, Fr. 58.–, Schriften zum Medienrecht SM 12.
- Monismus oder Dualismus im schweiz. Urheberrecht, UFITA 97/1984, 127–139.
- Isenegger, Urs*, Die urheberrechtlichen Probleme bei der Weiterübertragung von Sendungen, Zürich 1983, XXVIII und 126 Seiten, brosch. Fr. 38.–
- Kälin, Urs Peter*, Die Vergütung für Kabelweitersendungen in der Schweiz, GRUR Int. 1984, 267–274.
- Kelbel, Günter*, Die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle nach Inkrafttreten des Haager Musterschutz-Abkommens 1960, GRUR Int. 1984, 661–668.
- Kopp, Hans W.*, Die schweizerische Medien-Gesamtkonzeption aus juristischer Sicht, Archiv für Presserecht 14/1983, 379–383.
- Kummer, Max*, Werk und Muster/Modell trennen: Eine unlösbare Aufgabe, in: FS Frank Vischer zum 60. Geburtstag, Zürich 1983, 701–718.
- Der Werkbegriff und das Urheberrecht als subjektives Privatrecht, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 123–147.

- Lang, Ruedi*, Legislatorische Bemühungen nach den Kabelfernsehurteilen des Bundesgerichts vom 20. Januar 1981, Mitt. 1981, 14–19.
- Lange, Hans-P.*, Der Lizenzvertrag im Verlagswesen, Bern 1979, 117 Seiten, Fr. 42.–, Schriften zum Medienrecht SM 3.
- Larese, Wolfgang*, Fragen zum Urheberrechtserwerb im beruflichen Abhängigkeitsverhältnis, in: FS Frank Vischer zum 60. Geburtstag, Zürich 1983, 719–726.
- Fragen zum Urheberrechtserwerb im beruflichen Abhängigkeitsverhältnis, Film und Recht 28/1984, 191–195.
- Liebrecht, Ehrhard E.*, Die Zweckübertragungslehre im ausländischen Urheberrecht, München 1983, XXXVIII und 260 Seiten.
- Lutz, Martin*, Der Schutzzumfang des Urheberrechts, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 173–186.
- Martin-Achard, Edmond*, La photographie, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 317–324.
- Müller, Jörg Paul*, Gibt es eine Medienfreiheit? Zur Tragfähigkeit einer neuen Begriffsbildung im Verfassungsrecht, Recht 1/1983, 9–15.
- Muttenez, René*, Die Beschränkungen des Urheberrechts zugunsten von Kunst und Wissenschaft, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 337–351.
- Nobel, Peter*, Leitfaden zum Presserecht, o.O., o.J. (ca. 1982), 230 Seiten, Fr. 19.50.
- Pedrazzini, Mario M.*, Das schweizerische Urheberrecht und die internationalen Urheberrechtsabkommen – ein Rückblick, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 33–44.
- Lettre de Suisse, Le Droit d’auteur 97/1984, 280–285.
- La position juridique du journaliste en Suisse au regard du droit d’auteur, in: Ass. litt et art. int. 1983, 199–209.
- Perret, François*, Le droit d’auteur face aux nouvelles techniques de reproduction et de diffusion, Semjud 104/1982, 113–134.
- La délimitation du champ d’application du régime des dessins et modèles industriels envers celui du droit d’auteur, Mitt. 1983 I, 21–27.
- Radel, Peter*, Die Entwicklung des Urheberrechts auf dem Sektor des passiven Kabelfernsehens im deutschsprachigen Raum, Rundfunkrecht 1985, 1–6.
- Rehbinder, Manfred*, Hundert Jahre Verlagsvertragsrecht. Über Entstehung und Entwicklung der Verlagsvertragsnormen im schweizerischen Obligationenrecht, in: Hundert Jahre Schweizerisches Obligationenrecht, Freiburg 1982, 257–281.
- Die Beschränkungen des Urheberrechts zugunsten der Allgemeinheit, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 353–375 = Film und Recht 27/1983, 573–580.
- (Hrsg.), Das Urheberrecht im Arbeitsverhältnis. Berichte über das Recht im Ausland als Beitrag zur schweizerischen Urheberrechtsreform, Bern 1983, 108 Seiten, Fr. 28.–, Schriften zum schweizerischen Arbeitsrecht 22.
- Die urheberrechtlichen Nutzungsrechte im Arbeitsverhältnis, in: Das Urheberrecht im Arbeitsverhältnis, Bern 1983, 6–19.
- Über die urheberrechtliche Nutzungsberechtigung der Zeitungsverlage am Arbeitsergebnis ihrer festangestellten Redakteure, Archiv für Presserecht 14/1983, 305–311.
- Reinhart, Beat*, Die Einordnung der Bearbeitung ins schweizerische Urheberrecht, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 223–238.

- Reinhart, Beat*, Urheberrecht und Werbung aus der Sicht des schweizerischen Rechts, Film und Recht, München 1979, 576 ff.
- Die Abgrenzung von freier und unfreier Benutzung im schweizerischen Urheberrecht, Bern 1985, 208 Seiten, brosch. Fr. 39.–, Schriften zum Medienrecht SM 13.
- Riklin, Franz*, Das Verwertungsgesetz von 1940, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 45–71.
- Rechtsfragen der externen Programmaufsicht über Radio und Fernsehen, in: Aspects du droit des médias II, Freiburg 1984, 33–62.
  - Der straf- und zivilrechtliche Ehrenschatz im Vergleich, ZStR 104/1983, 29–56.
- Saladin, Peter/Mesmer, Stefan*, Rechtliche Grundlagen neuer Medien in der Schweiz, in: Rechtsfragen der elektronischen Textkommunikation, München 1984, 32–82.
- Schlatter-Krüger, Sibylle*, Zur Urheberrechtsschutzfähigkeit choreographischer Werke in der Bundesrepublik Deutschland und in der Schweiz, GRUR Int. 1985, 299–308.
- Schweizerische Vereinigung für Urheberrecht* (Hrsg.), 100 Jahre URG, FS zum 100jährigen Bestehen des eidg. Urheberrechtsgesetzes, Bern 1983, 442 Seiten, Fr. 130.–, Schriften zum Medienrecht SM 11.
- Spoendlin, Kaspar*, Zur Rechtsnatur und Bemessung der urheberrechtlichen Vergütung, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 377–400.
- Steiger-Herms, Gudrun*, Zum Urheberrecht an Bühnenwerken, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 289–305.
- Der Leistungsschutz des Schauspielers, Diss. ZH 1981, 109 Seiten.
- Stern, Hermann J.*, Die kollektive Verwaltung der Weitersenderechte in der Schweiz nach den Bundesgerichtsurteilen vom 20. Januar 1981. Noch weitgehend ungelöste Organisations- und Gebührenfragen, Film und Recht 1982, 532–539.
- Zu den Kabelfernsehurteilen des Schweizerischen Bundesgerichts, GRUR Int. 1981, 625–628.
  - Sende- und Weitersenderecht. Rundfunk, Kabel und Satelliten, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 187–207.
  - Die Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichtes in Sachen Kabelrundfunk vom 20. Januar 1981. ORF und SUISA prozessual erfolgreich, Film und Recht 1981, 113–117.
- Stöckli, Jean-Fritz*, Urheberrecht und Arbeitsrecht, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 157–172.
- Stoyanov, Kaloyan*, La protection juridique des caractères typographiques, Diss. VD 1981, 241 Seiten, Fr. 70.–, Comparativa 17.
- Quelle protection pour les caractères typographiques en Suisse?, PI 99/1983, 127–131.
- Troller, Alois*, Urheberrechtlicher Schutz von Anweisungen an den menschlichen Geist?, in: Festschrift für Georg Roeber zum 10. Dezember 1981, Freiburg 1982, 413–421.
- Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont-ils protégés par le droit d'auteur?, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 1/1983, 67–70.
  - Neuheit, Originalität und Vorprüfung im Muster- und Modellrecht, GRUR Int. 1983, 608–611.

- Troller, Alois*, Die Beziehung des Urheber- und des Muster- und Modellrechts, Mitt. 1983 I, 7–19.
- Urhebervertragsrecht, insbesondere der Verlagsvertrag, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 145–156.
- Troller, Patrick*, Literatur und Urheberrecht, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 239–249.
- Uchtenhagen, Ulrich*, Die Urheberrechtsgesellschaften in der Schweiz, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 73–86.
- Das Urheberrecht, Werke in Kabelnetzen zu verbreiten, Film und Recht 28/1984, 9–14.
- Vischer, Frank*, Urheberrecht und bildende Kunst, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 251–262.
- Vosseler, Peter A.*, Tonträgerpiraterie in der Schweiz: Ein Überblick über die aktuellen Erscheinungsformen und rechtlichen Bekämpfungsmöglichkeiten, Film und Recht 28/1984, 7–9.
- Weber, Rolf H.*, Gesetz als Experiment – die schweizerische Verordnung über lokale Rundfunkversuche, UFITA 95/1983, 271–294.
- Wehrlin, Marc*, Film, ein Werk mit komplexen Problemen, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 307–315.
- Wellauer, Pierre-O.*, L'oeuvre cinématographique en Suisse, Diss. VD 1981, 152 Seiten, Fr. 35.–.
- Wittmer, Hans R.*, Der Schutz der Computersoftware, Urheberrecht oder Sonderrecht?, Diss. ZH, Bern 1981, 178 Seiten, Fr. 63.–, Schriften zum Medienrecht SM 6.
- Wyler, Barbara*, Der strafrechtliche Schutz des Urheberrechts, in: FS 100 Jahre URG, Bern 1983, 401–415.
- Der Kunstverlag aus urheber- und urhebervertragsrechtlicher Sicht, Film und Recht 27/1983, 481–486 = Mitt. 1983 II, 25–35.
- Der Kunstverlag, Diss. ZH 1983, XXV und 210 Seiten.
- Zimmermann, Peter*, Der Geist-Werkvertrag. Untersuchung über die Rechtsnatur geistiger Arbeitsleistung, unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsordnungen der BRD, von Frankreich, von Österreich und den USA, Basel 1984, 124 Seiten, Fr. 43.–, Basler Studien zur Rechtswissenschaft A 11.

## 6. Kartell- und Wirtschaftsrecht

- Barbey, Bertrand*, Kartellgesetz und marktmächtige Pharmaunternehmen, Diss. SG 1981, XXXIV und 377 Seiten.
- Zur Anwendung der Preisüberwachung auf "kartellähnliche Gebilde". Gedanken zum Geltungsbereich von Art. 31septies BV, Revue suisse du droit international de la concurrence 1983, Nr. 19, 23–34.
- Bellis, Jean-François*, The Interpretation of the Free Trade Agreements between the EFTA Countries and the European Community, Swiss Review 23/1985, 21–30.

- Binder, Andreas*, Die Kontrolle von Unternehmens-Zusammenschlüssen im Revisionsentwurf des Kartellgesetzes. Darstellung und kritische Würdigung, Diplomarbeit SG 1980, Baden 1981, 76 Seiten.
- Böni, Franz*, Die Selektion in vertikalen Vertriebssystemen im EWG-Kartellrecht einschliesslich der in der Schweiz veranlassten Händlerzulassungsbeschränkungen, Konstanz 1982.
- Bohrer, Jürg*, Neuere Massnahmen im Bereich des Verbots der Massnahmen gleicher Wirkung wie mengenmässige Einfuhrbeschränkungen, Informationsbulletin 31, St. Gallen 1984.
- Braxator, Kamil*, Die Zwischenstaatlichkeitsklausel in den Wettbewerbsvorschriften des EWG-Vertrags und des Freihandelsabkommens Schweiz–EWG, Diss. SG, Bern 1982, 266 Seiten, Fr. 49.—.
- Brunner, François/Werner, Jacques*, Le projet de révision de la loi fédérale sur les cartels. Exposés, Revue suisse du droit international de la concurrence 1982, Nr. 15, 55–78.
- Dreyer, Dominique J.E.*, La puissance d'achat en droit suisse de la concurrence, Diss. FR 1981, XIX und 209 Seiten, Fr. 39.—.
- Emch, Thomas*, Privates und öffentliches Kartellrecht als Mittel zur Durchsetzung eines ordnungspolitischen Leitbildes, Diss. ZH 1982, XXVII und 119 Seiten.
- Gerster, Richard*, Entwicklungspolitische Postulate an ein neues Schweizerisches Kartellgesetz, Revue suisse du droit international de la concurrence 1980, Nr. 8, 45–63.
- Gygi, Fritz*, Wirtschaftsverfassungsrecht, Bern 1981, 221 Seiten, Fr. 52.—.
- Homburger, Eric/Drolshammer, Jens*, Schweizerisches Kartell- und Monopolrecht. Bibliographie, Gerichtsentscheide, Arbeiten der Kartellkommissionen, Materialien, Bern 1981, XI und 291 Seiten, Fr. 98.—.
- Immenga, Ulrich*, Internationale Aspekte der Fusionskontrolle.
- Nobel, Peter*, Anzeigensperre und Kartellrecht: Aufbruch zum Presseverhaltensrecht?, SAG 53/1981, 88–101.
- Petitpierre-Sauvin, Anne*, Au nom de la liberté économique: de la libre concurrence au partage du pouvoir, Revue suisse du droit international de la concurrence 1983, Nr. 17, 3–25.
- Richli, Paul*, Zur Leitung der Wirtschaftspolitik durch Verfassungsgrundsätze und zum Verhältnis zwischen Wirtschaftspolitik und Handels- und Gewerbefreiheit, Bern 1983, 312 Seiten, Fr. 57.—, Abhandlungen zum schweizerischen Recht ASR 482.
- Schluemp, Walter R.*, Grundzüge des Entwurfs der Expertenkommission zur Revision des BG über Kartelle und ähnliche Organisationen, ZBJV 115/1979, 65–105.
- Wettbewerbsverfassung und Unternehmensverfassung, in: FS für Frank Vischer zum 60. Geburtstag, Zürich 1983, 609–637.
  - Zum Wirtschaftsrecht, eine Sammlung von Aufsätzen, Bern 1978, 228 Seiten.
  - Über privatrechtliche Freiheit und Verantwortung des kartellähnlichen Konzerns, in: Freiheit und Verantwortung im Recht, FS zum 60. Geburtstag von A. Meier-Hayoz, Bern 1982, 345–394.
  - The Swiss Act on Cartels and the practice of the Swiss Cartel Commission concerning economic concentration, in: European Merger Control, Bd. I, Berlin 1982, 123–151.



- Schmid, Christoph*, Gratisanzeiger und Pressewettbewerb, Bern 1983, 291 Seiten, Fr. 56.—, Schriften zum Medienrecht 10.
- Schürmann, Leo*, Wirtschaftsverwaltungsrecht, 2. überarbeitete Aufl. Bern 1983, 412 Seiten, Fr. 69.—.
- Stepczynski, Marian*, Cartel et innovation technologique en Suisse, *Revue suisse du droit international de la concurrence* 1980, Nr. 8, 31–44.
- Toller, Marco*, Die Preisüberwachung als Mittel der schweizerischen Wettbewerbspolitik: Eine wirtschaftsrechtliche Untersuchung, Diss. ZH 1983, XXI und 164 Seiten, Schriftenreihe zum Konsumentenschutzrecht 11.
- Wagner, Beatrice*, Die Konzentrationskontrolle in der EWG und ihre Bedeutung für Zusammenschlüsse schweizerischer Unternehmen, Diss. BS 1981, XXIII und 163 Seiten, Fr. 46.—.
- Von Wallenberg, Gabriela*, Gemeinwohlaspekte im französischen und schweizerischen Kartellrecht, *GRUR Int.* 1982, 174–179.
- Werner, Jacques*, Note sur l'arrêt FIST c. Denner du Tribunal fédéral suisse (BGE 109 II 260 = VKK 19/1984 53 Nr. 64), *Revue suisse du droit international de la concurrence* 1984, Nr. 20, 57–59.
- Wohlmann, Herbert*, Zur funktionalen Auslegung im Kartellrecht, in: Freiheit und Verantwortung im Recht, FS zum 60. Geburtstag von A. Meier-Hayoz, Bern 1982, 461–473.

## 7. Verfahrensrecht

- Gloor, Alain*, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Recht, Diss. ZH 1982, XXI und 168 Seiten, brosch. Fr. 35.—, ZStV 59.
- Guyet, Jacques*, La Propriété industrielle et l'arbitrage en Suisse, in: *Recueil de travaux suisses sur l'arbitrage international*, Zürich 1984, 45–56.
- Fux, Roland*, Die Rechtsgrundlagen der Programmaufsicht des Bundes über den Rundfunk, Bern 1982, 194 Seiten, Fr. 62.—, Schriften zum Medienrecht SM 7.
- Larese, Wolfgang*, Rechtsfragen des Radio- und Fernsehbeschwerdewesens, *ZBl* 82/1981, 145–159.
- Meier, Isaak*, Grundfragen des einstweiligen Rechtsschutzes im schweizerischen Privatrecht und Zivilverfahrensrecht, Zürich 1983, XXXIV und 328 Seiten, Fr. 68.—.
- Pedrazzini, Mario M.*, Vorsorgliche Massnahmen im Immaterialgüterrecht, *SJZ* 79/1983, 160–161.
- Rehbinder, Manfred*, Der Quellenschutz im schweizerischen Medienrecht, *SJZ* 79/1983, 221–226.
- Poncet, Charles*, La surveillance de l'état sur l'information radiotélévisée en régime de monopole public, Basel 1985, 268 Seiten, Fr. 53.—.
- Schenker, Urs*, Die vorsorgliche Massnahme im Lauterkeits- und Kartellrecht, Zürich 1985, XXII und 190 Seiten, brosch. Fr. 36.—, Zürcher Studien zum Verfahrensrecht 60.

*SRG*, Richtlinien für Gegendarstellungen an Radio und Fernsehen (vom 26. Februar 1981) und Kommentar zu den Richtlinien und Hinweise zu ihrer Anwendung, Bern 1981, 9 Seiten.

*Stauder, Bernd/Feldges, Joachim*, Aussergerichtliche Streitbeilegung bei Verbrauchergeschäften – Versuch einer kritischen Bestandesaufnahme, ZBJV 120/1984, 32–39, 41–88.

## V. Buchbesprechungen

*David, Lucas, Dr. iur., Rechtsanwalt: Schweizerisches Wettbewerbsrecht*, 103 Seiten (Verlag Stämpfli & Cie. AG, Bern 1984), brosch. Fr. 34.—.

Eine Gesamtdarstellung des heutigen schweizerischen Wettbewerbsrechtes fehlte in den Regalen juristischer Literatur. Diese klaffende Lücke hat Lucas David, der aus einer reichen Erfahrung auf diesem Gebiet und aus einer nach modernsten Methoden gespeicherten Literatur- und Judikatur-Kartei voll schöpfen konnte, nun ausgefüllt. Schon ein erstes Durchblättern offenbart, dass hier eine gewaltige Materie logisch aufgegliedert und in übersichtlichen Abschnitten behandelt wird. In dieser knappen, aber äusserst systematischen Form gelingt es dem Autor, sämtliche Aspekte des Wettbewerbsrechts anhand der Rechtsprechung darzulegen. Als sehr nützlich erweist sich auch die Berücksichtigung des Entwurfes des Bundesrates zur Totalrevision des UWG überall dort, wo er relevant ist. Neben dem UWG werden auch die einschlägigen Spezialgesetze aufgeführt; die Revisionsvorlage zum Kartellgesetz aus dem Jahre 1981 wird ebenfalls berücksichtigt. Der Ratsuchende wird dankbar nach diesem dem Inhalte nach umfangreichen, in der Form jedoch äusserst knappen Kompendium aller wettbewerbsrelevanten Vorkehrungen greifen. Zur Orientierung über das Wettbewerbsrecht kann man diesem Werk nur weiteste Verbreitung wünschen.

Christian Englert

*McCarthy, J. Thomas: Trademarks and Unfair Competition*, 2ème éd., 2 volumes, vol. 1: 1116 pages, vol. 2: 1150 pages (The Lawyers Co-operative Publishing Co., Rochester, N.Y., et Bancroft-Whitney Co., San Francisco, Cal., 1984).

Le droit américain devient familier aux praticiens helvétiques. A l'heure des investissements redoublés aux Etats-Unis, de la révolution technologique, de l'attrait des "capital ventures", nos sociétés et nos hommes d'affaires assimilent les concepts fondamentaux du droit des Etats-Unis. Dans le domaine de la propriété industrielle, les opérations mettent souvent en jeu des dispositions de la loi ou de la jurisprudence américaine.

Dans cette perspective, il convient de souligner la parution de la Seconde édition, mise à jour (réécrite pour quasiment la moitié du texte, et tenant compte de 3'000 décisions nouvelles tombées en dix ans) de l'ouvrage de référence fondamental qu'avait publié le professeur McCarthy en 1973 à propos du droit des marques et de la concurrence déloyale. Comme l'on consulte le *Nimmer* en droit d'auteur, on doit s'en rapporter au *McCarthy* en matière de marques. Cet ouvrage fait le point sur toutes les questions que soulèvent les signes distinctifs et la concurrence déloyale aux Etats-Unis. Un bref aperçu de la Table des matières suffit pour montrer son ampleur: "Les principes généraux en matière de concurrence déloyale, les principes généraux en matière de marque, les fonctions des marques, la terminologie, l'historique, les marques comparées aux brevets et au Droit d'auteur, les

formes des marques, les emballages comme marques et au regard de la concurrence loyale, les noms commerciaux, les droits littéraires, artistiques et les droits des interprètes, la force distinctive des marques, les termes génériques, les noms patronymes comme marques, les indications géographiques comme marques, la force distinctive fondée sur l'usage ('secondary meaning'), l'acquisition et la priorité des droits, la perte des droits de marque, la cession et les licences de marques, le dépôt des marques, la procédure d'opposition devant le Patent and Trademark Office, les recours, l'enregistrement des marques dans les Etats de l'Union, le risque de confusion, l'étendue de la protection selon le territoire ou la branche concernée, la publicité trompeuse, les prohibitions de concurrence lors de la vente d'une entreprise ou d'un immeuble, les prohibitions de concurrence pour d'anciens employés, les actions en justice, les exceptions et les objections, les procédures'', et même une check-liste des prétentions et des exceptions qu'on peut voir s'affronter dans un procès de marque ou de concurrence déloyale.

Si l'ouvrage de notre collègue de San Francisco séduit par son étendue, il frappe également par la clarté remarquable des vues qui y sont exposées. L'auteur ne s'est pas facilité la tâche. En triant dans les décisions innombrables des tribunaux, il a fait un choix qui permet de distinguer les simples jugements sans portée générale des décisions qui arrêtent véritablement une règle de droit précise. De plus, il a résisté à la tentation de substituer à l'exposé, parfois malaisé, des jurisprudences souvent contradictoires sa propre opinion de ce qu'est le droit. En distinguant toujours ce qu'il considère comme souhaitable et ce qu'il considère comme les règles effectivement en vigueur, McCarthy a adopté une démarche qui est modèle, mais moins souvent respectée qu'on ne le croirait de prime abord.

Il n'est pas possible de discuter en détail les innombrables idées exposées dans ce traité. Qu'il suffise d'insister sur l'aspect extrêmement enrichissant de cette lecture: les problèmes de fait sont quasiment les mêmes, de part et d'autre de l'Atlantique — si l'on excepte les règles de procédure, le droit raisonnable ne devrait pas différer fondamentalement. C'est pourquoi l'on aura intérêt à examiner, pour la solution d'une situation délicate, le *McCarthy*, même si le droit américain ne s'applique pas dans le cas particulier. Les sections claires, et faciles à consulter grâce à un index complet, livreront souvent la solution pratique que nos commentaires, parfois anciens quand ils ne sont pas vieilliss, ne nous auront pas offerte.

Il va sans dire que cet ouvrage standard appartient de droit à toute bibliothèque d'un spécialiste en propriété industrielle.

François Dessemontet

*L'examen des marques à l'épreuve de la pratique.* Colloque de l'IRPI, Paris 23 novembre 1982, 157 pages (Librairies techniques, Paris 1983), FF 110.—.

*La Commission nationale des inventions de salariés.* Colloque de l'IRPI, Paris 16 mars 1984, 209 pages (Librairies techniques, Paris 1984), FF 130.—.

Il s'agit, respectivement, des tomes 2 et 3 de la collection "Le droit des affaires", série "propriété intellectuelle", publiée par l'Institut de Recherche en Propriété

Intellectuelle Henri Desbois. Cet institut, qui porte le nom d'un éminent spécialiste de la propriété intellectuelle de réputation mondiale, a été créé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris (Paris II). Son conseil de direction est présidé par le professeur André Françon, bien connu de tous.

Il se devait de signaler ici ces deux publications qui reprennent les rapports des meilleurs spécialistes et les interventions dans les discussions qu'elles susciterent lors de ces deux colloques.

L'introduction d'un examen préalable des marques constitue l'une des réformes les plus importantes apportées au droit français par la loi du 31 décembre 1964, aux côtés du caractère attributif du dépôt et de l'obligation d'usage. Le colloque était divisé en deux parties: le droit positif nouveau et les perspectives d'avenir (avec quelques éléments de droit comparé, les projets communautaires et le projet de réforme de cette loi consistant en un renforcement de cet examen notamment par l'introduction d'une procédure d'opposition, tout en supprimant l'examen lors du renouvellement de l'enregistrement sans cependant exiger une déclaration d'usage).

Il sortirait du cadre de ce bref compte rendu de dresser le bilan de l'application de cette réforme. La lecture de la jurisprudence des juridictions administratives, puis (dès la loi modificative du 30 juin 1975) de la Cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation est fort instructive. Les juges civils, connaissant par ailleurs du contentieux relatif aux marques enregistrées, étaient en définitive mieux à même de vider les recours contre les décisions de rejet de demandes d'enregistrement. L'attribution de ces recours de surcroît à une seule Cour d'appel permet d'éviter des divergences de jurisprudence. Le volume comprend entre autres l'exposé de cette jurisprudence, et à la fin des tableaux statistiques et les textes applicables. On pourra certes ici comme ailleurs être surpris de certaines décisions, de l'impression d'une sémantique qui semble s'en dégager ... Mais il faut saluer en général le libéralisme de l'administration et l'indépendance des juges de recours, au regard de la pratique souvent critiquable d'autres pays. Ce problème toutefois nécessiterait toute une étude tant de lege lata que de lege ferenda; il serait souvent difficile de découvrir une conception générale ...

Une loi du 13 juillet 1978 a apporté diverses modifications à celle du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention. Il s'agissait d'harmoniser celle-ci avec les conventions européennes. Mais le parlement a complété la loi par des dispositions concernant les inventions de salariés, jusqu'ici laissée à la liberté des conventions. Désormais il existe un statut légal dont le contentieux peut être soumis, à la demande de l'une des parties, à une Commission nationale des inventions de salariés, qui est un organe paritaire de conciliation présidé par un magistrat. Si la Commission n'aboutit pas, elle émet une proposition de conciliation qui devient l'accord des parties si l'une d'elles ne soumet pas dans le mois le litige au tribunal de grande instance.

Ce colloque, dont les travaux sont publiés sous la même forme et le plan que celui sur l'examen préalable des marques, avait pour but à la fois de dresser un premier bilan après quatre années d'activité de la Commission et de recueillir les

appréciations des milieux intéressés. Les propos favorables du président de la Commission allemande des inventions de salariés sont aussi fort intéressants.

Jaques Guyet

*Premières journées juridiques yougoslavo-suissees.* Lausanne et Fribourg, 16–19 novembre 1983 (Publications de l'Institut suisse de droit comparé, Zurich 1984, Schulthess), 267 pages, fr. 45.—.

Cet ouvrage contient quatre parties. Trois d'entre elles sont consacrées au nouveau droit international privé dans le domaine du droit de la famille, au fédéralisme et à la conclusion des contrats; la dernière s'attache à l'évolution récente du droit de la propriété intellectuelle dans chacun des deux pays concernés.

*Professeur François Dessemontet: La propriété intellectuelle suisse en évolution*

A l'encontre de l'idée d'érosion de la propriété intellectuelle, la contribution de François Dessemontet montre comment, malgré le développement de la technique et les problèmes posés par les transferts de technologie, l'évolution de ce droit se poursuit dans un sens favorable. La qualité des progrès obtenus sur la scène internationale étant démontrée par les nombreuses conventions adoptées récemment, l'auteur s'attache à une étude de la situation dans notre pays.

Sur le plan jurisprudentiel, d'une part, François Dessemontet s'arrête sur plusieurs décisions récentes rendues par le Tribunal fédéral dans les différents domaines de la propriété intellectuelle. Il relève que non seulement notre Haute Cour souligne avec insistance la nécessité de lois adaptées au progrès de la technique, mais qu'en outre elle va jusqu'à proposer des solutions au législateur. Dans les domaines du droit des brevets et du droit d'auteur, il observe le renforcement et l'extension de la protection, en notant toutefois une tendance plus hésitante en droit des marques. Sur le plan législatif, d'autre part, François Dessemontet s'arrête sur certaines des modifications importantes que contiennent les projets de lois récemment soumis aux Chambres fédérales (loi sur la concurrence déloyale, loi sur le droit international privé); il relève que le temps exigé par les révisions en cours est bien moins un signe d'érosion qu'un signe du soin apporté à l'élaboration de solutions durables.

*Dr. Miodrag Janjic: Les nouveautés dans le droit yougoslave de la propriété industrielle après le changement de la loi en ce domaine en 1981*

Dans sa contribution, Miodrag Janjic examine les changements les plus importants apportés par la loi de 1981. Cette loi, loin de se limiter à quelques points isolés, est une véritable codification de toutes les branches de la propriété industrielle.

Des changements majeurs apparaissent dans le domaine du droit des brevets. La nouvelle loi étend le nombre des inventions exclues de la brevetabilité, de même qu'elle apporte des modifications importantes à la procédure de reconnaissance des droits. Miodrag Janjic s'arrête plus longuement à la réglementation de la nouvelle licence officielle, créée afin d'empêcher les abus que pourraient engendrer l'existence d'une position dominante; cette réglementation présente la caractéristique importante de s'éloigner de la conception classique du brevet. Il note de même que la conception classique du droit des dessins et modèles est elle aussi modifiée. Il relève enfin que les appellations d'origine des produits seront désormais protégées, l'appellation s'établissant par l'inscription dans un registre de l'Office fédéral des brevets.

Blaise Battistolo

*Beat Widmer, Dr. iur.: Vermögensrechtliche Ansprüche des Inhabers und des Lizenznehmers bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten, Bd. 13 der Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe A (Privatrecht) (Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel 1985), XXVIII und 143 Seiten, brosch. Fr. 45.—/DM 54.—.*

Der Schadenersatzanspruch steht von Gesetzes wegen dem Inhaber eines verletzten Immaterialgüterrechts zu. Ein Vermögensschaden kann indessen auch beim Lizenznehmer entstehen. Eine Klagebefugnis kann, im Gegensatz zur ausländischen Gesetzgebung, die vom Autor dargelegt wird, nach geltendem schweizerischem Recht vom Lizenznehmer nicht in Anspruch genommen werden. Der Autor legt im ersten Teil dar, dass die rein obligatorische Rechtsnatur des Lizenzvertrages, wie sie von der herrschenden schweizerischen Lehre vertreten wird, ein solches direktes Klagerecht nicht erlaubt. Dem Lizenznehmer stehen jedoch weitere Klagemöglichkeiten zur Verfügung. Interessant sind diesbezüglich die Ausführungen über den Schadenersatzanspruch des Lizenznehmers aus UWG. Wohl kann das UWG neben der Spezialgesetzgebung nur dann kumulativ angewendet werden, wenn weitere, dem betreffenden Schutzgesetz fremde Tatbestandselemente auftreten und neue Interessen berücksichtigt werden. Der Autor legt dar, wann das UWG für eine aufgrund des Spezialgesetzes verbotene Handlung einen zusätzlichen Klageanspruch begründen kann. Dies wird besonders bei Vertragsverletzungen, Gesetzesverletzungen und Verletzungen von absoluten Rechten der Fall sein. Der Lizenznehmer ist aufgrund von Art. 2 UWG zu einer selbständigen wettbewerbsrechtlichen Klage berechtigt, wenn er in seinen wirtschaftlichen Interessen beeinträchtigt ist und sich der Rechtsbruch im Wettbewerb auswirkt.

In einem besonderen Abschnitt untersucht der Autor das Rechtsinstitut der Schadensliquidation im Drittinteresse und prüft ihre Anwendbarkeit zugunsten des Lizenznehmers. Im zweiten Teil dieser Arbeit wird zunächst der Gewinnherausgabeanspruch im Licht der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung erörtert. Der Autor weist auf neueste Ansätze der Bereicherungslehre und auf deren Auswirkungen auf den gewerblichen Rechtsschutz hin. Seitdem die Gewinnherausgabe nicht mehr als Methode der Schadensberechnung behandelt wird, sondern als selbständiger Anspruch gemäss Art. 423 OR, stellt sich die Frage, ob die

prozessrechtlichen Sonderbestimmungen der Spezialgesetze noch anwendbar sind oder ob der Verletzte nach dem allgemeinen Zivilprozessrecht vorzugehen hat. Der Autor kommt zum Ergebnis, dass die in den Spezialgesetzen enthaltenen prozessrechtlichen Bestimmungen auch auf den Gewinnherausgabeanspruch anzuwenden sind. Bei der Behandlung des Bereicherungsanspruches gelangt der Autor zum Schluss, dass die gewerblichen Schutzrechte vom Berechtigten entgeltlich genutzt werden können (Lizenz) und ihm somit bei unberechtigten Eingriffen einen Bereicherungsanspruch verschaffen. Im Wettbewerbsrecht hingegen kommt eine Bereicherungsforderung nur in Frage, wo die Möglichkeit der entgeltlichen Gestattung der Nutzung besteht, wie etwa bei technischen Geheimnissen (Know-how) oder bei der Ausstattung. Im übrigen unterscheidet der Autor zwischen der Gewinnherausgabe und der Bereicherung als selbständige Ansprüche, die unter verschiedenen Voraussetzungen entstehen. In seiner kritischen Stellungnahme zu BGE 97 II 178 gelangt der Autor zum Ergebnis, dass Gewinnherausgabe und Ersatz des *damnum emergens* kumuliert werden dürfen, nicht aber die Gewinnherausgabe mit dem Ersatz des *lucrum cessans*. Der dritte Teil der Arbeit ist der Anwendbarkeit der einzelnen Ansprüche aus Schadenersatz, Gewinnherausgabe, Bereicherung in den verschiedenen Teilgebieten des Immaterialgüterrechts gewidmet. Im Sinne einer zusammenfassenden Übersicht werden die Ansprüche des Lizenznehmers nochmals im Blickfeld der Ergebnisse dieser Arbeit zusammengestellt. Beachtlich ist im dritten Teil, dass auch die laufenden Revisionsbestrebungen im Urheber- und Wettbewerbsrecht berücksichtigt werden.

Diese Arbeit zeichnet sich durch die eingehende Auseinandersetzung mit der kontroversen Rechtsprechung und Doktrin auf diesem heiklen Gebiet aus. Sie enthält auch für den Praktiker sehr nützliche Hinweise.

Christian Englert



## VI. Eingegangene Bücher

- Bernitz, Ulf*, Swedish Intellectual Property and Market Legislation, Publications by the Institute for Intellectual Property and Market Law at the Stockholm University, Nr. 26, 1984.
- Bruchhausen, Karl, Dr. iur.*, Patent-, Sortenschutz- und Gebrauchsmusterrecht, Teilbd. 1 von Nirk/Bruchhausen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Bd. 15 von Schaeffers Grundriss des Rechts und der Wirtschaft, X und 242 Seiten, kart. DM 24.— (R. von Decker & C.F. Müller Verlags-GmbH, Heidelberg 1985).
- Dietz, Adolf, Dr. iur.*, *Wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut in München*, Das primäre Urhebervertragsrecht in der Bundesrepublik Deutschland und in den anderen Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft, Schriften zum gewerblichen Rechtsschutz, Urheber- und Medienrecht, hrsg. von Prof. Dr. Heinrich Hubmann (J. Schweitzer Verlag, München 1984), XVI und 288 Seiten, kart. DM 98.—.
- Schenker, Urs, Dr. iur.*, Die vorsorgliche Massnahme im Lauterkeits- und Kartellrecht, Zürcher Studien zum Verfahrensrecht, Bd. 60 (Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1985), XXII und 190 Seiten, brosch. Fr. 36.—.
- Stadtmüller, Ralph, Dr. iur.*, Schutzbereich und Schutzgegenstände des Rechts am Unternehmen, Schriften zum gewerblichen Rechtsschutz, Urheber- und Medienrecht, hrsg. von Prof. Dr. Heinrich Hubmann (J. Schweitzer Verlag, München 1985), XLVI und 440 Seiten, kart. DM 96.—.
- IRPI*, Table ronde du 29 novembre 1983, L'avenir de la Protection des Désignations Géographiques, Cahiers IRPI, No. 1/1984, 81 Seiten, FF 35.—.
- Kucsko, Guido*, Wettbewerbs-Marken, Muster- und Patentrecht, 2. Aufl. des von Prof. Schönherr approbierten Vorlesungsskriptums (Manz-Universitätstexte, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 1985), X und 140 Seiten, öS 195.—/DM 28.—/sFr. 24.50.



## Die Gerichtsexpertise im Patentrecht

Prof. Dr. Mario M. Pedrazzini, RA, St. Gallen/Zürich

### 1. Einleitung\*

Der Sachverständige im Patentprozess unterliegt den gleichen rechtlichen Regeln wie ein sonstiger Sachverständiger, weshalb es zweckmässig ist, zuerst – wenn auch kurz – die allgemeine Regelung und erst dann die besondere Problematik des Sachverständigen im Patentprozess darzulegen.

Die Herren Patentanwalt Balass und Dr. Brunner werden sich mit dem gleichen Thema unter dem Aspekt des Patentanwaltes bzw. des Richters befassen – ihre Ausführungen werden meine somit in wertvoller Weise ergänzen.

Da ich nicht bei allen Anwesenden Kenntnisse unserer Zivilprozessordnung voraussetzen darf, erlaube ich mir, einige diesbezügliche Grundfeststellungen vorzuschicken. Das wird meine Ausführungen etwas länger gestalten – ich bitte Sie um Verständnis und Geduld.

### 2. Zivilprozessuale Vorfragen

2.1. Die Zivilprozessordnung (ZPO) regelt das Verfahren vor den Gerichten in zivilen Angelegenheiten (im Gegensatz zu strafrechtlichen und verwaltungsrechtlichen). Die föderalistische Struktur der Schweiz bringt es mit sich, dass auf dem prozessualen Gebiet die Kantone grundsätzlich autonom sind. Das bedeutet, dass jeder Kanton seine eigene ZPO hat, mit der Folge, dass wir entsprechend viele gesetzliche Regelungen haben. Das erschwert jede Querschnittsbehandlung eines prozessualen Themas – so auch unseres. Es gibt aber Grundsätze, die allgemeine Anerkennung erfahren haben – für spezifische Fragen muss man sich aber an eine spezifische Regelung halten. Nach alter Terminologie bezeichnet man einige wichtige Grundsätze der ZPO als *Maximen*. Ich werde sie streifen, insofern als dieselben für unser Thema wichtig sind.

\* Vortrag gehalten im Juni 1985 an der Generalversammlung des Vereins Schweizerischer Patentanwälte in Zürich. Die Vortragsform habe ich beibehalten – für nähere Ausführungen darf ich allgemein auf Pedrazzini M.M., Patent- und Lizenzvertragsrecht, Bern 1983, hinweisen, wo insbesondere auch die Praxis näher wiedergegeben wird. Über zivilprozessuale Fragen vgl. zuletzt Vogel O., Grundriss des Zivilprozessrechts, Bern 1984. Eine gründliche Behandlung der mit Prozesssachverständigen entstehenden Fragen bei Pieper H./Breunung L./Stahlmann G., Sachverständige im Zivilprozess, München 1982.

## 2.2. Die Verhandlungsmaxime

2.2.1. Diese Maxime besagt, dass das Sachvorbringen den Parteien überlassen ist. Sie sind mit anderen Worten verantwortlich für die Behauptung von Fakten, von Tatsachen. Was die Parteien nicht vorbringen, was nicht in den Akten steht – das darf der Richter grundsätzlich nicht berücksichtigen. Wir werden sehen, dass gerade diese Maxime in Patentprozessen nicht ohne Ausnahme gilt.

Was Tatsachen sind, scheint allen klar zu sein. In der Praxis kann die Grenzziehung zwischen Tatsachen und (das ist das Gegenstück) Rechtsfragen aber sehr schwierig sein.

Ein *Beispiel*: Wann eine bestimmte Veröffentlichung bekanntgemacht wurde, ist eine Tatfrage; ob diese Vorveröffentlichung die Neuheit der beanspruchten Erfindung zerstört, ist Rechtsfrage. Ja schon die Frage, ob die Art der Bekanntmachung genügt, um die Veröffentlichung zum Stand der Technik zuzurechnen, kann eine Rechtsfrage sein!

2.2.2. Eine Folge der Verhandlungsmaxime liegt darin, dass der Richter alles als gegeben anzusehen hat, was die Parteien übereinstimmend vortragen. Eine solche Tatsache ist nicht bestritten, sie ist also gegeben, ohne dass es nötig wäre, Beweis dafür zu erheben. Ist hingegen eine Tatsache von der einen Partei behauptet, von der anderen bestritten und ist sie für den Ausgang des Streites erheblich, muss über sie Beweis erhoben werden.

2.2.3. Das Gegenstück zur Verhandlungsmaxime ist die sogenannte *Untersuchungsmaxime* – bei ihrer Geltung muss der Richter den Sachverhalt von Amtes wegen abklären (z.B.: ZGB 329 bezüglich familienrechtlicher Streitigkeiten).

2.2.4. Aber auch dort, wo die Verhandlungsmaxime gilt, hat der Richter die Möglichkeit (ja unter Umständen sogar die Pflicht), zur besseren Erfassung des Sachverhaltes eine *Befragung der Parteien* anzuordnen. Er kann auch den Parteien nahelegen, Lücken im Sachverhalt zu schliessen, Beweismittel anzugeben usw. Er nötigt sie aber nicht dazu. Die Verantwortung für den Sachverhalt bleibt bei den Parteien.

Da das Sachverständigengutachten – wie wir noch sehen werden – ein Beweismittel ist, kann der Richter dasselbe auch ohne Antrag der Parteien anordnen. Die Parteien können sich dem Antrag widersetzen, so z.B., wenn sich die Einstimmigkeit der Parteien in bezug auf eine behauptete Tatsache ergibt. Dann ist ein Beweis, wie angedeutet, sowieso nicht notwendig. Kann die Expertise nicht stattfinden – so z.B., weil die Parteien die verlangten Vorschüsse nicht leisten –, so geschieht dies zum Nachteil der beweispflichtigen Partei.

*Beispiel*: Der Richter will beweisen lassen, ob eine bestimmte technische Regelung für den Fachmann geläufig war. Eine Expertise ist nicht notwendig, wenn die Parteien darüber einig sind, dass dies der Fall/nicht der Fall ist.

2.2.5. Insbesondere bezüglich Beweismittel ist also der Richter nicht an die Anträge der Parteien gebunden. Er kann sie dazu anhalten – vorausgesetzt, dass eine Tatsache von einer Partei behauptet wurde –, so zu beweisen, dass der Beklagte

im Verletzungsprozess eine Vorbenutzungshandlung nach Art. 35 PatG begangen hat (Voraussetzung ist aber, dass die entsprechende Partei die Vornahme dieser Handlung behauptet). Es ist hingegen eine Rechtsfrage, zu entscheiden, ob ein Vorbenutzungsrecht vorliegt.

2.2.6. Wir ersehen daraus, dass für unser Thema aus der Verhandlungsmaxime folgendes allgemein festzuhalten ist:

- I. Die Behauptung von Tatsachen ist Sache der Partei.
- II. Der Richter kann die Parteien dazu anhalten, Beweismittel zu nennen.
- III. Das Sachverständigengutachten kann vom Richter auch ohne einen Parteiantrag angeordnet werden, vorausgesetzt, dass die Parteien die entsprechenden Tatsachen behauptet haben.

### 2.3. Die Eventualmaxime

2.3.1. Dieser Grundsatz besagt, dass die Parteien ihre Eingriffs- und Verteidigungsmittel bis zu einem gewissen Zeitpunkt (Prozessabschnitt) vorbringen müssen. Späteres Vorbringen ist nur unter bestimmten Umständen erlaubt. Damit will man der Prozessverschleppung einen Riegel schieben.

Wann eine Partei ihre Angriffs- bzw. Verteidigungsmittel vorbringt, ist an sich eine taktische Frage. Der eine Kläger begnügt sich zunächst mit einem Minimum an Behauptungen und wartet, bis der Beklagte mit seinen Argumenten herausrückt. Der andere Kläger legt am Anfang alles vor, was er kann. Wir haben hier nicht über die eine oder andere Taktik zu entscheiden. Wichtig ist vorzumerken, dass beide Parteien ihre Mittel grundsätzlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vorlegen müssen. Später sind lediglich (als sogenannte *Nova*) z.B. Tatsachen zugelassen, von denen die Partei beweisen kann, dass sie dieselben auch bei Anwendung der gehörigen Sorgfalt nicht vorlegen konnte.

### 2.4. Die Verfahrensstufen

Ein Prozess teilt sich in verschiedene Abschnitte auf. Hier interessiert die grobe Einteilung in Hauptverfahren und Beweisverfahren. Im Hauptverfahren führen die Parteien das Wort – sie tauschen ihre Rechtsschriften (bzw. Plädoyers) aus. Das Beweisverfahren wird hingegen vom Richter weitgehend beherrscht. Nach Art. 136 ZH ZPO z.B. muss der Richter nach dem letzten Parteivortrag im Hauptverfahren das Beweisverfahren anordnen, was er mit einem sogenannten Beweisaufgabebeschluss tut. Er bezeichnet die Tatsachen, die zu beweisen sind; er fordert die Parteien auf, die eventuell noch nicht vorgelegten Urkunden einzureichen; er bestimmt die einzuvernehmenden Zeugen und die eventuell abzuhaltenden Augenscheine; in Patentsachen wird er normalerweise eine Gerichtsexpertise anordnen. Der Experte wird also – normalerweise – erst im Beweisverfahren tätig.

Soviel über das Verfahren im allgemeinen – wir wenden uns jetzt unserem eigentlichen Thema zu, nämlich dem Gerichtssachverständigen, insbesondere einem solchen im Patentprozess.

### 3. Die Funktion des gerichtlichen Sachverständigen

#### 3.1. Im allgemeinen

Ausgehen ist von der Funktion des gerichtlichen Sachverständigen. Es besteht Einigkeit darüber, dass diese Funktion eine dreifache sein kann:

- A. Er vermittelt dem Richter *abstrakte Erfahrungssätze*, so z.B. über Handelsgebräuche oder über ausländisches Recht.
- B. Er vermittelt dem Richter *konkrete Schlussfolgerungen aus Erfahrungssätzen*, d.h. er wendet die abstrakten Erfahrungssätze auf den im Streit stehenden Sachverhalt an.
- C. Er stellt für den Richter *Tatsachen fest*.

#### 3.2. Beispiele

Wir wollen diese trockene Aufzählung etwas erläutern.

- A. Der Sachverständige vermittelt dem Richter abstrakte Erfahrungssätze: Aus seinem Fachwissen ist der Experte in der Lage, das fehlende Wissen des Richters in objektiver Weise zu ergänzen. Was die Parteien sagen, ist längst nicht immer subjektiv gefärbt – aber bei divergierenden Meinungen und bei fehlender Sachkenntnis ist der Richter nicht in der Lage zu sagen, wo die Wahrheit liegt.

*Beispiel:* Der Experte kann dem Richter erklären, welche Bedeutung ein Laborjournal im allgemeinen hat (für Art. 35 PatG sehr wichtig). Er stellt aber an sich nicht ein Vorbenutzungsrecht fest (Rechtsfrage!).

- B. Der Sachverständige vermittelt dem Richter konkrete Schlussfolgerungen aus Erfahrungssätzen. Er wendet sein Wissen an und sagt dem Richter, ob aus dem konkreten Laborjournal des Beklagten auf den Gebrauch der Erfindung zu schliessen sei. Er sagt aber an sich nicht, deswegen sei ein Vorbenutzungsrecht anzunehmen oder nicht (das ist eine Rechtsfrage).
- C. Er stellt für den Richter Tatsachen fest. Er kontrolliert z.B. den Ablauf eines chemischen Verfahrens und stellt fest, ob dasselbe dem klägerischen Patentanspruch entspricht. Er stellt aber an sich nicht die Verletzung fest (Rechtsfrage).

Die Funktion des Sachverständigen besteht also grundsätzlich darin, dem Richter Beweise zu liefern, Beweise, die der Richter selbst nicht erheben kann, und zwar wegen mangelnder Sachkenntnis.

#### 3.3. Der Sachverständige als Gehilfe des Gerichtes

Deshalb ist der Sachverständige ein Gehilfe des Gerichtes. Daraus ergeben sich wichtige Folgen, die wir hier knapp aufzählen wollen:

3.3.1. Der Gerichtsexperte muss sein Gutachten *nach bestem Wissen und Können* erstatten – was auf fachliche Güte und auf Objektivität seiner Stellungnahme hinweist. Verletzt der Experte diesen Grundsatz, kann er strafrechtlich verfolgt werden (Art. 307 StGB).

3.3.2. Der Experte kann wie ein Richter *abgelehnt* werden.

3.3.3. Der Experte muss selbst *in Ausstand treten*, wenn er merkt, dass die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind.

3.3.4. Dem Experten ist die sogenannte *Berichtannahme* mit einer Prozesspartei verwehrt – d.h. es ist ihm verwehrt, sich mit einer Partei über den Gegenstand des Gutachtens privat zu unterhalten. Persönlich bin ich der Meinung, dass hier, wie im Fall eines Schiedsrichters, der Experte grösste Zurückhaltung üben muss. Nicht dass der Experte sich gleich beeinflussen liesse – aber das Gefühl der anderen Partei, dem Experten gehe die nötige Unparteilichkeit ab, ist Grund genug für die strenge Verhaltensregel; dies insbesondere bei unseren kleinen Verhältnissen, wo Partei bzw. Parteivertreter und Experten sich sehr oft kennen, ja freundschaftlich verkehren.

3.3.5. Als Gehilfe des Gerichtes ist der Experte zur *Verschwiegenheit* verpflichtet, was nicht näher zu begründen ist.

3.3.6. Besonders wichtig scheint mir in unserem Zusammenhang die Frage, ob *geschäftliche Beziehungen* des Experten mit einer der Prozessparteien präjudizierbar seien. Einen Grund für Ablehnung geben sie z.B. nach zürcherischem Recht meines Wissens normalerweise nicht. Es ist aber nicht zu übersehen, dass unter Umständen Interessenkollisionen entstehen können, die der Experte vermeiden sollte. Besteht z.B. ein aktuelles oder langjähriges Beratungsmandat zwischen dem Experten und der einen Prozesspartei, so hat der Experte den Auftrag abzulehnen. Zu naheliegend ist die Gefahr, dass für die andere Partei der Experte unglaubwürdig sei (subjektiv meine ich jedenfalls). Nicht ungefährlich ist auch der Umstand, dass der Experte Konkurrenten der einen oder anderen Prozesspartei berät.

#### 4. Die Funktion des Gerichtssachverständigen im Patentprozess insbesondere

Welches ist nun die Funktion des Gerichtssachverständigen im Patentprozess? Die allgemeine Antwort (Gehilfe des Gerichtes) ist wie folgt zu spezifizieren:

##### 4.1. Die Erkenntnis der beanspruchten Erfindung

Zuerst soll der Experte sicher die beanspruchte Erfindung erkennen können. Das hört sich leicht an, bietet in der Praxis aber gelegentlich Schwierigkeiten, wie Sie alle wissen. Nicht nur, weil die Prozessparteien die Erfindung ihren Inter-

essen "anzupassen" versuchen und so verschiedene Akzente setzen; auch objektiv kann diese allererste Aufgabe zu Schwierigkeiten Anlass geben.

Um die Erfindung erkennen zu können, müsste der Experte an sich ein Fachmann auf dem betreffenden technischen Gebiet sein. Er muss zunächst feststellen, welche der beanspruchten Elemente als die wesentlichen anzusehen sind. Die Sachantwort des Technikers wird aber nicht unbedingt die gleiche sein wie die Rechtsantwort des Gerichtes. Hat der Experte z.B. festgestellt, dass ein bestimmter Verfahrensschritt für die erfolgreiche Herstellung des erfinderischen Produktes kausal ist, gilt es noch zu prüfen, ob dies als wesentlich gelten darf, d.h. ob dies beansprucht ist bzw. derart in der Beschreibung enthalten, dass man es zur eventuellen Einschränkung eines Patentanspruches heranziehen darf. Ob das Gericht diese Frage dem Experten stellen soll? Er kann auf die eigenen patentrechtlichen Kenntnisse des Experten vertrauen; besser gibt er aber dem Fachexperten einen Patentexperten bei. Das Gericht kann auch die Folgefrage in einer Diskussion mit dem Experten zu beantworten suchen. Wir werden sehen, dass eine solche Diskussion öfters angebracht wäre, und zwar aus verschiedenen Gründen.

#### 4.2. Die Erkenntnis der Verletzung

Die nächste Aufgabe des Experten ist die *Untersuchung der Verletzung*, d.h. die Anstellung des Vergleiches zwischen Verletzungsform einerseits und Erfindung gemäss Anspruch andererseits. Hier sind technische *und* patentrechtliche Kenntnisse Voraussetzung einer sicheren Expertise. Technische Kenntnisse sind Voraussetzung zum Verstehen der Erfindung, zur Analyse der Verletzung und zum Vergleich beider. Patentrechtliche Kenntnisse sind hingegen wichtig für die richtige Grenzziehung des Schutzzumfanges. Sie wissen ja, dass eine Verletzung nicht nur dann vorliegt, wenn alle Elemente des Patentanspruches nachgemacht worden sind, also wenn dem Patentanspruch genau nachgearbeitet wurde (Fall der Nachmachung). Es gilt vielmehr auch jene Fälle zu erfassen, in denen lediglich die wesentlichen Elemente der beanspruchten Erfindung nachgemacht worden sind (Nachahmung) – ein Fall, der oft vorliegt und für den keine genauen Parameter bestehen, da ja der Schutzzumfang für jede konkrete Erfindung zu ziehen ist. Analogie und Äquivalente werden nützlich sein – sind aber schon patentrechtliche Begriffe, und nur die Erfahrung auf dem Rechtsgebiet erlaubt eine zuverlässige Antwort.

Im Grunde genommen könnte auch hier das Gericht (wie sub 4.1.) die Schlussfolgerungen selbst ziehen, nachdem der Experte den reinen Sachverhalt klargestellt hat – und auch hier kann eine Diskussion unter Gericht, Experte und Parteien sehr Wesentliches zutage fördern. Aber die Schwierigkeiten und sogar Gefahren eines solchen Vorgehens sind bekannt – nicht jedem Gericht ist die Führung einer solchen Verhandlung zuzumuten (nur den in Patentsachen erfahrenen Gerichten), weshalb auch hier der andere Weg begangen wird: Zusammenarbeit von Fachexperte und patentrechtlichem Experten. Dem einseitigen Einsatz eines Patentexperten möchte ich ein Fragezeichen setzen – mindestens sobald der Gegenstand technisch entweder einen gewissen Grad an Kompliziertheit erreicht oder einem Sondergebiet angehört. Besonders schwierig ist die Aufgabe des Gerichtes dann, wenn es darum geht, die Frage zu entscheiden, ob eine Teilbenutzung der bean-



spruchten Erfindung schon als Verletzung anzusehen sei oder nicht. An sich von allgemeinem Interesse, hat diese Frage dann eine besondere Bedeutung, wenn erst bei Bejahung der Verletzung eine Verfolgung in der Schweiz möglich ist – ohne Verletzungshandlung in der Schweiz kann ja der Patentinhaber Konkurrenten in der Schweiz nicht verfolgen. Dass gerade hier der Richter auf einen Experten angewiesen ist, leuchtet ein. Es geht wieder darum, die wesentlichen Elemente der beanspruchten Erfindung zu erkennen (nur ihre Benutzung führt ja zur Verletzung). Ein technischer Experte ist primär einzusetzen.

### 4.3. Die Prüfung auf Nichtigkeit

Die Prüfung einer patentierten Erfindung auf Nichtigkeit ist wohl das schwierigste Thema für eine Expertise, und zwar dann, wenn der Nichtigkeitsgrund die fehlende Patentwürdigkeit ist.

4.3.1. Wir kennen die Ausgangssituation: Der Erfindung gemäss Klagepatent wird vorgeworfen, am Anmelde-(bzw. Prioritäts-)tag nicht neu bzw., wenn neu, dann naheliegend gewesen zu sein.

4.3.2. Wir kennen die Parameter der Prüfung auf *Neuheit*, den Stand der Technik, wobei Identität vorliegen muss. Lassen wir vorläufig die Frage vom Umfang und Einsatz des Standes der Technik beiseite. Die Identität festzustellen ist normalerweise nicht sehr schwer. Es geht eigentlich um einen Deckungsvergleich. Deckt sich die vorbekannte technische Massnahme mit der beanspruchten? In einigen Fällen aber kann dieser Vergleich nur mittels einer sehr genauen Analyse, sogar mittels Laboruntersuchungen usw. erfolgen, so z.B. bei Erfindungen betreffend Antibiotika und bezüglich der verwendeten Streptomyces.

4.3.3. Wo aber die grössten Schwierigkeiten entstehen, ist bei der Prüfung auf *Nichtnaheliegen* bzw. auf Erfindungshöhe (nach älterer Terminologie). Wir müssen uns also etwas näher mit dieser Frage beschäftigen.

a) Ziel der Prüfung ist zu erfahren, ob die beanspruchte Erfindung am bestimmten Tag (Anmelde- bzw. Prioritätstag) dem Durchschnittsfachmann nahelag oder nicht.

b) Da wir die geschützte Erfindung schon analysiert haben (Ziff. 4.1.), sollen wir zuerst den Stand der Technik eruieren.

c) Sodann muss sich der Experte darüber im klaren sein, welche Grösse er vergleichen darf. Sicher die beanspruchte Erfindung auf der einen Seite. Was aber auf der anderen Seite? "Den Stand der Technik mosaikartig zusammengesetzt" pflegt man zu sagen. Und zu Recht – aber wir müssen uns im klaren sein, was damit gemeint ist. Hier schleichen sich nämlich eventuell Fehler ein.

aa) Zunächst einmal sollen wir nicht die beanspruchte Erfindung mosaikartig auflösen. Es ist zwar üblich – und korrekt oder sogar nötig –, sie in Merkmale aufzuteilen. Darin liegt aber auch eine grosse Gefahr, nämlich dass jede Erfindung

irgendwie als Kombinationserfindung behandelt wird. Die Analyse soll also nicht dazu führen, die Einheit der Erfindung zu übersehen (was nichts mit der Einheitlichkeit nach Art. 52/2 PatG zu tun hat).

bb) Es ist dann (zweite Fehlerquelle) naheliegend, im Stand der Technik nach solchen "individualisierten" Merkmalen zu suchen. Sie sind oft zu finden und lassen dann die geprüfte Erfindung als naheliegend erscheinen. Der Zusammenhang geht dabei nicht selten verloren.

cc) Treffender ist es, im Stand der Technik nach der vorbekannten Massnahme zu suchen, die der beanspruchten Erfindung am nächsten kommt, und dann zu untersuchen, ob der Schritt von dieser Massnahme zur beanspruchten Erfindung unter Berücksichtigung des Umfeldes aus dem Stande der Technik ausreichend ist oder nicht. Als "Umfeld aus dem Stand der Technik" verstehe ich hier den Beitrag der sonstigen technischen Lehren, die im Stand der Technik vorzufinden sind und dazu geeignet waren, die nicht naheliegende Massnahme im Sinne der Weiterentwicklung zu beeinflussen. Die Richtung der Weiterentwicklung wird dabei durch Mangerscheinungen, Fehler usw. gewiesen. Ist z.B. eine technische Lehre unwirtschaftlich, so ist es klar, dass Wirtschaftlichkeitsmassnahmen, die auf dem gleichen Gebiet, wenn auch bei anderen vorbekannten technischen Lehren angewandt werden, mitberücksichtigt werden müssen.

dd) Eine besondere Stellung nehmen dabei die sogenannten Übertragungen ein. Wir kennen die Kategorie der sogenannten Übertragungserfindung. Die Gefahr besteht, dass dank der ausgeklügelten Recherchiersysteme dem Experten viel mehr analoge Lösungen zur Kenntnis gebracht werden als dem Erfinder auf dem Gebiete der zu prüfenden Erfindung. Das Ergebnis ist eine unrealistische Erweiterung der Kenntnisse des Durchschnittsfachmannes – was aber zur leichten Verneinung der Erfindungshöhe führen kann.

d) Hat der Experte das Vergleichsmaterial "sortiert", dann muss er einen weiteren, unter Umständen schweren Schritt tun, nämlich ein Urteil über das Naheliegen oder Nichtnaheliegen der geprüften Erfindung abgeben. Dazu folgendes:

aa) An sich wäre dieses Urteil, als Rechtsurteil, Sache des Gerichtes. Zumutbar in einigen Fällen, ist dies in vielen anderen Fällen nicht. Der Experte muss sich darüber äussern.

bb) Der Experte muss also nunmehr die Frage beantworten: War am Anmelde- bzw. am Prioritätstag die beanspruchte Erfindung unter Berücksichtigung des Standes der Technik naheliegend oder nicht? Was heisst naheliegend, und für wen eventuell sollen die Massnahmen naheliegend sein?

a) *Naheliegend heisst*, dass die Erfindung nicht nur ohne erfinderisches Zutun hätte erreicht werden können – das wäre reine Tautologie. Naheliegend heisst: Ergebnis der täglichen Routinearbeit, aber auch Ergebnis der täglichen Arbeit, die sich in bescheidenem Rahmen innovativ auswirken kann. Darin liegt die eine Schwierigkeit: Man kann es drehen, wie man will, darin steckt ein Werturteil, eine Zone, die mehr oder weniger breit, die aber immer grau sein wird. Die Lokalisierung nun der zu prüfenden Erfindung innerhalb oder ausserhalb dieser Zone kann nur derjenige am besten schätzen, der auf dem betreffenden Gebiete praktisch tätig

ist. Er kennt die Entwicklung; er weiss um die Bedeutung oder Irrelevanz von bestehenden Vorveröffentlichungen; er arbeitet ja mit dem Stand der Technik; und er alleine hat, würde ich sagen, das Gespür für dieses Werturteil. Wie oft hören wir im Zusammenhang mit Erfindungen und “abseits” vom Stand der Technik, wo die eigentlichen Schwierigkeiten lagen: etwa in den noch nicht entwickelten Werkzeugmaschinen, die eine bestimmte Bearbeitung praktisch fernhielten – die aber der papierene Stand der Technik nahezulegen scheint. Wir sind hier an einem Kernpunkt unserer Praxis angelangt, und ich möchte betonen, dass ich sehr entschieden die Auffassung vertrete, dass unsere Praxis hier gelegentlich den falschen Weg einschlägt. Seien Sie mir als Patentanwälte nicht böse – aber der erste Fachmann, den es zu ernennen gilt, ist der technische Fachmann aus der betreffenden Branche. Dem technischen Fachmann soll man dann einen Patentfachmann zugesellen – zwecks Kanalisierung in die rechtlichen Bahnen. Ideal ist natürlich die Verbindung beider in einer Person – was ja auch vorkommt. Ich kann mich in einigen Fällen des Eindrucks nicht erwehren, dass unsere Gerichtsexperten etwas praxisfremd sind, sich lediglich auf den papierenen Stand stützen und die industrielle Praxis (zur Zeit der Anmeldung) beiseite lassen. Ich betrachte dies als einen unzutreffenden Ausgangspunkt für die Beantwortung der vom Gericht gestellten Fragen. Die Implikationen ergeben sich auch im Vergleich mit dem Parteigutachten; darüber später.

b) Naheliegend sollte die Erfindung (zweite Bewertung) *für den Durchschnittsfachmann* des betreffenden Gebietes sein. Sie wissen, was für Schwierigkeiten damit verbunden sind. Dem Durchschnittsfachmann begegnen wir in der Praxis bekanntlich nicht. Kein Gericht sucht nach dem konkreten Durchschnittsfachmann. Man nimmt einfach einen Fachmann, normalerweise einen überdurchschnittlichen Fachmann. Ich verkenne nicht die Schwierigkeiten, einen Fachmann zu finden, der die Kriterien eines Durchschnittsfachmannes annähernd erfüllt, aber der gegenwärtige Zustand ist manchmal unbefriedigend. Denn je “höher” der Fachmann, desto entfernter ist er vom Fachmann zur Zeit der Anmeldung, zumal diesem Fachmann gelegentlich die praktische industrielle Erfahrung abgeht. Ich will damit nicht sagen, dass viele Entscheidungen unserer Gerichte unzutreffend seien – ich will damit nur darauf hinweisen, dass dieses System nicht zur Norm werden sollte, wie es da und dort den Anschein hat. Ich werde später auf einige Möglichkeiten hinweisen, um diesen Zustand zu verbessern.

#### 4.4. Die Prüfung einer Einschränkungsmöglichkeit

4.4.1. Nach Art. 24 PatG kann das Patent unter Umständen eingeschränkt werden, und die gleiche Rettungstechnik ist im Rahmen der Teilnichtigkeit anwendbar. Die Einschränkung gehört wohl zu den schwierigsten Aufgaben eines Gerichtes, und ohne Mitwirkung eines Experten ist diese Aufgabe kaum zu lösen.

4.4.2. Die Schwierigkeit der Einschränkung liegt prinzipiell in dem Umstand begründet, dass die Rettung des Patentbesitzers nicht auf Kosten gutgläubiger Dritter geschehen darf. Die einschränkende Elemente müssen sich deshalb in für Dritte

erkennbarer Weise aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen *und* aus der Patentschrift ergeben.

4.4.3. Es scheint mir, dass in diesem Falle die Mitwirkung eines Patentfachmannes von besonderer Bedeutung ist. Hat nämlich der technische Fachmann zunächst einmal ermittelt, welches die wesentlichen Elemente der Erfindung sind, und hat er, schon zu Beschränkungszwecken, eventuell beschränkende Elemente in der Beschreibung eruiert, so ist es am Patentfachmann zu entscheiden, wie dieselben im Patentanspruch hinzuzufügen sind bzw. wie der Patentanspruch neu zu redigieren ist; eine zum Teil sehr heikle Aufgabe, gilt es doch insbesondere diesen chirurgischen Eingriff unter Beachtung des Geltungsbereiches zur Zeit der Anmeldung zu vollziehen. Der neue Patentanspruch darf nämlich nicht über den Umfang der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hinausgehen (dies wäre bekanntlich ein Nichtigkeitsgrund, Art. 26 Ziff. 4 PatG).

4.4.4. Diese Aufgabe wird das Gericht übrigens in Zusammenarbeit mit dem BAGE erfüllen, wobei die Erfahrung zeigt, dass letzteres eher patentfreundlich ist.

#### *4.5. Die Prüfung bei Vorbenutzungsrecht*

4.5.1. Eine weitere konkrete Funktion übt der gerichtliche Sachverständige in den Fällen aus, in denen es zu prüfen gilt, ob einem Dritten ein Vor- oder Mitbenutzungsrecht im Sinne von Art. 35 PatG zusteht.

4.5.2. Die Aufgabe des Gerichtes ist in solchen Fällen dadurch erschwert, dass selten erschöpfende und klare Beweismittel zur Verfügung stehen. Wie Sie wissen, steht es dem Gericht zu, Beweismittel zu bewerten, also auf ihre Beweiskraft zu untersuchen, und daraus Schlüsse zu ziehen. Nur "schlüssige" Beweismittel sind beachtlich.

4.5.3. Relativ einfach wird sich die Beweissituation dann gestalten, wenn die Erfindung vor der Anmeldung benutzt worden ist, so dadurch, dass patentgemässe Erzeugnisse hergestellt oder in Verkehr gesetzt worden sind. Sind solche Erzeugnisse noch vorhanden, so hat der Experte im Grunde genommen die gleiche Aufgabe wie bei der Feststellung der Verletzung zu erfüllen (Ziff. 4.2.).

Die Sache wird hingegen schwieriger, wenn lediglich Veranstaltungen zur Benutzung der Erfindung getroffen worden sind. Die Rekonstruktion kann sich sehr schwer gestalten, so etwa, ob die Aufzeichnungen in einem Laborjournal ausreichend sind, um die technische Lehre zu erkennen. Sache des Gerichtes müsste es dann sein, gestützt darauf zu entscheiden, ob eine solche Veranstaltung im Sinne von Art. 35 PatG ausreichend sei (Rechtsfrage) oder nicht. Aber auch hier ist die Verflechtung von Tat- und Rechtsfrage äusserst eng.

#### 4.6. Prüfung der Abhängigkeit

Dem Inhaber eines abhängigen Patentes steht das Recht zu, vom Patentinhaber eine Zwangslizenz zu verlangen (Art. 36 PatG). Erste Voraussetzung ist, dass die jüngere Erfindung nicht ohne Benutzung der älteren verwertet werden kann – eine Frage, die der Prüfung auf Verletzung gleichkommt (Ziff. 4.2.). Weitere Voraussetzung sind, alternativ, der namhafte technische Fortschritt und der ganz andere Zweck der jüngeren Erfindung. Ersteres erfordert oft die Konsultation eines Experten, offensichtlich eines technischen Fachmannes. Sache des Gerichtes ist es, die geltenden Parameter für die Messung des technischen Fortschrittes anzuwenden. Leichter wird hingegen die Frage zu beantworten sein, ob die jüngere Erfindung einem anderen Zweck dient als die ältere.

#### 4.7. Schlussfolgerungen

Aus dieser knappen Analyse der möglichen Funktionen eines Gerichtsexperten lassen sich einige Schlussfolgerungen ziehen:

##### 4.7.1. Tat- und Rechtsfragen

An sich ist die *Trennung von Rechtsfrage (Gericht) und Tatfrage (Experte)* klar. Aber in der praktischen Abwicklung gehen beide Fragen stark ineinander über. Dies besonders deswegen, weil die Tatfrage im Hinblick auf eine bestimmte rechtliche Relevanz zu beantworten ist.

*Beispiel I:* Nur derjenige verletzt, der die wesentlichen Elemente der beanspruchten Erfindung benutzt. Die wesentlichen Elemente sind an sich ein Faktum. Sie sind aber aufgrund von Rechtsregeln zu eruieren: Sie müssen beansprucht sein bzw. sie können durch Auslegung des Patentanspruches ermittelt werden.

*Beispiel II:* Ganz typisch ist die Prüfung auf Erfindungshöhe, wie Sie ja alle von der Praxis wissen. “Naheliegen oder Nichtnaheliegen – das ist die Frage” könnte man shakespearianisch sagen. Naheliegen, ein Rechtsbegriff, vom Richter kaum überprüfbar. Lediglich den Weg zur Aussage kann der Richter kontrollieren, indem er nachvollzieht, wie der Experte zu seiner Aussage gekommen ist. Die Aussage selbst ist aber, ich wiederhole, kaum überprüfbar.

##### 4.7.2. Weitere Schlussfolgerung

In fast allen Fällen ist *fachliche Kenntnis*, also Kenntnis des entsprechenden technischen Gebietes, verlangt. Folge davon ist, dass der Experte aus der Branche kommen sollte und praktische (sehr oft: Konstruktions-)Erfahrung haben sollte. Ihm gehen aber grundsätzlich die patentrechtlichen Parameter ab. Abgesehen von den Fällen, in denen der Fachexperte selbst schon patentrechtliche Praxis hat

– oder umgekehrt –, muss der Richter den Experten instruieren oder aber ihm einen *Patentexperten* begeben. Der zweite Weg ist m.E. der zweckmässigste.

4.7.3. Damit haben wir uns schon ausführlich über die Person des Experten geäußert, so dass dieses wichtige Kapitel nicht gesondert zu behandeln ist.

## 5. Der Einsatz des Experten

Es gilt vielmehr kurz darzustellen, wie der Experte eingesetzt wird, präziser: Wann, wie und was hat er zu tun?

### 5.1. Wann ist ein Experte einzusetzen?

5.1.1. Die Grundfrage ist prinzipiell schon beantwortet, nämlich immer dann, wenn die Fachkenntnis dem Richter abgeht oder aber nicht ausreicht. Das wird für ein “normales Gericht” im Rahmen von Patentprozessen praktisch immer zutreffen. Wie ist es bei Handelsgerichten? Die Beantwortung dieser Frage ist um so wichtiger, als die meisten Patentprozesse sich vor Handelsgerichten abspielen.

5.1.2. *Handelsgerichte* kennzeichnen sich dadurch, dass im Gericht selbst Fachleute mitwirken. Es werden “kaufmännische Richter” ernannt – die Bezeichnung findet sich in den entsprechenden Gesetzen (z.B. § 86 der ZH GVG und Art. 29 der SG ZPO). Die Bezeichnung ist aber nicht entscheidend, denn es werden darunter u.a. auch Richter mit technischer Ausbildung und Erfahrung erfasst. Die Frage stellt sich, ob dadurch Experten überflüssig werden. In Patentsachen dürfte dies sehr selten der Fall sein, und zwar aus folgenden Gründen:

a) Zunächst einmal sprechen meistens fachliche Gründe für die Ernennung von Experten. Die Erfindungen, die vor Gericht kommen, beschlagen oft stark spezielle Fragen der Technik. Ein Handelsrichter mit einem Überblick über ein breites Gebiet besitzt selten die Kenntnisse und die Erfahrung, um die Erfindung zu beurteilen.

b) Die taktischen Gründe sind nicht minder schwerwiegend.

aa) Zunächst einmal findet die Mitwirkung der Handelsrichter hinter verschlossenen Türen statt. Die Parteien sind bei der Urteilsberatung nicht anwesend und können zu den Argumenten des Richters überhaupt nicht Stellung nehmen. Liegt hingegen eine Expertise vor, so wird sie den Parteien zugestellt, und sie unterliegt ihrer kritischen Überprüfung.

bb) Im Hinblick auf Rechtsmittel bietet die Expertise für die zweite Instanz eine ganz andere Grundlage als das gerichtsinterne Votum von Handelsrichtern. Die Praxis hält zwar Handelsgerichte dazu, Sachvoten der Handelsrichter zu Protokoll festzuhalten, damit eine Nachkontrolle überhaupt möglich ist. Es braucht aber keine längeren Ausführungen, um zu verstehen, dass solche Voten schon in ihrer Ausführlichkeit nicht mit einer Expertise zu vergleichen sind.

cc) Experten unterliegen der “Durchleuchtung” durch die Parteien – sie können abgelehnt werden usw. –, Handelsrichter auch (aber es ist “menschlich”, dass eine Partei viel mehr Hemmungen hat, Richter abzulehnen als Experten, abgesehen davon, dass man nicht unbedingt weiss, welche Handelsrichter in einem bestimmten Fall mitwirken). In Anbetracht der Tatsache, dass der Fachexperte (Experten im engeren Sinne oder Handelsrichter) sehr oft den entscheidenden Beitrag leistet, darf man von den Gerichten erwarten, dass sie hier die ungunstigen Gefühle der Parteien eher berücksichtigen (auch wenn es lediglich um “Gefühle” geht), zumal, wie noch darzulegen, auch bei Ergreifen von Rechtsmitteln andere Experten kaum ernannt werden. Zu vieles liegt hier mit anderen Worten in der Hand eines Richters. Ich bitte die hier anwesenden Handelsrichter, dies recht zu verstehen und insbesondere die Tatsache zu berücksichtigen, dass in sonstigen Prozessen schon der Umstand, dass man zwei volle Sachinstanzen hat, die Optik ganz anders einstellt.

*Folge:* Abgesehen von ganz einfachen Fällen ist es wünschenswert, dass in Patentprozessen Gerichtsexperten eingesetzt werden. Ein Antrag der Parteien wird praktisch immer vorliegen, derselbe ist aber nicht notwendig.

5.1.3. Der zweite Teil der Frage (“Wann ist ein Experte zu ernennen?”) ist unproblematischer. Die Frage lautet: In welchem Stadium des Prozesses soll dies geschehen?

a) Die ZPO geben hier genaue Antworten, normalerweise im Stadium des Beweisverfahrens.

b) Einen Sonderfall bildet das Verfahren um Erlass sogenannter *vorsorglicher Massnahmen* (Art. 77 PatG). Die Gerichte gehen immer öfters dazu über, Experten schon für die Entscheidung eines Massnahmegesuches heranzuziehen. Diese Tendenz kann nur begrüsst werden. Sie verlangsamt zwar das Verfahren, trägt aber dazu bei, dass die unter Umständen sehr einschneidende Entscheidung besser begründet werden kann. Diese Expertise unterscheidet sich von derjenigen im Hauptprozess, da im Rahmen vorsorglicher Massnahmen nur eine mindere Art des Beweises verlangt wird, die sogenannte Glaubhaftmachung (Art. 77 PatG). Das führt dazu, dass unter Umständen die spätere Expertise im Hauptprozess zu anderen Ergebnissen kommt als die vorläufige. Diese Gefahr ist dem Verfahren um vorsorgliche Massnahmen immanent. Die Korrektur findet sich in Art. 80 PatG (Kausalhaftung).

## 5.2. Wie ist der Experte einzusetzen?

Die Frage des *Wie* wird in den ZPO beantwortet und wirft insofern keine grossen Probleme auf. Das Gericht wird normalerweise den Parteien Vorschläge unterbreiten – die Parteien haben die Möglichkeit einer Stellungnahme, der Experte wird dann vom Gericht ernannt. Bei vorsorglichen Massnahmen wird der Richter eventuell keine Zeit haben, den kontradiktorischen Weg einzuschlagen. Besonders bei superprovisorischen Massnahmen (also ohne Anhörung der Gegenpartei) kann er von sich aus einen Experten ernennen – das Interesse an einer begründeten Entscheidung ist höher einzustufen als dasjenige der Parteien in bezug auf die

Person des Experten. Eventuelle Fehler können schon bei der Verhandlung um Erlass der vorsorglichen Massnahmen korrigiert werden.

Ein besonderes Problem stellt sich dann, wenn der gerichtlich ernannte Experte im Laufe seiner Arbeit feststellt, dass er ohne die Mitwirkung eines technischen "Sonderexperten" nicht weiterkommt. Diese Situation entsteht besonders dann, wenn der Experte ein Patentexperte ist. Ich kenne Fälle, in denen ihm vom Gericht einfach die Hinzuziehung eines Fachmannes erlaubt wurde. Ich glaube nicht, dass dies der richtige Weg sei. Eine Art "Gehilfe" für den Experten muss unter Beachtung der normalen Formen der Expertenernennung erfolgen – zu stark ist die Gefahr der (wenn auch völlig unbewussten) Interessenkollisionen. Ich komme immer wieder, in dem Zusammenhang, auf die gleiche Überlegung zurück: Das Vertrauen der Parteien ist oberste Maxime, und jede Partei hat das Recht, von vornherein zu erfahren, wer über ihre Angelegenheit entscheidet, und eventuell Ablehnung zu beantragen. Die *Transparenz des Verfahrens* ist ein zentrales Anliegen. In dem Zusammenhang noch eine Bemerkung zur Mitwirkung des Experten bei den Beratungen des Gerichtes. Es ist vernünftig, dass ein Gerichtsexperte zu diesen Beratungen herangezogen wird. Es geht hingegen nicht an, dass ein einzelner Richter sich sozusagen "privat" von einem Experten aufklären lässt; dies besonders dann, wenn es sich um die zweite Instanz handelt und der Experte als solcher in der ersten Instanz gewirkt hat. Hier gibt es m.E. nur eine Lösung, nämlich die formelle Beauftragung eines Experten (es kann sich auch um den erstinstanzlichen Experten handeln), auch wenn der andere (informelle) Weg einfacher ist und das Gespräch sich auf objektivster Grundlage abspielt. Es geht hier nicht um Objektivität (dies wiederhole ich, um eventuelle Missverständnisse auszuräumen) – es geht vielmehr um die Beachtung wichtigster Rechte der Parteien, und wir wissen alle, wie wichtig dieselben auch in rein "taktischer" Hinsicht sind.

### 5.3. Was hat der Experte zu tun?

5.3.1. Wir wissen, welche Funktionen ein Gerichtsexperte zu erfüllen hat. Es ist am Gericht, den *Expertenauftrag* zu formulieren und also auch besonders die Expertenfragen aufzustellen. Den Parteien ist Gelegenheit gegeben, selbst Expertenfragen zu formulieren und zu den vom Gericht vorgeschlagenen Stellung zu nehmen. Der Richter entscheidet dann – wie er sonst über die Zulassung von Beweisen zu entscheiden hat.

5.3.2. Was die *Formulierung der Fragen* anbelangt, so ist es sehr schwierig, allgemeine Kriterien aufzustellen. Ich möchte aus Erfahrung dazu folgendes sagen:

a) Prinzipiell hat der Richter *spezifische* Fragen zu stellen, und zwar Sach-(Tat-)fragen.

b) In der Praxis stellt das Gericht oft *allgemeine* Fragen und dazu Rechtsfragen auf, so die typischen: Ist die klägerische Erfindung neu, naheliegend usw.? Man versteht die Absicht des Gerichtes sehr gut – gelegentlich auch seine Verlegenheit. Und insbesondere: Das Gericht will dem Experten keine Scheuklappen anlegen. Und trotzdem: Ich glaube, dass es für die Rechtsfindung selbst entscheidend ist,



dass das Gericht sich die Mühe nimmt, die Expertenfragen in dem für andere Rechtsgebiete üblichen Sinne zu stellen, nämlich mit präzisen Hinweisen auf die Gerichtsakten und in spezifizierter Form. Dies “zwingt” geradezu das Gericht, wenn ich so sagen darf, mit dem Experten mitzudenken, und erleichtert ihm das Verständnis für die Expertise.

c) Es gibt Gerichte, die als Schlussfrage folgende stellen: “Hat der Experte noch etwas zu sagen?” Ich denke, eine solche Frage, so vernünftig sie auch erscheinen mag, gibt dem Experten doch einen zu grossen Spielraum. Und dies leitet zur nächsten Bemerkung über, nämlich zum Was.

### 5.3.3. Was hat der Experte zu beachten?

a) Selbstverständlich die *Gerichtsakten*, also die von den Parteien eingereichten Rechtsschriften (wo die Behauptungen enthalten sind) und die entsprechenden Beilagen (Fakten, besonders Patentschriften und sonstige Unterlagen, aus dem Stande der Technik usw.).

b) Darf der Experte *eigene Kenntnisse* mitverwerten?

aa) Ich würde denken selbstverständlich, solange es sich um durchschnittliches *Können* des Experten handelt. Er konkretisiert ja sozusagen den Durchschnittsfachmann, und er soll “können”, was der Durchschnittsfachmann konnte. Erschwerend wirkt sich die Vergangenheitsform (“konnte”) aus, nämlich am Anmelde- bzw. am Prioritätstag. Dies erfordert eine sehr strenge Denk- oder Gedächtnisdisziplin des Experten. Darf ich mit Ihnen eine Probe machen: Lösen Sie ein Problem Ihres Faches mit den Kenntnissen, die Sie z.B. vor sieben Jahren hatten!

bb) Schwieriger hingegen ist die Antwort, wenn es darum geht, den *eigentlichen Stand der Technik zu ergänzen*. Darf der Experte dies tun? Wenn ja: in welchem Umfang?

An sich sind die Behauptung und das Beibringen von Beweismitteln, wie wir wissen, Sache der Parteien. Das ist der Grundsatz. Eine Ergänzung des Materials ist also nur bezüglich solcher Unterlagen zulässig, von denen man annehmen darf, dass sie zum Rüstzeug des Durchschnittsfachmannes im fraglichen Zeitpunkt (Anmeldung bzw. Priorität) gehörten. Wir kennen alle die Schwierigkeiten, die sich hier eröffnen. An sich “kennt” der Fachmann alles, was zum Stand der Technik gehört (Art. 7 PatG). Aber seine konkrete Kenntnis ist nicht eine Kenntnis *ex officio*, sie ergibt sich vielmehr aus den Gerichtsakten. Ergänzen darf er also diese Akten nur durch solche Elemente des Standes der Technik, die tatsächlich für den Durchschnittsfachmann als zur Zeit der Anmeldung üblich anzusehen sind. So denke ich, dass der Beizug von gängigen Lehr- und Handbüchern ohne weiteres zulässig ist – auch wenn die Parteien keine entsprechenden Zitate vorgebracht haben. Hingegen darf der Experte nicht z.B. Patentschriften, die er aus anderen Zusammenhängen (aber nicht als Durchschnittsfachmann) kennt, heranziehen. Dies wäre ein zu starkes Abgehen von den Grundsätzen unseres Prozessrechts. Ich wiederhole, dass die Gefahr einer zu starken Theoretisierung des Durchschnittsfachmannes je grösser wird, desto leichter zu Prozesszwecken Material gesammelt werden kann. Wir riskieren eine *Verzeichnung des Durchschnittsfachmannes*, was dazu führen kann, zu hohe Anforderungen an die Erfindungshöhe zu stellen. Diese Gefahr ist in dem

Masse erhöht, als einem Experten die industrielle Praxis abgeht, so dass er nur anhand von Patentschriften entscheidet. Das bewegt sich doch weit weg von der Realität.

## 6. Die Überprüfung der Expertise

Die Gerichtsexpertise wird von den Parteien und vom Gericht überprüft.

6.1. Dass sich die *Parteien* mit der Gerichtsexpertise befassen, ist klar. Das kann dazu führen, dass sie dem Experten zunächst Erläuterungs- und Ergänzungsfragen stellen. Sie werden eventuell eine Privatexpertise als "Gegenexpertise" einreichen, und sie werden zur Expertise im ganzen in den folgenden Plädoyers oder Schriftsätzen Stellung nehmen. Dazu folgendes:

6.1.1. In Anbetracht dessen, dass der Gerichtsexperte, wie oft angedeutet, einen Fall praktisch entscheidet, soll sich das Gericht mit *Einwendungen* gegen die Expertise ernst befassen. Insbesondere hat das Gericht *Privatexpertisen* nicht einfach als minderen Wertes zu betrachten – wenn auch anerkannt ist, dass dieselben den gleichen Wert wie Parteibehauptungen haben. Schon darin liegt unter Umständen eine fragwürdige Diskriminierung. Es gibt Privatexperten, die nicht nur sehr qualifiziert, sondern auch als völlig objektiv zu betrachten sind. Ihre Argumente sind ernst zu nehmen, und der Gerichtsexperte muss dazu angehalten werden, sich mit denselben auseinanderzusetzen. Das geschieht nicht immer. Oft, so besonders beim Bundesgericht, werden solche Expertisen direkt vom Gericht (also ohne eigene Sachkenntnis) beurteilt, oder es wird dem Gerichtsexperten aufgetragen, zur Privatexpertise, *sofern es ihm als nötig erscheint*, Stellung zu nehmen (also: eine Stellungnahme liegt in seinem Belieben!).

6.1.2. Das Gericht besitzt auch die Möglichkeit, die Kompetenz des Gerichtsexperten dadurch zu überprüfen, dass es eine Verhandlung ansetzt, in welcher, unter seiner Leitung, *Gerichts- und Privatexperten* (oder Parteien) *kontradiktorisch* auftreten. Ich habe selten eine solche Verhandlung erlebt, aber in beiden Fällen war es eindrucklich zu sehen, wie die Diskussion für das Gericht massgebend war. Als Obmann von Schiedsgerichten greife ich selbst gerne zu diesem Verfahren – der Richter kann aus einem solchen Gespräch sehr viel erfahren (und nicht nur Negatives!) über "seinen" Experten. Übrigens: Der Gerichtsexperte ist Gehilfe des Gerichtes, wie wir gesehen haben; das Gericht soll den Experten nicht zu "kollegialiter" behandeln, nicht unbedingt schonen – zumal jeder Richter weiss, dass ein Experte einen einmal eingenommenen Standpunkt nur sehr schwer aufgibt.

6.2. Kommt das Gericht zu der Überzeugung, dass der Gerichtsexperte nicht die fachliche Kompetenz besitzt, so soll es eine *Oberexpertise* anordnen. Es ist sicher vernünftig, sparsam mit Oberexpertisen umzugehen – praktisch ausgeschlossen dürften sie aber nicht sein.

6.3. Ein besonderes Kapitel wäre in bezug auf die *Expertise vor Bundesgericht* zu eröffnen – hier muss ich mich mit ein paar Hinweisen begnügen. Nach Art. 67 OG kann, wie Sie wissen, das Bundesgericht auf unserem Gebiete selbst eine Expertise anordnen bzw. den Experten der ersten Instanz heranziehen. Diesen Weg geht das Bundesgericht äusserst selten. Es führt als Argumentation an, dass auch das Berufungsverfahren in Patentsachen kein Appellationsverfahren sei (wo also der Sachverhalt neu zu überprüfen ist) – dem ist sicher grundsätzlich zuzustimmen. Das Bundesgericht sagt auch, dass eine neue Expertise nicht schon dann anzuordnen sei, wenn eine Partei dies vorschlägt – was auch zutreffend ist. Aber es schränkt dann die Fälle durch den Satz ein, dass eine neue Expertise nicht schon dann anzuordnen sei, wenn die Möglichkeit eines anderen Ergebnisses besteht. Wie überprüft nun das Bundesgericht diese Voraussetzungen? Anhand des Entscheides der Vorinstanz – die Einwände der Parteien, insbesondere eventuelle Privatexpertisen vor Bundesgericht gelten, wie gesagt, als Parteibehauptungen und besitzen deshalb eine angeborene Schwäche. Das Ergebnis ist, dass nur Gerichtsexpertisen, denen ein wirklich elementarer Fehler nachgewiesen werden kann, unter Umständen als ungenügend zu betrachten sind. Damit ist aber der Sinn von Art. 67 OG weitgehend illusorisch geworden. Wir wissen alle, dass das Bundesgericht überlastet ist – die Remedur dieser organisatorischen Schwäche liegt aber sicher nicht darin, in Patentsachen den ganzen Prozess praktisch auf eine einzige Instanz zu reduzieren.

Vor der obersten kantonalen Instanz (Kassations- oder Obergericht) haben Lamenten über die Mängel einer Gerichtsexpertise ihrerseits kaum eine Chance, denn, so wird zu Recht argumentiert, dafür ist das Bundesgericht zuständig. Es wäre sehr wünschenswert, dass das Bundesgericht Art. 67 OG etwas weitherziger interpretieren würde – zumal die Kritik an dieser Praxis nicht von heute ist und nicht einseitig vorgetragen wird.

## 7. Zusammenfassung

Ich darf meine Ausführungen mit folgenden Feststellungen bzw. Wünschen zusammenfassen:

7.1. In Patentprozessen ist in der Regel eine Gerichtsexpertise anzuordnen. Nur in Ausnahmefällen ist davon Abstand zu nehmen.

7.2. Es ist in der Regel ein Expertenkollegium zu ernennen, zusammengestellt aus einem Fachmann der betreffenden technischen Branche und einem Patentfachmann.

7.3. Bei der Ernennung ist die Interessenlage sehr offen darzulegen – es soll auch der Schein einer möglichen Voreingenommenheit der Experten ausgeschlossen werden.

7.4. Die Fragen an den Sachverständigen sind, wie sonst üblich, in spezifischer Form und mit Bezug auf einzelne Gerichtsakten zu stellen.

7.5. Der Sachverständige darf, neu, eigenes Wissen und Können verwerten, wenn dies dem Durchschnittswissen bzw. dem Durchschnittskönnen eines Fachmannes zur Zeit der Anmeldung bzw. der Priorität entspricht. Eigene Nachforschungen fallen nicht in die Kompetenz des Experten.

7.6. Die Gerichte sollten Privatgutachten vermehrt berücksichtigen und eine direkte Konfrontation des Gerichtsexperten mit den Parteien bzw. mit deren Experten anordnen.

7.7. Das Bundesgericht sollte seine enge Praxis auflockern und die ihm durch Art. 67 OG gebotenen Möglichkeiten öfters ausnutzen.

## Der Gerichtsexperte im Patentprozess aus der Sicht des Richters, insbesondere das Verhältnis Richter und Sachverständiger im Prozess\*

*Dr. Eugen Brunner, Zürich*

Wunschgemäß äussere ich mich zum Verhältnis Richter und Sachverständiger im Patentprozess, wobei ich mich auf einige wenige, zentrale Fragen beschränke.

### Grundlagen

1. Das materielle Patentrecht ist Bundesrecht und europäisches Recht, während das Organisations- und Verfahrensrecht, das die Stellung des Sachverständigen regelt, den Kantonen verblieben ist (Art. 64 III BV). Bundesrechtlicher Natur ist im vorliegenden Zusammenhang lediglich die Vorschrift des Art. 67 OG, welche das Rechtsmittelverfahren betrifft und die ich hier ausklammere.

Aus dem Rechtsgleichheitsartikel von Art. 4 BV und aus Art. 8 ZGB ergeben sich allerdings einige allgemeine Anforderungen, wie die Rechte

- auf Abnahme der für die Entscheidung erheblichen (und angerufenen) Beweismittel, soweit sie nicht offensichtlich untauglich sind,
- auf Teilnahme der Parteien an Sacherhebungen, namentlich auch an Augenscheinverhandlungen mit den Sachverständigen,
- auf Stellungnahme zum Beweisergebnis,
- auf Begründung des Entscheides und Auseinandersetzung mit dem Beweisergebnis (und damit auch einem Gutachten)<sup>1</sup>.

Auf diese Ansprüche können sich die Parteien unmittelbar berufen, wenn das kantonale Verfahrensrecht sie nicht oder nur ungenügend gewährleistet; sie sind daher im nachfolgenden mit in Betracht zu ziehen.

Die kantonalen Prozessordnungen sind sich in den hier interessierenden Vorschriften auch sehr ähnlich, und dies gilt sowohl für den Sachverständigen im allgemeinen als auch den Patentsachverständigen, der meines Wissens nirgends eine besondere Regelung erfährt. Gestatten Sie mir allerdings, dass ich mich mangels Kenntnis aller kantonalen Prozessordnungen im folgenden vor allem an das mir nächstliegende zürcherische Prozessrecht halte.

2. Nach dem klassischen Verständnis sind dem Sachverständigen im Prozess drei Aufgaben überbunden:

- a) Er soll aufgrund seiner besonderen Sachkunde Tatsachen ermitteln.
- b) Er soll dem Gericht (abstrakte) Erfahrungssätze (z.B. Handelsbräuche, technische Regeln usw.) vermitteln.

\* Referat gehalten am 26. Juni 1985 vor dem Verband Schweizerischer Patentanwälte (VSP). Die Vortragsform wurde beibehalten.

<sup>1</sup> Vgl. Vogel, Der technische Sachverständige im Prozess, 1984, S. 184.

- c) Er zieht Schlussfolgerungen unter Anwendung von Erfahrungssätzen und sonstigem Wissen auf einen konkreten Sachverhalt.

Der Sachverständige im Patentprozess ist vor allem mit der letzteren Tätigkeit befasst.

Erfahrungsgemäss hilft sodann der Sachverständige, und zwar sowohl im Patentnichtigkeits- als auch im Patentverletzungsprozess, auch bei der Bewältigung der patenttechnischen Probleme des Streitfalles. So erstreckt sich seine Tätigkeit etwa auf die Auslegung von Patentansprüchen im Lichte des fachmännischen Verständnisses, die Ermittlung des Offenbarungsgehaltes von Vorveröffentlichungen usf. Dabei geht es nicht nur um reine Tatfragen, sondern auch um das Aufspüren der im konkreten Fall rechtserheblichen Anknüpfungspunkte. Besonders deutlich wird dies bei der Konkretisierung der unbestimmten Rechtsbegriffe der erfinderischen Tätigkeit und der Nachahmung bzw. bei der Festlegung des Schutzbereiches der unter Patentschutz gestellten Erfindung. Der Patentsachverständige wird damit wesentlich mit Rechtsfragen konfrontiert.

Es fragt sich, ob eine solche Aufgabenzuteilung zulässig und sinnvoll sei. Nach der rechtsstaatlichen Auffassung trägt nämlich der von der Verfassung garantierte Richter die Verantwortung für die Entscheidung. Der (gerichtliche) Sachverständige gilt bestenfalls als sein Gehilfe; sein Gutachten ist in den meisten Prozessordnungen unter die Beweismittel eingereiht. Dieser Konzeption liegt das syllogistische Subsumtionsmodell zugrunde, wonach der Sachverständige nur im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung (Feststellung von Tatsachen, Einführung von Erfahrungssätzen, Unterstellung von Tatsachen unter Erfahrungssätze) tätig wird. Demzufolge unterliegen seine Feststellungen der freien Beweiswürdigung durch den Richter<sup>2</sup>. Bereits hier ergibt sich aber eine erste Einschränkung: Wie soll der Richter, der auf die Mitwirkung eines Sachverständigen angewiesen ist, dessen Sachverhaltsabklärung zuverlässig überprüfen können? Der Richter ist beispielsweise in einem Prozess betreffend eine chemische oder elektronische Erfindung oftmals ausserstande, auch nur die Erheblichkeit streitiger Tatsachen und die konkreten Wertungselemente zu erfassen, da ihm der Prozessstoff insgesamt unverständlich ist. Es bedarf daher in solchen Fällen notwendigerweise des Patentsachverständigen, der sowohl die juristische Denkmethode als auch die Denkweise des Technikers beherrscht und auf diese Weise und kraft Intuition Ordnung in den Streitfall bringt.

Diese Gegensätzlichkeit bedeutet jedoch nicht die Abdankung des Richters vor dem Experten. Da der Richter die Verantwortung für die Entscheidung trägt, hat er die Begutachtung zu leiten, zu überwachen und zu würdigen. Freilich stellt sich mit Bezug auf die richterliche Beweiswürdigung die Frage nach der Art der Überzeugung. Da der Richter auf die Hilfe einer sachkundigen Drittperson angewiesen ist, muss sich seine Überzeugung gerade in schwierigen Fällen anhand weiterer Kriterien als demjenigen der materiellen Wahrheit bilden können. Die Gewissheit der inhaltlichen Richtigkeit des Gutachtens erweist sich oft nur als eine mittelbare, nämlich bezüglich der Richtigkeit von Wegen und Mitteln der Begutachtung. Dem Patentsachverständigen kommt in diesem Sinne eine zu Recht eigenständige Stellung zu.

Ich wende mich unter diesem Gesichtspunkt einzelnen Fragen zu.

<sup>2</sup> Z.B. § 148 ZPO ZH.

### 3. Beizug und Auswahl des Sachverständigen

3.1. Der Sachverständige kann auf Parteienantrag oder von Amtes wegen (§ 141 Abs. 2 ZPO) beigezogen werden. Er muss aber nicht in jedem Fall bestellt werden, wo es um technische oder patenttechnische Belange geht. Zunächst gibt es auch in dieser Hinsicht einen allgemeinen Erfahrungsbereich. Wie verhält es sich aber, wenn der Richter selber auf einem bestimmten Gebiete über besondere Sachkunde verfügt? Die Verwertung seiner Sachkunde kann diesfalls nicht einfachhin mit dem Satz abgewehrt werden: Dies kann ein Jurist nicht wissen. Dem Gedanken ist im Ergebnis gleichwohl beizupflichten. Der Ermessensspielraum bei der Frage, ob der Richter aufgrund seiner eigenen Sachkunde entscheiden oder einen Sachverständigen beiziehen soll, muss nämlich grundsätzlich auf den allgemeinen Erfahrungsbereich begrenzt werden; nach einem anerkannten Prinzip darf der Richter privates Wissen nicht verwerten<sup>3</sup>.

Das gilt freilich nicht in gleichem Masse für kantonale Handelsgerichte, die über technisch und patenttechnisch erfahrene Fachrichter verfügen. Der allgemeine Erfahrungsbereich, beim reinen Juristen-Gericht bezüglich technischer Fragen begrenzt, erweitert sich um das Wissen, welches die Fachrichter einbringen. In zweifacher Hinsicht ist aber auch hier ein Vorbehalt anzubringen: Erstens haben sich die Fachrichter zu vergewissern, ob sie auf einem bestimmten Gebiete über das erforderliche Sachwissen verfügen. Zweitens wurde schon entschieden, es sei immer dann ein Gutachten einzuholen, wenn überdurchschnittliche, wissenschaftliche Facherfahrung erforderlich ist oder es sich um komplizierte, dem Durchschnittsfachmann nicht ohne weiteres mehr geläufige Fragen handelt<sup>4</sup>. Von der Sache her ist diese Einschränkung zwar nicht zwingend, sie lässt sich aber unter dem Gesichtspunkt einer Mitwirkung der Parteien im Prozess – das Sachverständigenverfahren bietet diesbezüglich mehr Möglichkeiten (Stellungnahme zum Gutachten) – vertreten. In der Praxis wird diese Grenze weitgehend beachtet<sup>5</sup>.

3.2. Wer eignet sich als Sachverständiger im Patentprozess? Im allgemeinen kann als sachverständig bezeichnet werden, wer über eindringende, besondere Kenntnisse und berufsmässige Fertigkeit verfügt<sup>6</sup>. Das Handelsgericht Zürich bevorzugt in diesem Sinne patenttechnisch versierte Patentanwälte. Nach unserem Dafürhalten genügt dies in Fällen, wo vom Patentanwalt die erforderlichen Sachkenntnisse erwartet werden dürfen. In Prozessen mit schwierigen Sachmaterien bestellt unser Gericht zusätzlich einen Fachmann aus dem einschlägigen Fachbereich, in Fällen, wo mehrere Teilbereiche zur Beurteilung stehen und kein Fach-

3 Die Fragen, wie es sich bei der Verwertung von solchem Wissen aus Lexika usw. – ein bevorzugtes Verfahren oberer Instanzen – oder dann handelt, wenn der Richter zugleich ausgebildeter Fachmann, z.B. Architekt, ist, müssen hier offengelassen werden.

4 Vgl. den unveröffentlichten Entscheid des Kassationsgerichtes Zürich vom 10. November 1977; diesbezüglich eher weitherziger Kassationsgericht in ZR 80 Nr. 46.

5 Die Frage, ob und wann das Votum des Fachrichters zu protokollieren und den Parteien zur Stellungnahme zuzustellen sei, ist damit noch nicht beantwortet, aber weitgehend entschärft (vgl. dazu des näheren P. Nobel, Zur Institution der Handelsgerichte, in ZSR NF 102/1983, 1. Halbband, S. 155 ff.).

6 Vgl. Zitat in K. Jessnitzer, Der gerichtliche Sachverständige, 8. Aufl., S. 21.

mann für alle diese Bereiche zu finden ist, sogar zwei oder mehrere Fachleute aus den verschiedenen Bereichen.

Nach unserem Dafürhalten ist nur ein sehr gut qualifizierter Sachverständiger gut genug. Wie ist nun diese Anforderung mit dem patentrechtlich erheblichen Begriff des Durchschnittsfachmannes vereinbar? Abgesehen davon, dass der Durchschnittsfachmann nicht unbedingt als Sachverständiger geeignet ist, dürfte es schwierig sein, den Durchschnittsfachmann in Realität zu treffen, und eine solche Suche wiederum zu zusätzlichen Beweiserhebungen führen. Wir meinen mit gutem Grund, der qualifizierte Sachverständige vermöge dank seines Überblicks weit rascher, besser und realistischer zu beurteilen, was ein Durchschnittsfachmann beispielsweise zu einem bestimmten Zeitpunkt zu leisten vermochte, und sich insbesondere von der unzulässigen retrospektiven Betrachtungsweise zu lösen.

Zu bemerken ist noch, dass die Auswahl des Sachverständigen gleichwohl auch in einem vernünftigen Verhältnis zur Bedeutung des Streitfalles stehen sollte, da sonst das Kostenrisiko untragbar werden kann.

Letztlich ebenso wichtig wie Sachkunde und Eignung des Sachverständigen sind denn auch seine Unbefangenheit und Unparteilichkeit, seine Objektivität. Wenn diese Voraussetzungen fehlen, kann der Sachverständige (wie der Richter) abgelehnt werden.

#### 4. Instruktion und Überwachung des Gutachters

4.1. Das Handelsgericht Zürich formuliert die Expertenfragen im Beweisbeschluss bekanntlich sehr allgemein, etwa dahingehend, ob die Erfindung am Stichtag im Sinne von Art. 7 PatG neu gewesen sei, ob sie sich über das hinaus erhoben habe, was der Fachmann aufgrund dessen, was am Stichtag einzeln und zusammengefügt den Stand der Technik ausmachte, mit seinem Wissen und Können fortentwickeln und noch habe finden können. Wir meinen, so vorgehen zu dürfen, weil die Sachverständigen patenttechnisch versiert sind. Zudem werden diese dann später, vorzugsweise in einer mündlichen Instruktionsverhandlung, näher in ihre Aufgabe eingeführt und mit dem Prozessstoff vertraut gemacht, ohne freilich fest an bestimmte Detailfragen gebunden zu werden. Die Experten und die Parteien können an dieser Verhandlung auch Ergänzungsfragen stellen.

Der Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass der Gutachter die entscheidenden Gesichtspunkte selber erwahren muss und damit im vornherein in den Prozessstoff eingebunden wird. Das ist deshalb von Bedeutung, weil er im Zivilprozess nur zur Begutachtung des von den Parteien Vorgetragenen beigezogen werden darf. Und der Richter kann auf diese Weise vermeiden, darauf hingewiesen zu werden, er habe den springenden Punkt nicht erkannt und an der Sache vorbeigefragt. Dass er sich damit die eigene Arbeit erleichtert, ist allerdings nicht erwünscht.

Sollten sich schliesslich bezüglich des Auftrages irgendwelche Zweifel z.B. betreffend die Behandlung von Eventualpunkten usw. ergeben, so kann und soll der Sachverständige die Weisungen des Richters einholen.

4.2. Mit Bezug auf die Beschaffung des Tatsachenstoffes ergeben sich im Patentprozess eher selten Schwierigkeiten, da sich dieser Stoff zumeist aus den Prozess-



akten (Parteivorträge, Entgegenhaltungen, eventuell Beweiserhebung durch das Gericht) ergibt. Falls der Sachverständige in die Lage versetzt werden sollte, aufgrund seiner Sachkunde auch Tatsachen festzustellen<sup>7</sup>, so darf er diese ohne weitere Beweiserhebung im Gutachten verwerten. Zweckmässigerweise weist er im Gutachten oder in einem separaten Anhang ausdrücklich darauf hin. Der Sachverständige darf innerhalb seines Bereiches für solche Feststellungen, Versuche u. dgl. unter seiner Verantwortung und Leitung auch Mitarbeiter beiziehen, selbst wo er dazu nicht ausdrücklich ermächtigt worden ist. Sollte er beispielsweise an einem angeblich in den Schutzbereich des Patentes fallenden Gegenstand einen Augenschein durchführen wollen, so hat er vorbehältlich abweichender Anordnung durch das Gericht (beispielsweise in einem Massnahmeverfahren) die Parteien vorher zu verständigen, so dass sie daran teilnehmen können; eine einseitige Zulassung einer Prozesspartei dazu bedeutete für die benachteiligte Partei eine Beschränkung des rechtlichen Gehörs. Schliesslich darf der Sachverständige auch Drittpersonen befragen oder von ihnen Unterlagen beiziehen, doch hat er Aussagen, die er im Gutachten verwertet, in einem separaten Protokoll festzuhalten, da das Gericht darüber allenfalls (wenn es sich um Zeugenfragen handelt, die bestritten und erheblich sind) noch förmliche Beweiserhebungen durchzuführen hat. Im übrigen kann in diesem Zusammenhange nur nochmals darauf hingewiesen werden, dass eine schriftliche oder telefonische Rückfrage bei dem das Verfahren leitenden Richter manche Schwierigkeiten erspart.

4.3. Das Gutachten ist schliesslich so zu begründen, dass der Richter es würdigen und verwerten kann; d.h. es sind alle tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen explizit oder implizit umfassend und schlüssig darzulegen. Die Auffassung, dies sei überflüssig, weil der Richter ja sowieso nichts von der Sache verstehe, ist unhaltbar. Das Gutachten hat dem Richter hinsichtlich der gestellten Fragen alle wesentlichen Grundlagen für seine wenn auch in bestimmten Punkten eingeschränkte Beurteilung zu bieten. Zudem müssen es die Parteien überprüfen und allenfalls kritisieren können, wozu sie ihrerseits in der Regel Fachleute beiziehen.

## 5. Die Verwertung des Gutachtens durch den Richter im Prozess

5.1. Wie erwähnt, ist es Sache des Richters, den Sachverhalt unter die zutreffende Rechtsnorm zu stellen und das Gutachten dabei frei (pflichtgemäss) zu würdigen, und zwar grundsätzlich auch dann, wenn die Parteien keine Kritik daran angebracht haben. Was kann und muss der Richter aber hierbei leisten? Im wesentlichen muss er sich darüber aussprechen, ob er sich das Ergebnis des Gutachtens zu eigen macht und aus welchen Gründen – gegebenenfalls, dass und weshalb er das Gutachten ablehnt. Da er sein Urteil selber schlüssig begründen muss, hat er die entscheidenden Tatsachen und Überlegungen des Gutachters unter den massgeblichen rechtlichen Gesichtspunkten, bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe wie der erfinderischen Tätigkeit oder der Nachahmung überdies

<sup>7</sup> Z.B. in einem Verletzungsstreit zwecks Feststellung von Verletzungshandlungen.

die konkreten Wertungselemente einzeln wiederzugeben. Darüber hinaus muss sich der Richter auch um das Verständnis des Sachverhalts bemühen, wobei nunmehr klarwerden sollte, was Rechts- und was Tatfrage ist. Soweit dafür Fachrichter zur Verfügung stehen, bietet dies keine unüberwindbaren Schwierigkeiten. Dem nur juristisch gebildeten Richter hingegen dürfte oft kaum mehr als ein Nachvollzug der technischen Überlegungen möglich sein. Bestenfalls gelangt er auf diese Weise in einen allgemein anerkannten Erfahrungsbereich oder zu allgemeingültigen Wertungsgrundsätzen; doch spricht die stereotype Urteilserwägung "nach den überzeugenden Darlegungen des Gutachters" eine etwas andere Sprache.

Die oft verbleibende Ungewissheit vermag der Richter nur anhand mittelbarer Kriterien zu überbrücken. Zunächst sind bei der Würdigung des Gutachtens sämtliche prozessualen und materiellrechtlichen Randbedingungen der Begutachtung wie die Unbefangenheit des Gutachters, die Zulässigkeit und Erheblichkeit einer Einwendung usw. zu beachten. Die Parteien können die Arbeit des Richters erleichtern, indem sie Fehler aufdecken oder auf unhaltbare oder unzulässige Einwände verzichten. Sodann wird die Beweiskraft des Gutachtens wesentlich durch die Qualität des Gutachters und Gutachtens beeinflusst. Objektivität und Wissenschaftlichkeit, die ihren Ausdruck ebenso in der Vollständigkeit, Methode und Schlüssigkeit der Darstellung wie auch in einer sachlichen korrekten Sprache finden, sind, gepaart mit Unparteilichkeit, allemal ein zureichender Grund für die Anerkennung eines Gutachtens durch den Richter. Demgegenüber lassen Unsachlichkeit, zweifelhafte Untersuchungsmethoden, logische Fehler in der Argumentation und grobe Mängel in der Darstellung erhebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit eines Gutachtens aufkommen<sup>8</sup>.

5.2. Es ist schon fast zu einer Beweisregel geworden, dass der Richter ohne zwingende Gründe vom Ergebnis des Gutachtens nicht abweichen darf. Freilich darf er aus einem an sich unbestrittenen Sachverhalt abweichende rechtliche Schlüsse ziehen, wobei er unter bestimmten Umständen die Parteien zuvor darauf hinweisen muss. Hingegen dürfte die Annahme eines vom Gutachten abweichenden Sachverhaltes schwerlich zu begründen sein, wenn nicht vorgängig das Gutachten ergänzt oder ein neuer Sachverständiger bestellt worden ist. In der Regel pflegen die Gerichte den Experten allerdings zu folgen. Nicht selten ist die Bestätigung des Gutachtens im Ergebnis mit ergänzenden Argumenten; dies ist Beweiswürdigung und erfordert jedenfalls nicht die vorherige Einholung einer Stellungnahme der Parteien dazu.

5.3. Die Beweiswürdigung, insbesondere die substantiierte Kritik der Parteien – in der Regel der nach dem Gutachten voraussichtlich unterliegenden Partei –, kann dazu führen, dass eine Erläuterung oder Ergänzung des Gutachtens eingeholt oder gar ein neuer Gutachter bestellt werden muss<sup>9</sup>. Ergänzungen des Gutachtens führen in den meisten Fällen zur Bestätigung des Gutachtens; dies m.E. weniger

8 Vgl. G. Stahlmann, Der Sachverständigenbeweis im Modell des sozialen Zivilprozesses, in: Der Sachverständige im Zivilprozess, 1982, S. 108.

9 Nach § 181 Abs. 1 und 2 ZPO ZH ist dies der Fall, wenn das Gutachten unvollständig, unklar oder nicht gehörig begründet ist.

deshalb, weil ein Gutachter aus Prestige Gründen von der einmal vertretenen Auffassung kaum mehr abzubringen ist, sondern weil Ergänzungen oft nur auf eine Erläuterung oder Klarstellung hinauslaufen oder Nebenpunkte betreffen. Im Falle der Bestellung eines neuen Gutachters könnte sich ergeben, dass dieser dem ersten Experten widerspricht. Die Frage, ob der Richter in einem solchen Falle nach seinem Ermessen entscheiden könne oder ob Beweislosigkeit anzunehmen und demzufolge nach einer Beweislastregel zu entscheiden sei, ist mehr theoretisch; ein neuer Gutachter wird nur dann bestellt werden, wenn das erste Gutachten nicht genügt, und in einem solchen Fall dürfte diesem keine Beweiskraft beigemessen werden können.

Es gibt allerdings Fälle, in denen der Richter wegen der besonderen Schwierigkeiten des Falles versucht sein kann, ein weiteres Gutachten einzuholen, um ja nur alles getan zu haben, was nach menschlichem Ermessen zur Aufklärung des Sachverhaltes möglich ist. Einige Prozessordnungen sehen in diesem Sinne das Recht auf die Einholung eines Obergutachtens vor; andere sehen (m.E. mit Recht) davon ab<sup>10</sup>. Auch in schwierigen Fällen kann nicht mehr als genügende Sachkunde verlangt werden. Durch mehrere Gutachten wird auch nicht unbedingt ein breiterer Konsens der Fachleute erzielt, der die Parteien zu befriedigen vermöchte.

5.4. Wie verhält es sich mit Privatgutachten, die im Rahmen der Stellungnahme zum Gutachten eingereicht werden? Nach der herrschenden Auffassung stellen Privatgutachten Parteivorbringen dar. Sie werden daher und mit Rücksicht auf das eingeschränkte Novenrecht<sup>11</sup> zweckmässigerweise schon im Hauptverfahren vorgelegt. Zweifelsohne hat sich der Richter auch im Rahmen der Beweiswürdigung mit einem Privatgutachten wie mit jeder Parteikritik am Beweisergebnis auseinanderzusetzen. Die Parteien gehen oft davon aus, dass eine in die Form eines Privatgutachtens gekleidete Stellungnahme zum Beweisergebnis dank der fachlichen Autorität ihres Verfassers eher durchschlage.

Vereinzelt wird auch die Auffassung vertreten, der Richter könne Privatgutachten nach seinem Ermessen und unter Vorbehalt der freien Beweiswürdigung als Beweismittel zulassen<sup>12</sup>. Dieser Tendenz ist entgegenzutreten. Es geht dabei nicht um die Person des Privatgutachters, als vielmehr um die begründete Sorge seiner Unbefangenheit. Der Privatgutachter wird von einer Partei gestellt, instruiert und bezahlt. Als gerichtlicher Experte könnte er unter diesen Umständen wegen Befangenheit abgelehnt werden; sein Gutachten kann daher vom Richter nicht gleichsam durch eine Hintertür als Beweismittel zugelassen werden, das dann noch von der unterliegenden Partei zu bezahlen wäre. Der Hinweis auf das richterliche Ermessen und die freie Beweiswürdigung erscheint in diesem Zusammenhang als blosser Euphemismus.

5.5. Die Begutachtung ist vorbehaltlich der Erläuterung oder Ergänzung mit der Ablieferung des Gutachtens grundsätzlich abgeschlossen. Die Teilnahme des Sach-

10 Vgl. § 181 Abs. 2 ZPO ZH, wonach der Richter einen neuen Sachverständigen bestellt, wenn er das Gutachten für ungenügend hält.

11 §§ 114/115 ZPO ZH.

12 Z.B. Art. 194 ZPO AR.

verständigen an der Urteilsberatung wird in verschiedenen Prozessrechten ausdrücklich oder stillschweigend<sup>13</sup> ausgeschlossen. Zur Begründung wird angeführt, dem Sachverständigen käme diesfalls bei der Entscheidung ein zu grosses Gewicht zu. Diese Angst ist m.E. wenig begründet und wird nicht überall geteilt<sup>14</sup>. Auch der Hinweis auf den Gehörsanspruch der Parteien ist in diesem Zusammenhang wenig stichhaltig. Im Grunde erschwert das Verbot vor allem die Urteilsredaktion; entgegen einer früher geäusserten Auffassung<sup>15</sup> müssen für Zürich Kontakte zwischen dem Gericht und dem Sachverständigen im Stadium der Urteilsfällung wohl als ausgeschlossen erscheinen.

### Schlussbemerkungen

Im Rollenverständnis zwischen Richter und Sachverständigem liegt ein gewisser Widerspruch, indem der Richter, der allein die Verantwortung für die Entscheidung trägt, dabei mehr oder weniger seinen "Gehilfen" vertrauen muss. Diese Gegensätzlichkeit lässt sich nicht ganz auflösen, da darin nur zum Ausdruck kommt, dass der Rechtsuchende letztlich von mehr als einer Person abhängig ist. Sie wird aber durch die dem Richter obliegende Kontrolle entschärft: Eine beschränkte Kontrolle ist immer noch besser als gar keine.

13 So in Zürich (durch Streichung der früheren Vorschrift, wonach er zur Beratung beigezogen werden durfte).

14 Vor Bundesgericht ist seine Teilnahme ausdrücklich erlaubt (Art. 67 Ziff. 5 OG).

15 Vgl. Schweiz. Mitt. über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1984 (Heft 1), S. 20.

## Der Gerichtsexperte im Patentprozess aus der Sicht des technischen Sachverständigen\*

*Valentin Balass, Zürich*

Die Aufgabe, die ich hier zu erfüllen habe, hat Herr Prof. Dr. *Pedrazzini* wie folgt umschrieben:

“Es wäre zweckmässig, dass ein Nebenreferent die technischen Fragen aufwirft und anhand eines Beispiels zeigt, welche Fragen der Gerichtsexperte zu beantworten hat und wie er sie zu beantworten hat.”

Ich verstehe diese Aufgabe dahingehend, dass ich hier alle patenttechnischen Fragen aufzuwerfen habe, die der Experte sich selbst gestellt haben muss, bevor er sein Gutachten über die Gültigkeit eines Patenten erstattet.

### *Die Frage nach der Lehre des Patents*

Prof. *Troller* bezeichnet eine Erfindung als “eine von einer oder mehreren Personen geschaffene Regel zur Anwendung von Naturkräften”. Prof. *Pedrazzini* schreibt in seinem Kommentar (I, S. 73): “Erfindung ist die einen technischen Fortschritt verwirklichende und in einem Ergebnis konkretisierte Idee.” *Benkard* sieht die Erfindung als “eine Regel für technisches Handeln” (S. 138 Mitte). Für den Experten ergibt sich die Umschreibung der Erfindung unmittelbar aus dem Patentgesetz und der Patentverordnung: In Art. 26 Abs. 2 der Patentverordnung heisst es: “In der Einleitung (der Beschreibung) sind der dem Patentbewerber bekannte Stand der Technik und die Fundstellen anzugeben. Durch sachlichen Vergleich mit dem Stand der Technik kann auf die Vorteile der Erfindung hingewiesen werden.” Abs. 3 fügt hinzu: “In der Einleitung ist ferner die Erfindung so darzulegen, dass danach die technische Aufgabe und deren Lösung verstanden werden können.” Eine Erfindung, auch als die Lehre eines Patenten bezeichnet, ist also für den Experten ein aus Aufgabe und Lösung bestehender Komplex oder umgekehrt: Aufgabe und Lösung sind untrennbar miteinander verbunden.

Die so verstandene Erfindung ist gemäss Art. 51 Abs. 1 PatG in einem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren. Ist der Patentanspruch “nach Grundsätzen der Logik abgefasst, so sagt er daher, durch welche Merkmale die Erfindung sich vom Begriff der nächsthöheren Gattung unterscheidet. In der Schweiz ist denn auch üblich, den Patentanspruch aus einem Oberbegriff und einem sogenannten kennzeichnenden Teil zusammensetzen. In der Regel ist deshalb anzunehmen, im Oberbegriff sei gesagt, welcher Gattung die Erfindung angehört, im kennzeichnenden Teil dagegen, durch welche Merkmale sie sich innerhalb dieser Gattung von anderen Begriffen unterscheidet. Das Wesen der Erfindung kommt also gewöhnlich

\* Referat gehalten am 26. Juni 1985 vor dem Verband Schweizerischer Patentanwälte (VSP). Die Vortragsform wurde beibehalten.

erst in jenem Teil des Patentanspruchs zum Ausdruck, der den Worten 'dadurch gekennzeichnet' folgt, während der vorausgehende Oberbegriff sich lediglich mit schon Bekanntem, nicht zur Erfindung Gehörendem befasst".

Diese Worte des Bundesgerichts in BGE 83 II 224 Sales Affiliates/Hamol vor Augen, wird der Experte unter der Lehre eines Patentes spezifisch die Lösung einer technischen Aufgabe verstehen, die auf dem unmittelbar betreffenden technischen Gebiet sich überhaupt noch ergeben haben konnte. Die Erfindung in diesem Sinne knüpft also an den auf dem unmittelbar betreffenden technischen Gebiet bereits verwirklichten höchsten Entwicklungsstand, d.h. an den nächstliegenden Stand der Technik, an, und sie wird getragen durch ein Bedürfnis, nämlich durch die technische Aufgabe, den gattungsgemässen Gegenstand zu verbessern bzw. weiterzuentwickeln.

Wieso wird aber die Aufgabe, obwohl unabdingbarer Bestandteil der Lehre eines Patents, durch das Patentgesetz ausdrücklich in die Patentbeschreibung verwiesen, und wieso ist der logisch abgefasste Patentanspruch auch nur auf die Umschreibung der nächstliegenden Gattung in dem Oberbegriff und auf die Angabe der Lösungsmerkmale in der Kennzeichnung eingerichtet? Die Antwort ergibt sich aus einem leider nicht veröffentlichten Urteil des Zürcher Handelsgerichts vom 8. Februar 1979 i.S. LABAVIA/ELECTRIC. Es heisst dort: "Die Aufgabe stellt die Umschreibung des durch die Erfindung erreichten technischen Erfolges dar. Entscheidend sind daher die Lösungsmerkmale, gleichgültig, ob die Aufgabe in der Beschreibung ihren angemessenen Ausdruck erhalten hat."

Mit anderen Worten bedeutet dies, dass, wenn immer der Experte sich mit der Lehre eines Patentes beschäftigt, er sein Augenmerk nebst dem Patentanspruch stets auch auf die technische Aufgabe zu richten hat, sich dabei allerdings nicht von den diesbezüglichen subjektiven Angaben in der Patentschrift, sondern nur von der Kausalität zwischen den beanspruchten Lösungsmitteln und dem durch dieselben verwirklichten technischen Erfolg leiten lassen darf.

Im vermehrten Masse gilt dies, wenn bei der Überprüfung eines Patentes im Rahmen einer Nichtigkeitsklage ein Stand der Technik zu berücksichtigen ist, der näher liegt als die in dem Patentanspruch angegebene ehemals nächstliegende Gattung; in diesem Fall verliert nämlich die ursprünglich angegebene Aufgabe selbst dann ihre Gültigkeit, wenn sie in der Beschreibung ihren ehemals angemessenen Ausdruck erhalten hat. Dies wiederum bedeutet, dass bei der Auseinandersetzung mit einem Patent als einer der ersten Schritte die Aufgabe aus dem Patentanspruch hergeleitet werden muss, ansonst nicht einmal die wenig problematische Frage nach der Neuheit fachkundig beantwortet werden kann. "Die Neuheit einer Erfindung wird (nämlich) nur durch eine Vorveröffentlichung zerstört, die die gleiche Aufgabe stellt und diese auf genau gleiche Weise löst in bezug auf alle Merkmale, die der Fachmann zu ihrer Wiederholung benötigt" (BGE 94 II 319; publ. Mitt. I 1970, S. 58).

Bei der Ermittlung der Lehre eines Patentes wird der Experte sich auch noch die Frage stellen, ob zwischen den in der Erfindungsdefinition angegebenen Merkmalen eine technologische Verknüpfung und eine patentrechtliche Zusammengehörigkeit erkennbar sind. Eine technologische Verknüpfung ist dann gegeben, wenn die Lösungsmerkmale zur Herbeiführung des angestrebten technischen Erfolges allesamt notwendig sind. Merkmale oder Merkmalsgruppen, die diese Be-

dingung nicht erfüllen, gehören nicht zu der Lösung. Eine patentrechtliche Zusammengehörigkeit ist dann gegeben, wenn in dem Oberbegriff des Patentanspruchs nur Merkmale angegeben sind, die allesamt aus ein und derselben Entgegenhaltung bekanntgeworden sind und den Gegenstand derselben auch nur insofern umschreiben, dass die beanspruchten Lösungsmerkmale ihr Fundament finden. Nur wenn diese technologische Verknüpfung und patentrechtliche Zusammengehörigkeit der in dem Patentanspruch angeführten Merkmale gegeben ist, erfüllt der Patentanspruch die Anforderungen an eine Definition und ergibt sich daraus umgekehrt eine Erfindung im Sinne des Patentrechts, die dem Stand der Technik überhaupt gegenübergestellt werden darf, um die Fragen der Neuheit und des Naheliegens zu beantworten. Fehlt auch nur eine dieser Voraussetzungen, so muss bei der Ermittlung der Lehre eines Patentes der in dem Patentanspruch angeführte technische Sachverhalt nach den technologischen und patentrechtlichen Gesichtspunkten bereinigt werden. Jedenfalls darf ein solcher technischer Sachverhalt nicht unbesehen hingenommen und wie eine Erfindung auf Neuheit und auf Naheliegen überprüft werden.

Ergibt sich die Notwendigkeit der Bereinigung der Erfindungsdefinition aus dem Umstand, dass der Patentanspruch im Lichte des dem Experten vorliegenden Standes der Technik nicht oder nicht mehr den Gesetzen der Logik entspricht, so wird der Experte diejenige Entgegenhaltung ermitteln, die unter Berücksichtigung aller Umstände dem in dem zu bereinigenden Patentanspruch umschriebenen Erfindungsgegenstand am nächsten kommt. Dadurch wird er erkennen können, welche Merkmale bereits im Zusammenhang miteinander bekanntgeworden sind, wieweit also die Entwicklung auf dem unmittelbaren Gebiet der Erfindung ohnehin schon gediehen ist und welche technische Aufgabe durch die verbleibenden Merkmale des Patentanspruchs – seien sie aus anderen Entgegenhaltungen bekannt oder nicht – in Verbindung mit den nunmehr als solche erkannten Gattungsmerkmalen überhaupt noch gelöst wurde.

Möglich ist natürlich auch der umgekehrte Fall, dass nämlich der Oberbegriff des Patentanspruchs mehr Merkmale beinhaltet, als aus irgendeiner der Entgegenhaltungen gemeinsam bekanntgeworden sind. Dies kann z.B. auf einen Irrtum des Anmelders hinsichtlich des Standes der Technik zurückzuführen sein. Auch in diesem Fall wird der Experte – so meine ich – die Bereinigung der Erfindungsdefinition logisch und wahrheitsgetreu, d.h. in Übereinstimmung mit dem ihm vorgelegten Stand der Technik, vornehmen. Täte er dies nicht, so stünde er vor der unmöglich zu beantwortenden Frage, was denn der Fachmann, ausgehend von einem nicht existierenden oder ihm verborgenen Stand der Technik noch fortentwickeln konnte. (N.B. Müsste er die Frage der Patentverletzung beantworten, so würde der Experte den irrtümlich angegebenen Stand der Technik natürlich nicht ausklammern, müssen sich doch Dritte auf die entsprechende Einschränkung des Schutzbegehrens seitens des Patentinhabers verlassen können.)

Bei der Bereinigung des Patentanspruchs wird sich der Experte auch einen Entscheid der Beschwerdekammer (abgedruckt in Mitt. 1972, Heft 1, S. 39) vor Augen halten: "Bei der Beurteilung der Erfindungshöhe ist eine Zerlegung der Erfindungsdefinition in ihre Einzelmerkmale, um letztere dann jedes für sich mit dem Stand der Technik zu vergleichen, in der Regel nicht statthaft; ist aber weder eine technologische Verknüpfung noch eine patentrechtliche Zusammengehörigkeit der

Merkmale erkennbar, so sind letztere ... getrennt auf ihren Erfindungsgehalt zu untersuchen ...”

Sinngemäß ergibt sich aus diesem Entscheid ferner, dass ein Merkmal, das zur Lösung nichts beiträgt, unberücksichtigt bleiben muss; der Patentanspruch wird dadurch auch nicht erweitert. Umgekehrt darf, wenn es sich zeigt, dass die beanspruchte Lösung unvollständig ist, der Mangel zwar dargelegt, aber nicht etwa auf dem Wege der falsch verstandenen Auslegung behoben werden. Im übrigen lässt sich der Experte durch die neue Fassung von Art. 51 Abs. 3 (“Die Beschreibung und die Zeichnungen *sind* zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.”) nicht dazu verleiten, den Patentanspruch in jedem Fall auszulegen. Ausgelegt werden darf nach wie vor nur, was auslegungsbedürftig ist. Die nunmehrige Muss-Vorschrift des Abs. 3 hebt diesen allgemeinen Rechtsgrundsatz nicht auf; sie verlangt, im Zusammenhang mit den beiden vorangehenden Absätzen gelesen, die Auslegung nur beim Bestimmen des sachlichen Geltungsbereiches. Auch der entsprechende Art. 69 I EPÜ bringt dies zum Ausdruck: “Der Schutzbereich des europäischen Patentes ... wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind *jedoch* zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.”

#### *Frage betreffend die erfinderische Tätigkeit*

Hat sich der Experte an dem alten Recht zu orientieren, findet er die Antwort in BGE 85 II 363 mit Verweis auf neun(!) weitere Entscheide:

“Eine Erfindung setzt ferner sog. *Erfindungshöhe* voraus, d.h. die patentierte Lösung muss auf einer schöpferischen Leistung beruhen, die nicht ohne weiteres schon von durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht werden konnte (BGE 74 II 140, 81 II 298, 82 II 251, 85 II 138, 513, 89 II 109, 167, 92 II 51, 93 II 512 Erw. 4).”

Daraus ergibt sich durch Umkehrschluss die prägnante Antwort:

Was sich ohne weiteres, d.h. in naheliegender Weise in Fortentwicklung der Technik, d.h. aus dem gegebenen Stand der Technik ergibt, ist keine schöpferische Leistung, besitzt mithin keine Erfindungshöhe und ist dementsprechend keine patentfähige Erfindung.

Die Bestätigung dieser Antwort findet der Experte in dem nicht veröffentlichten, aber mittlerweile doch allgemein bekannten und beachtenswerten Entscheid des Bundesgerichts vom 31. Mai 1955 i.S. Bollhalter/Fleischer:

“Zwischen dem, was man als vorbekannten Stand der Technik bezeichnet und dem Bereich des Erfinderischen liegt eine Zwischenzone, nämlich dasjenige, was der gutausgebildete Fachmann, vom Stand der Technik ausgehend, mit seinem Fachwissen und Können (sc. ‘in naheliegender Weise’) weiterentwickeln und noch finden kann. Erst jenseits dieser Zwischenzone beginnt der Bereich des Erfinderischen, dessen Erreichung ... die Gewährung eines ... Monopolrechts verdient” (BG, a.a.O.).



Hat sich der Experte an dem – mit dem EPU harmonisierten – geltenden Recht zu orientieren, erhält er als Antwort die Kurzfassung des Bollhalter/Fleischer-Entscheids direkt aus Art. 1 Abs. 2 PatG:

Was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentfähige Erfindung.

Nachdem er sich all diese Vorfragen gestellt und sie auch beantwortet hat, steht der Experte vor der *Gretchenfrage*. Sie lautet allerdings nicht, ob für den Fachmann die Erfindung sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe. So formuliert wäre die Frage eine Einladung zur ex post-Synthese, nämlich zu dem Versuch, herauszufinden, ob es gelingt, durch Zerstückelung und tabellarische Erfassung des Standes der Technik und des Patentanspruchs die Lehre des Patentes (im Wortsinne) mosaikartig zusammenzufügen. Die Frage lautet vielmehr, wie sie von den schweizerischen Gerichten immer schon formuliert wurde und seit der Revision des Patentgesetzes weiterhin formuliert wird:

“Erhob sich die Lehre des Patentes über das, was der Fachmann aufgrund dessen, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen zusammengefügt den Stand der Technik ausmacht, mit seinem Wissen und Können finden und noch entwickeln konnte?”

Diese Frage läuft auf einen direkten Vergleich hinaus: Sie zwingt den Experten, sich zunächst nicht weiter mit der Erfindung zu beschäftigen, sondern nachzuvollziehen, zu welchem Ergebnis der Fachmann, der die Erfindung nicht kannte, den dem Experten vorgelegten Stand der Technik aber vor Augen hatte, gelangt wäre: Erst danach darf sich der Experte erneut der Lehre des Patentes zuwenden und diese dem fachmännischen Ergebnis gegenüberstellen.

Eine wichtige Erkenntnis hierfür hat der Experte bei der Ermittlung der Lehre des Patentes bereits erlangt: Auf den Entwicklungsstand, der sich aus der nächstliegenden Entgegenhaltung ergab, brauchte der Fachmann nicht aus eigener Kraft emporzusteigen. Zum Einsatz seines Wissens und Könnens konnte er also erst ausgehend von dieser Entgegenhaltung kommen. Der Experte wird sich daher nur noch fragen, was der Fachmann ausgehend von dieser Entgegenhaltung unternommen haben würde, wenn er den übrigen Stand der Technik auch vor Augen hatte.

Oft wird gesagt, dieser Fachmann sei der gleiche, dessen Wissen und Können über die ausreichende Offenbarung der Erfindung entscheidet. Der Experte wird diese Empfehlung eng auslegen; um auf der sicheren Seite zu sein, wird er den Fachmann auch nur mit dem Wissen und Können ausstatten, die erforderlich sind, um die in den Entgegenhaltungen geschilderten technischen Sachverhalte zu erfassen und in die Praxis umzusetzen, diese für sich zu bewerten, Nachteile und Vorteile gegeneinander aufzuwägen. Um weiterhin auf der sicheren Seite zu sein, wird der Experte auch hinsichtlich des Tuns dieses Fachmannes nicht einfach orakeln, ihm vielmehr nur Handlungen unterstellen, für die ohne Kenntnis der Erfindung eine Notwendigkeit, ein Anlass oder wenigstens ein Ansporn ersichtlich war. Natürlich darf dabei der Experte auf das fachmännische Wissen zurückgreifen, wie dieses in Lehrbüchern, Handbüchern, Lexika usw. niedergelegt ist, aber immer nur, um dieses Wissen auf den ihm vorgelegten Stand der Technik anzuwenden, niemals aber, um diesen Stand der Technik zu ergänzen: Dies ist ihm durch die Verhandlungsmaxime ausdrücklich untersagt.

Hat der Experte alle hier aufgeworfenen Fragen beantwortet, so hat er, gleichgültig, ob neues oder altes Recht massgebend ist, zwar alles getan, um böse Fehler zu vermeiden, seine Aufgabe hat er allerdings noch nicht voll wahrgenommen. Die Expertise wird in einem Verfahren erstattet, das mit der amtlichen Vorprüfung vergleichbar ist. Dort allerdings ergibt sich jedenfalls aus dem ersten Prüfungsbescheid eine noch vorläufige Stellungnahme, und der Prüfer kann in Kenntnis der gezielten Einwände des Anmelders seine endgültige Beurteilung fassen.

Zwischen dem Experten und den Parteien ist ein solcher Dialog leider nicht möglich. Er wird aber wenigstens in quasi äquivalenter Form stattfinden, wenn der Experte es als zu seiner Aufgabe gehörend betrachtet, seine Antworten im Lichte von möglichen Einwänden zu überprüfen. Auch wenn dort nur die Parteien miteinander diskutieren, sind die Rechtsschriften in dieser Hinsicht von grossem Wert: Alles, was der Experte anhand der Rechtsschriften vorahnt, wird später nicht in den Stellungnahmen zu seinem Gutachten stehen.

Die Beschwerdeabteilung des Bundesamts für geistiges Eigentum sagte in einem Entscheid, "dass eine Erfindung solange patentfähig ist, als nicht nachgewiesen ist, dass sie sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt" (PMMBl II 1981 S. 89).

Der Experte weiss, was damit gemeint ist: Er ist nicht aufgerufen, herauszufinden, ob es gelingt, die Nichtigkeit des Patenten zu beweisen; kommt er aber zu diesem Schluss, so hat er dem Richter zu zeigen, dass und warum erwiesenermassen die Frage nach der Erfindungshöhe verneint oder die Frage nach dem Naheliegen bejaht werden muss. Mit Patentfreundlichkeit hat dies nichts zu tun, zumal der Experte, sowenig wie der Richter, frei zwischen Zuneigung oder Abneigung zum Patentwesen wählen kann. Herr Prof. Dr. *Bruchhausen*, vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe, hat sich denn auch vor kurzem mit den folgenden Worten von dem Kongress des Internationalen Patentanwaltsverbandes verabschiedet:

"Freiheit im Patentrecht gibt's nicht: Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, muss das Patent erhalten bleiben oder erteilt werden."

## Die gesetzliche und vertragliche Sicherung von Geheimnissen

*Dr. Martin J. Lutz, Zürich*

### Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	187
2. Der Begriff "Geheimnis"	187
a) Absolutes Geheimnis	188
b) Relative Geheimnisse	188
3. Das Geheimnis als wirtschaftliches Gut	188
4. Abgrenzung des Begriffes "Geheimnis" von anderen Immaterialgüterrechten	189
4.1. Patentrecht	189
4.2. Muster- und Modellrecht	189
4.3. Markenrecht	190
4.4. Urheberrecht	190
4.5. Know-how	190
5. Der zivilrechtliche gesetzliche Schutz von Geheimnissen	191
5.1. Das Geheimnis als Teil der Privatsphäre (Art. 28 ZGB)	191
5.2. Geheimnisschutz im Gesellschaftsrecht (Art. 697 und 857 OR)	191
5.3. Geheimnisschutz und Treuepflicht (Art. 321 lit. a, Art. 340, Art. 418 lit. d OR)	192
5.4. Der Geheimnisschutz im Wettbewerbsrecht (Art. 1 Abs. 2 lit. f und g UWG)	193
5.5. Geheimnisschutz durch Urheberrecht	194
5.6. Geheimhaltungsverpflichtungen staatlicher Stellen	195
5.7. Übrige zivilrechtliche Bestimmungen	196
6. Der vertragliche Schutz von Geheimnissen	196
6.1. Wirtschaftliche Nutzung und Bewahrung von Geheimnissen	196
6.2. Verträge über die wirtschaftliche Nutzung von Geheimnissen	196
a) Charakteristik	196
b) Verwandtschaft und Verbindung mit Lizenzverträgen	196
c) Verpflichtung zur und Nachweis der "Übergabe" von Geheimnissen	197
d) Exklusivität	197
e) Entschädigung	197

f) Verpflichtung zur gegenseitigen Bekanntgabe später entwickelter Geheimnisse	198
g) Austausch Geheimnisschutz – Patentschutz	198
h) Verpflichtung zur Geheimhaltung und Verpflichtung, das Geheimnis nicht ausserhalb des Vertrages zu nutzen	198
i) Kartellrechtliche Einflüsse im internationalen Verkehr	199
k) Steuerliche Einflüsse im internationalen Verkehr	199
6.3. Verträge zur Bewahrung von Geheimnissen	199
7. Praktische Probleme des zivilrechtlichen gesetzlichen und vertraglichen Schutzes von Geheimnissen	200
7.1. Geheimhaltungswille	200
7.2. Geheimnischarakter	200
7.3. Geheimnisverletzung – Sanktionen	201
7.4. Schadenersatz, Genugtuung und Konventionalstrafe	201
8. Der strafrechtliche Schutz von Geheimnissen	201
8.1. Der Schutz von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen (Art. 162 und 273 StGB und Art. 13 lit. f und g UWG)	201
8.2. Der Schutz von Schrift-, Post- und Telegrafengeheimnis (Art. 179 StGB, Art. 57 PVG und Art. 39 TTVG)	202
8.3. Der Schutz von Berufsgeheimnissen (Art. 321 StGB, Art. 47 Bankengesetz, Art. 112 UVG)	202
8.4. Der Schutz von Geheimnissen durch Organe des Staates (Art. 320 StGB usw.)	203
8.5. Der Schutz von Geheimnissen des Staates (Art. 267, 272, 274, 283, 293, 301 und 329 StGB, Art. 86 und 106 MilStrG usw.)	203
9. Zusammenwirken von Geheimnisschutz und anderen gewerblichen Schutzrechten	203
9.1. Geheimnisschutz und Patentschutz	203
9.2. Geheimnisschutz und Markenrecht	204
9.3. Bedeutung des Geheimnisschutzes für den – internationalen – Technologietransfer	204
10. Zusammenfassung	205

## 1. Vorbemerkungen

Wer behauptet, in der Schweiz seien Geheimnisse nicht geschützt, hat die Gesetze nicht gelesen. Es besteht eine fast beängstigende Fülle von Gesetzesbestimmungen zum Schutz von Geheimnissen, und die Vertragsfreiheit für den vertraglichen Geheimnisschutz ist in vergleichsweise äusserst weitgehendem Masse gewährleistet.

Es fällt indessen auf, dass die überwiegende Zahl der Gesetzesbestimmungen Strafbestimmungen sind. Es bestehen offenbar Zweifel an der zivilrechtlichen Durchsetzung eines angemessenen Geheimnisschutzes. Diese Zweifel sind berechtigt. Unsere Gerichte sind oft zu schwerfällig und zu langsam, um empfindliche immaterielle Güter wie Geschäftsgeheimnisse und Know-how zu schützen. Die aufschiebende Wirkung von Rechtsmitteln ist auch nicht gerade förderlich, wenn es darum geht, den Verrat von Geheimnissen wirksam zu unterbinden.

Schliesslich ist auffällig, dass sich die Mehrzahl der Gesetzesbestimmungen mit dem Schutz der Geheimnisse des Staates und durch den Staat befasst. Der gesetzliche Schutz der Geheimnisse im nichtstaatlichen Bereich tritt im gesetzgeberischen Gesamtrahmen in den Hintergrund. Das mag zwei Gründe haben:

1. Dem Staat kann in der Regel Verschwiegenheit ohne wirtschaftlichen Nachteil auferlegt werden; im Verkehr zwischen Privaten wird dagegen oft eine komplexe Abwägung wirtschaftlicher Interessen nötig, welche zur Zurückhaltung mahnt.
2. Für die Handlungen des Staates sind Vertraulichkeit und Verschwiegenheit Selbstverständlichkeit, deren Schutz wesentlich.

Geheimnisse im nichtstaatlichen Bereich sind dagegen inhärent suspekt. Ihr Schutz bedarf prüfender Abwägung.

Dieses Spannungsfeld zeigt sich ganz deutlich in politischen Bestrebungen, welche einerseits den staatlichen Geheimnisschutz (Datenschutz) noch weiter ausbauen, gleichzeitig aber den privaten Geheimnisschutz (Bankgeheimnis) abbauen wollen.

Die Darstellung der gesetzlichen und vertraglichen Sicherung von Geheimnissen konzentriert sich auf den Schutz von Geheimnissen im Verkehr zwischen Privatpersonen. Wir stellen eine Definition des Geheimnisbegriffs und eine Abgrenzung gegenüber anderen Immaterialgütern an den Anfang und wenden uns dann zuerst der zivilrechtlichen und anschliessend der strafrechtlichen Sicherung zu. Am Ende schliessen wir einige praktische Überlegungen an.

## 2. Der Begriff "Geheimnis"

Neben Kenntnissen, die die Menschen voneinander geheimzuhalten wünschen, gehören zu den Geheimnissen im weiteren Sinne auch die unbekanntes und unforschten Geheimnisse der Natur.

Sie interessieren uns hier nicht.

Ein Bedürfnis, Geheimnisse gesetzlich oder vertraglich zu schützen, besteht allein im Verkehr zwischen Menschen.

Die Literatur definiert das Geheimnis als die exklusive Kenntnis einer konkreten, individuell bestimmten Tatsache<sup>1</sup>.

Persönlich ziehe ich die etwas einfachere Definition vor, welche lautet: Geheimnisse sind Kenntnisse, welche einem beschränkten Personenkreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit exklusiv zugänglich sind.

Dabei ist zwischen absoluten und relativen Geheimnissen zu unterscheiden.

#### a) *Absolutes Geheimnis*

Bei chemischen Erfindungen beispielsweise wird im Patentanspruch häufig ein Verfahren zur Herstellung einer Vielzahl ähnlicher Substanzen offenbart und beansprucht. Es bedarf erheblicher weiterer Forschungsanstrengungen, um die rationellste Form der Anwendung des Verfahrens und die – für den angestrebten Zweck – geeignetste Substanz zu finden. Das besondere Know-how für die Anwendung der patentierten Erfindung ist – ohne Verrat oder Lizenz – neben dem Erfinder keinem Dritten zugänglich. Das Geheimnis ist absolut.

#### b) *Relative Geheimnisse*

Relativen Geheimnissen begegnet man häufig unter dem Begriff Know-how in Management- und Franchiseverträgen. Sie sind zudem oft Gegenstand wirtschaftlichen und militärischen Nachrichtendienstes. Es handelt sich um eine Summe von Detailkenntnissen und Erfahrungen, von denen jedes Einzelelement durchaus öffentlich zugänglich sein kann, während es schwierig ist, das ganze Wissenspaket zusammenzutragen, welches wirtschaftlich wertvoll sein kann.

In der Praxis bereitet der Schutz von relativen Geheimnissen weit grössere Sorgen als derjenige absoluter Geheimnisse. Es ist nicht immer leicht, den Richter davon zu überzeugen, dass beispielsweise eine Kundenliste, welche ausnahmslos aus – allerdings sorgfältig ausgewählten – öffentlich zugänglichen Adressen besteht, ein Geheimnis darstellt.

Für absolute und relative Geheimnisse gilt übereinstimmend, dass sie nur schutzbedürftig sind, sofern der Geheimnisherr auch den Willen zur Bewahrung derselben hat. Dieses subjektive Element ist notwendiger Bestandteil des Geheimnisbegriffes.

### 3. Das Geheimnis als wirtschaftliches Gut

Die Vielfalt der Geheimnisse ist gross. Wir beschränken uns auf die Geheimnisse als wirtschaftliches Gut.

Die Staatsgeheimnisse, die politischen und militärischen Geheimnisse, das Wahlgeheimnis, das Akten- und Verhandlungsgeheimnis, das Berufsgeheimnis der Ärzte

<sup>1</sup> Georges Bindschedler, Der strafrechtliche Schutz wirtschaftlicher Geheimnisse, Bern 1981, S. 16.

usw. lassen wir beiseite. Entsprechende gesetzliche Schutzbestimmungen werden nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Die Geheimhaltungspflichten der Organe des Staates, wie Amtsgeheimnis, Post- und Telegrafengeheimnis usw., das Bankgeheimnis, der ganze unsichere Bereich des Datenschutzes und der Schutz der persönlichen Geheimnisse interessieren uns hier nur, soweit sie sich auf den Schutz wirtschaftlicher Geheimnisse unmittelbar auswirken.

#### **4. Abgrenzung des Begriffes "Geheimnis" von anderen Immaterialgüterrechten**

##### *4.1. Patentrecht*

Das Patent muss unter der Androhung der Nichtigkeit (Art. 26 Ziff. 3 PatG) im Patentanspruch in Verbindung mit Beschreibung und Zeichnungen (Art. 51 Abs. 3 PatG) die Erfindung so darlegen, dass der Fachmann sie ausführen kann (Art. 50 PatG).

Diese Offenbarungspflicht im Patentrecht macht es unmöglich, Geheimnisse durch ein Patent zu schützen.

Namentlich bei chemischen Patenten bedarf die rationelle Umsetzung der Erfindung oft wesentlicher, in der Regel geheimer zusätzlicher Erfahrungen, so dass in der Praxis ein Zusammenwirken von Patentrecht und Geheimnisschutz nebeneinander möglich ist.

##### *4.2. Muster- und Modellrecht*

Das Muster- und Modellrecht kennt, wie das Patentrecht, im Prinzip eine Offenbarungspflicht, allerdings mit Einschränkungen.

Grundsätzlich werden Muster und Modelle offen hinterlegt und mit der Hinterlegung öffentlich zugänglich (Art. 22 MMG). Modelle für Taschenuhren werden sogar bildlich veröffentlicht (Art. 20 Abs. 2 MMV).

Das Gesetz erlaubt jedoch – in Verbindung mit der Verordnung –, Muster und Modelle während der ersten 5jährigen Schutzperiode und bei Stickereimustern während der ganzen 15jährigen Schutzdauer geheim zu hinterlegen (Art. 9 MMG, Art. 4 MMV).

Sofern ein zeitlich beschränktes Geheimhaltungsinteresse besteht oder es sich um ein Stickereimuster handelt, kann daher theoretisch ein Geheimnis, das sich auf eine äussere Formgebung bezieht, als versiegelt hinterlegtes Muster und Modell deponiert werden.

Da sich die äussere Formgebung eines Gegenstandes nicht besonders für die Geheimhaltung eignet, wird diese mögliche Synergie nicht weiterverfolgt.

#### 4.3. Markenrecht

Die Marke unterliegt, wie die Erfindung, der Offenbarungspflicht. Sie wird mit ihrem Eintrag veröffentlicht (Art. 15 MSchG). Da die Marke jedoch ein Kennzeichen und keine Kenntnisse zum Gegenstand hat, eignet sie sich zum Schutz von Geheimnissen nicht unmittelbar.

#### 4.4. Urheberrecht

Gegenstand des Urheberrechtes ist die Form, die eigenschöpferische formale Ausgestaltung eines Gedankenablaufes oder einer musikalischen oder künstlerischen Darstellung. Die Idee, das Konzept, das System, die Anleitung, das Rezept, sie alle sind durch das Urheberrecht nicht geschützt. Sie sind frei.

Man kann beispielsweise aus dem Urheberrecht kein Monopol ableiten für die Beschreibung eines historischen Ereignisses, für ein Kochrezept, für den Inhalt der Anleitung zur Herstellung eines Gegenstandes.

Urheberrecht und Geheimnisschutz sind damit vom Schutzobjekt her Widerspruchspare.

Das Urheberrecht schützt die äussere Form; das Geheimnis will wegen seines materiellen Inhaltes geschützt sein.

Und doch ist das Urheberrecht für den Geheimnisschutz von einer gewissen Bedeutung, wie noch zu zeigen sein wird.

Im Urheberrecht besteht keine Offenbarungspflicht. Dadurch unterscheidet es sich vom Patentrecht, Markenrecht und – zum Teil – vom Muster- und Modellrecht. Auch ein geheimgehaltenes Werk ist urheberrechtlich geschützt.

#### 4.5. Know-how

Der Begriff des wirtschaftlichen Geheimnisses wird oft mit Know-how gleichgesetzt.

Das ist nicht ganz korrekt.

a) Zum einen muss Know-how nicht notwendigerweise geheim sein.

Der Lehrmeister vermittelt seinem Lehrling Know-how ebenso wie der Professor seinen Studenten und der Referent den Teilnehmern von akademischen Weiterbildungsseminarien. Das vermittelte Wissen ist in der Regel den Know-how-Empfängern mindestens teilweise unbekannt, aber es ist nicht geheim.

Der Geheimnischarakter fördert sicher in der Regel den wirtschaftlichen Wert von Know-how, aber er ist nicht Voraussetzung.

Management- und Franchiseverträge sind typische Vereinbarungen, welche teilweise geheimes und teilweise nicht geheimes Fachwissen – Know-how – zum Gegenstand haben.

Das hinter Management- und Franchiseverträgen stehende Management- oder Franchisekonzept ist in der Regel bei seiner Umsetzung in die Praxis für den aussenstehenden Dritten weitgehend erkennbar und durch Analyse ermittelbar. Es können



vielleicht einzelne Elemente, aber niemals das ganze Konzept geheimgehalten werden. Der wirtschaftliche Wert des – weitgehend nicht geheimen – Know-hows, welches derartige Verträge vermittelt, wird gleichwohl anerkannt.

b) Zum andern sind nicht alle Geheimnisse Know-how. Das Know-how ist – sofern geheim – eine ganz spezifische Art von Geheimnis. Es ist eine geheime Anleitung zum technischen oder wirtschaftlichen Handeln, z.B. ein geheimes technisches Verfahren oder ein geheimes Marketingkonzept. Es gibt indessen wirtschaftliche Geheimnisse, welche keine Anleitung zum Handeln darstellen und welche Dritten nicht zur Nutzung übertragen werden können. Es sind dies Geheimnisse rein negativer Art. Sie können nicht nutzbringend verwendet werden, aber ihre Offenbarung ist nachteilig. Zu dieser zweiten Kategorie von Geheimnissen gehören z.B. Informationen über die “eigene” Finanzlage, Produktions- und Kostenberechnungen, Personalplanung usw.

Es lässt sich die Auffassung vertreten, nur das seiner Natur nach wirtschaftlich verwertbare Geheimnis sei ein immaterielles Gut, das rein negative, dem Schutz der persönlichen Geheimnisse dienende dagegen nicht. Im Ergebnis können wir festhalten, dass die Begriffe Know-how und wirtschaftliches Geheimnis sich überschneiden, aber nicht kongruent sind.

## 5. Der zivilrechtliche gesetzliche Schutz von Geheimnissen

### 5.1. Das Geheimnis als Teil der Privatsphäre (Art. 28 ZGB)

Art. 28 ZGB dient, zusammen mit einer wachsenden Zahl von Bestimmungen des öffentlichen Rechtes, dem Schutze der persönlichen Geheimnisse. Schutzobjekt ist nicht eine – geheime – Einzeltatsache, sondern ein abgegrenzter, dem Einblick von aussen entzogener Bereich des persönlichen Lebens.

Das bedeutet, dass Art. 28 ZGB keine konkreten Geheimnisse spezifisch schützt, aber alle Geheimnisse, welche zufällig in die geschützte persönliche Sphäre fallen, sind durch Art. 28 ZGB und andere dem Schutz der Persönlichkeit dienende Gesetzesbestimmungen umfasst und geschützt.

Dabei gewährt Art. 28 ZGB nicht nur einen wertvollen Anspruch auf Unterlassung der Verletzung der persönlichen Geheimnisse, sondern in Verbindung mit Art. 49 OR auch einen Anspruch auf Schadenersatz und Genugtuung.

Auch die juristische Person, das Unternehmen, ist gestützt auf Art. 28 ZGB in seiner wirtschaftlichen Persönlichkeit und unternehmerischen Geheimnisse geschützt<sup>2</sup>.

### 5.2. Geheimnisschutz im Gesellschaftsrecht (Art. 697 und 857 OR)

Die Auffassung, dass auch die Geheimnisse des Unternehmens durch das Gesetz geschützt sei, findet in den Bestimmungen von Art. 697 Abs. 2 und Art. 857

2 J. Druey, Geheimnisse des Unternehmens, Basel/Stuttgart 1977.

Abs. 2 OR ihre Bestätigung. Aktionäre und Genossenschafter können unter gewissen Voraussetzungen in die "Geschäftsbücher und Korrespondenzen" der Gesellschaft Einsicht nehmen, jedoch nur "unter Wahrung des Geschäftsgeheimnisses".

Dabei dürfte in der Regel der Schutz der persönlichen Geheimnisse des Unternehmens und *nicht* der Schutz wirtschaftlich verwertbarer Geheimnisse im Vordergrund stehen.

### 5.3. Geheimnisschutz und Treuepflicht

(Art. 321 lit. a, Art. 340, Art. 418 lit. d OR)

Die Erfüllung von Arbeitsverträgen und Aufträgen (Art. 319–362 und 394–418 OR) hat oft die Offenbarung von Geheimnissen eines Betriebes an Angestellte und Beauftragte zur Voraussetzung.

Sie werden damit zu Geheimnisträgern.

Diese für die Nutzung der wirtschaftlichen Geheimnisse oft notwendige Erweiterung des Kreises der Geheimnisträger erhöht natürlich die Gefahr des Geheimnisverlusts.

Hier greift der Gesetzgeber in zweierlei Hinsicht ein:

Er hat dem Angestellten und gewissen Beauftragten eine gesetzliche Treuepflicht auferlegt, welche ausdrücklich die Verpflichtung zur Wahrung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen umfasst (Art. 321a Abs. 4 und Art. 418d OR).

Nach Art. 321a Abs. 4 OR ist der Arbeitnehmer verpflichtet, geheimzuhaltende Tatsachen, wie namentlich Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, von denen er im Dienst des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, während des Arbeitsverhältnisses nicht zu verwerten oder andern mitzuteilen; auch nach Beendigung bleibt er zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist.

Art. 418d OR hält viel knapper fest, der Agent dürfe Geschäftsgeheimnisse des Auftraggebers, die ihm anvertraut oder aufgrund des Agentenverhältnisses bekanntgeworden sind, auch nach Beendigung des Vertrages nicht verwerten oder andern mitteilen.

Beim Werkvertrag (Art. 363–379 OR) und beim einfachen Auftrag (Art. 394–406 OR) fehlen entsprechende gesetzliche Bestimmungen. Das Schweigen ist kein qualifiziertes, d.h. der Gesetzgeber wollte nicht zum Ausdruck bringen, dass im Gegensatz zum Arbeitsrecht keine Geheimhaltungsverpflichtung bestehe. Es ist vielmehr so, dass Arbeitsvertragsrecht und Agenturvertragsrecht kürzlich revidiert worden sind und dabei die von der Rechtsprechung längst bestätigte Treuepflicht in den Gesetzeswortlaut Aufnahme fand.

Bei beiden Vertragstypen kann wie früher beim Anstellungsvertrag auch eine Treuepflicht zur Wahrung von Geheimnissen des Auftraggebers aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen abgeleitet werden. Deren genauer Inhalt ist jedoch wenig bestimmt. Im Zweifel ist die vertragliche Sicherung der Geheimhaltungsverpflichtung bei Werkverträgen und Aufträgen zu empfehlen, soweit ein besonderer Schutz nicht aufgrund von Spezialgesetzen besteht (Anwaltsgeheimnis, Arztgeheimnis, Bankengeheimnis).

Die beiden obligationenrechtlichen Bestimmungen (Art. 321a und 418d OR) weisen ihre Eigenheiten auf, die es zu beachten gilt.

Art. 321a OR verpflichtet zur Bewahrung von "geheimzuhaltenden Tatsachen". Das setzt einen subjektiven Willen des Arbeitgebers zur Geheimhaltung, die Bekanntgabe dieses Willens an den Arbeitnehmer und einen mindestens relativen Geheimnischarakter der fraglichen Tatsachen voraus.

Damit wird eine erste Schwachstelle des gesetzlichen Schutzes offenbar. In der Praxis lässt sich oft eine klare Manifestation des Geheimhaltungswillens nur schwer nachweisen. Der Geheimnischarakter unerlaubterweise genutzter Kenntnisse wird bestritten.

Ein zweiter kritischer Punkt ist die Beschränkung der Verpflichtung zur Verschwiegenheit nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses. Diese besteht nur noch, soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist.

Diese schwer abgrenzbare Relativierung ist gefährlich und kann im Zweifel nur durch eine vertragliche Spezifizierung oder durch ein Konkurrenzverbot ausgeglichen werden.

Die Schutzbestimmung von Art. 321a OR gilt ohne zeitliche Beschränkung. Bei technischen Verfahren und ähnlichen Geheimnissen ist das Interesse des Arbeitgebers an der Geheimhaltung auch nicht befristet.

Das Konkurrenzverbot ist demgegenüber von Gesetzes wegen auf drei Jahre befristet (Art. 340a Abs. 1 OR).

Das Konkurrenzverbot vermag daher zwar für maximal drei Jahre dem Arbeitgeber einen weitergehenden Geheimnisschutz zu gewähren, als ihn Art. 321a OR vorsieht, aber nach Ablauf dieser Frist fällt wohl mit Ablauf des Konkurrenzverbotes – vorbehaltlich besonderer Umstände nach Art. 340a Abs. 1 OR – mindestens die Verpflichtung, das Geheimnis nicht zu nützen, dahin.

Im Einzelfall ist daher zu prüfen, ob dem Arbeitgeber nicht besser gedient ist, wenn er unabhängig von einem Konkurrenzverbot im Anstellungsvertrag festhält, welche Kategorien von Informationen auch nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses zur Wahrung seiner berechtigten Interessen geheimgehalten werden müssen.

Die in Art. 340 Abs. 2 OR geschaffene Verbindung zwischen Geheimnisschutz und Konkurrenzverbot kann nicht die Meinung haben, dass der gesetzliche und vertraglich zulässige Schutz von Geheimnissen nach Beendigung des Anstellungsvertrages notwendigerweise auf drei Jahre limitiert sei.

Im Agenturvertragsrecht (Art. 418d OR) gilt die Pflicht zur Verschwiegenheit nach Beendigung des Auftrages ohne Einschränkung; hingegen ist der Agent nach dem Wortlaut des Gesetzes nur zur Wahrung von Geschäfts-, nicht aber von Fabrikationsgeheimnissen verpflichtet.

#### *5.4. Der Geheimnisschutz im Wettbewerbsrecht (Art. 1 Abs. 2 lit. f und g UWG)*

Wir behandeln den Geheimnisschutz im Wettbewerbsrecht im Zusammenhang mit den zivilrechtlichen gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Geheimnisse,

obwohl in Art. 13 lit. f und g UWG auch entsprechende strafrechtliche Schutzbestimmungen bestehen.

Art. 1 Abs. 2 lit. f UWG hat die Verleitung von Angestellten und Hilfspersonen zum Verrat und zum Auskundschaften von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen zum Gegenstand.

In der Praxis stellen dabei die Gerichte und Strafbehörden zuweilen zu hohe Anforderungen an den Nachweis des Geheimnischarakters der ausgekundschafteten Information. Das kann gerade bei relativen Geheimnissen, bei – wertvollen – Sammlungen von an sich nicht geheimen Einzelinformationen zur Versagung des Rechtsschutzes führen. Das ist fragwürdig. Das Auskundschaften von Kenntnissen eines Konkurrenten und die Verleitung zum Verrat solcher Kenntnisse im Wettbewerb verstossen unabhängig vom Geheimnischarakter der verratenen oder ausgekundschafteten Kenntnisse gegen Treu und Glauben.

Art. 1 Abs. 2 lit. g UWG gelangt oft in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 lit. f UWG zur Anwendung. Es geht um Verwendung und Weitergabe von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen im Wettbewerb, die ausgekundschaftet worden sind oder von denen sonstwie gegen Treu und Glauben Kenntnis erlangt worden ist.

Verwertung und Weitergabe ausgekundschafteter Geheimnisse stehen in der Regel in unmittelbarem Zusammenhang mit Art. 1 Abs. 2 lit. f UWG.

Für die Verwertung und Weitergabe von Geheimnissen, die sonstwie gegen Treu und Glauben zur Kenntnis gelangt sind, trifft das nicht zu.

Lehre und Rechtsprechung fassen den Begriff Kenntnisnahme gegen Treu und Glauben weit.

Es genügt, dass das Geheimnis dem Wettbewerber unter Umständen zur Kenntnis gelangt ist, die erkennen liessen, dass er weder zu deren Nutzung noch zur Weitergabe befugt sei. Es ist also nicht nötig, dass bereits die Kenntnisnahme gegen Treu und Glauben verstösst. Wenn die Kenntnisnahme des Geheimnisses so erfolgt, dass die Verwendung oder Weitergabe gegen Treu und Glauben verstösst, ist Art. 1 Abs. 2 lit. g UWG verletzt.

Wenn den erlangten Kenntnissen der Geheimnischarakter fehlt, liegt unter Umständen gleichwohl eine Wettbewerbsverletzung vor. Die Ausbeutung einer fremden Leistung verstösst gegen Art. 1 Abs. 1 UWG.

### *5.5. Geheimnisschutz durch Urheberrecht*

Das Urheberrecht schützt zwar nur das Gefäss, die äussere Form, und nicht dessen Inhalt, das Geheimnis selbst.

Die Mehrzahl der wirtschaftlichen Geheimnisse wird jedoch entweder in Form von technischen Zeichnungen oder in Form von Schriftwerken festgehalten. Beide sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht gewährt dem Berechtigten das ausschliessliche Recht, das geschützte Werk zu veröffentlichen, zu vervielfältigen und zu verbreiten.

Auch wenn sich das Urheberrecht nur auf die äussere Form und nicht auf den materiellen Inhalt bezieht, bietet es doch einen wirksamen Schutz gegen die Veröffentlichung des Geheimnisses.

Durch das Anbringen eines Urheberrechtsvermerks auf technischen Zeichnungen und schriftlichen Beschreibungen von Geheimnissen wird auf einfache Weise der Wille manifestiert, das Werk, welches das Geheimnis zum Gegenstand hat, vor Veröffentlichung und Verbreitung zu schützen.

In der Rechtsdurchsetzung ist das Urheberrecht einfacher und wirksamer als jeder andere Geheimnisschutz. Vor der unerlaubten Anwendung des Geheimnisses schützt es allerdings nicht.

### 5.6. Geheimhaltungsverpflichtungen staatlicher Stellen

Die Behörden gewinnen in der Ausübung ihrer Funktionen oft Zugang zu wirtschaftlichen Geheimnissen. Das trifft z.B. für Zollbehörden zu, die bei Importen und Exporten die Identität von Abnehmern und Lieferanten erfahren. Es gilt auch für Steuerbehörden, denen im Rahmen von Buchprüfungen Kundenlisten zugänglich werden. Die Patentbehörden haben im Erteilungsverfahren Zugang zu den noch geheimen Patentanmeldungen.

Die Gerichte setzen sich im Prozess über gewerbliche Schutzrechte und Know-how, aber auch in vielen anderen Fällen mit Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen auseinander.

Alle diese Behörden unterliegen aufgrund einer Vielzahl von weit verteilten Gesetzesbestimmungen der Pflicht zur Verschwiegenheit.

Der Schutz ist wirksam.

Es sind kaum Fälle aufzufinden, wo wirtschaftliche Geheimnisse als Folge behördlicher Unachtsamkeit oder Pflichtverletzung in falsche Hände gerieten.

Ein Problem besonderer Art stellen allerdings geheime Informationen im Prozess dar.

Wenn eine Partei sich zum Beweis für behauptete Tatsachen auf eigene Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse beruft, hat sie ein vitales Interesse daran, dass diese Geheimnisse der – normalerweise interessierten – Gegenpartei nicht zugänglich gemacht werden.

Die Gegenpartei kann sich jedoch mit dem – weil geheim nicht offenbaren – Beweismittel nicht auseinandersetzen, wenn sie es nicht kennt. Einzelne Prozessrechtskommentare sind daher der Ansicht, dass Beweismittel, welche unter Vorbehalt der Geheimhaltung eingereicht und der Gegenpartei nicht zugänglich gemacht worden sind, für die Urteilsfindung nicht zu beachten seien. Das befriedigt nicht und bringt das Interesse an der Wahrung von Geheimnissen in unlösbaren Konflikt mit der Beweisführungspflicht.

Der Ausweg liegt im gerichtlichen Gutachten, welches – seinerseits Beweismittel – unter Wahrung des Geheimnisses die relevanten Tatsachen bestätigt oder verneint.

Diese Lösung erlaubt die Wahrung des Geheimnisses und gewährleistet der Gegenpartei die Möglichkeit, sich mit dem Beweismittel – der Expertise – auseinanderzusetzen.

### 5.7. *Übrige zivilrechtliche Bestimmungen*

Es gibt keine weiteren zivilrechtlichen Bestimmungen über die Wahrung von Geheimnissen, welche einen wesentlichen Einfluss auf den gesetzlichen Schutz wirtschaftlicher Geheimnisse haben.

## 6. Der vertragliche Schutz von Geheimnissen

### 6.1. *Wirtschaftliche Nutzung und Bewahrung von Geheimnissen*

Wir haben einleitend (Ziff. 4.5. lit. b) unterschieden zwischen Geheimnissen, die positiv einer wirtschaftlichen Nutzung zugänglich sind, und solchen, für die negativ ein Bewahrungsinteresse besteht.

Bei der vertraglichen Sicherung von Geheimnissen stehen der Know-how-Vertrag und das Konkurrenzverbot im Vordergrund. Vom Konkurrenzverbot haben wir bereits vorne unter Ziff. 5.3. gesprochen. Wir wenden uns nun dem Know-how-Vertrag zu.

### 6.2. *Verträge über die wirtschaftliche Nutzung von Geheimnissen*

#### a) *Charakteristik*

Know-how-Verträge haben in der Regel die wirtschaftliche Nutzung von Geheimnissen zum Gegenstand.

#### b) *Verwandschaft und Verbindung mit Lizenzverträgen*

Bei Verträgen über die Nutzung wirtschaftlicher Geheimnisse, typischerweise bei Know-how-Verträgen, ist die Geheimnisübertragung entweder einmalig oder es ist eine kontinuierliche Unterstützung mit Know-how vorgesehen.

Die einmalige Übertragung ist für die Offenbarung geheimer technischer Verfahren oder Rezepte charakteristisch. Kontinuierliche Lieferung von Know-how finden wir dagegen regelmässig in Management- und Franchiseverträgen.

Es kann dahingestellt bleiben, ob derartige Verträge Lizenzverträge im eigentlichen Sinne sind. Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, ob Geheimnisse Immaterialgüter sind, an denen ein Benutzungsrecht eingeräumt werden kann, oder ob der Geheimnisschutz ein blosses Abwehrrecht darstellt, auf das der Geheimnisherr im Vertrag vorübergehend verzichtet.

In der praktischen Ausgestaltung kommen Verträge über die Nutzung wirtschaftlicher Geheimnisse, welche wir einfacher als Know-how-Verträge bezeichnen können, den Lizenzverträgen für gewerbliche Schutzrechte sehr nahe und sind oft mit solchen verbunden. Es wird im gleichen Vertrag beispielsweise ein patentiertes Verfahren und das Know-how zu dessen Anwendung lizenziert. Mit der Bewilligung für die Anwendung eines geheimen Verfahrens ist zuweilen eine Markenlizenz für das daraus resultierende Erzeugnis verbunden.

c) *Verpflichtung zur und Nachweis der "Übergabe" von Geheimnissen*

Know-how-Verträge sind erfahrungsgemäss konfliktträchtig. Dabei treten zwei Sorten von Konflikten mit besonderer Häufigkeit auf. Beide haben mit der "Übergabe" des Know-hows zu tun.

Wenn der Know-how-Nehmer seine Vertragsziele nicht erreicht, so macht er regelmässig geltend, das Know-how sei ihm nicht ordnungsgemäss und vollständig übergeben worden.

Hier hilft nur eine sorgfältige Dokumentation des übergebenen Know-hows mit Übergabebestätigung und Bestätigung der Tauglichkeit und Vollständigkeit. Solche Bestätigungen zwingen beide Parteien zu grösserer Sorgfalt. Der Know-how-Vertrag sollte zudem eindeutig klarstellen, ob eine einmalige Übergabe oder kontinuierliche Unterstützung vorgesehen ist.

Die zweite Schwierigkeit hängt mit den Folgen der Vertragsauflösung zusammen. Der Know-how-Nehmer strebt nach grösstmöglicher wirtschaftlicher Freiheit, der Geheimnisherr will sein Geheimnis wahren und als wirtschaftliches Gut erhalten. Der Know-how-Nehmer ist bei konkurrenzierenden Handlungen versucht, geltend zu machen, er verwende kein vertragliches Know-how, sondern eigenes Fachwissen, das ausserhalb des Vertrages stehe. Die für die "Übergabe" des Know-hows empfohlenen Vorsichtsmassnahmen helfen auch hier; zudem kann sich der Geheimnisherr im Know-how-Vertrag ein Exklusivrecht am Know-how einräumen lassen, das der Know-how-Nehmer entwickelt, oder dem Know-how-Nehmer ein Konkurrenzverbot nach Vertragsende auferlegen.

d) *Exklusivität*

Der Vertrag zur Nutzung wirtschaftlicher Geheimnisse kann, muss aber nicht, exklusiv sein.

Management- und Franchiseverträge sind eher nicht exklusiv. Verträge über die Nutzung geheimer Verfahren sind häufig exklusiv.

e) *Entschädigung*

Wie bei Lizenzen sind beim Know-how-Vertrag verschiedenste Formen der Entschädigung möglich.

Die einmalige Zahlung ist am ehesten üblich, wo eine nur einmalige Übertragung eines Geheimnisses erfolgt.

Stück-, Umsatz- oder Pauschalentschädigung pro Zeitperiode sind häufig und vor allem bei Verträgen üblich, welche eine kontinuierliche Unterstützung vorsehen, wie bei Management- und Franchiseverträgen. Die Umsatzlizenz findet sich auch regelmässig in Verträgen, welche sowohl Know-how als auch gewerbliche Schutzrechte zum Gegenstand haben.

Kombinationen von fester Anzahlung und Umsatzlizenz sind häufig.

Zur Sicherung der Geheimhaltungsverpflichtung nach Vertragsauflösung werden oft Konventionalstrafen vorgesehen. International bestehen allerdings grosse Unter-

schiede bezüglich Zulässigkeit und Durchsetzbarkeit solcher Konventionalstrafen. Eine originelle Alternative ist in gewissen Franchiseverträgen vorgesehen: Eine relativ hohe Umsatzlizenz ist zum Teil regelmässig zahlbar, zum Teil ist die Zahlung nach erfolgter Anerkennung bis zum Ablauf des Konkurrenzverbotes nach Vertragsende aufgeschoben. Wird dieses eingehalten, wird die geschuldete Zahlung erlassen.

*f) Verpflichtung zur gegenseitigen Bekanntgabe später entwickelter Geheimnisse*

Es hängt von den Umständen des Einzelfalles ab, inwieweit später entwickeltes Know-how ausgetauscht werden soll.

Wird ein geheimes technisches Verfahren einmalig übergeben, so ist eine spätere Nachlieferung in der Regel nicht erwünscht.

Sobald aber beispielsweise der Know-how-Vertrag mit einer Markenlizenz verbunden ist und daher auf einheitliche Qualität der Erzeugnisse geachtet werden muss, ist ein kontinuierlicher Austausch von Know-how unerlässlich.

Die Schwierigkeit besteht in der Praxis darin, dass der Geheimnisherr, der seine Produkte laufend verbessert, oft gar nicht realisiert, dass er neues Know-how geschaffen hat. Es ist zudem oft schwierig abzuschätzen, wann Entwicklungserfahrungen so gefestigt sind, dass sie ohne Nachteil dem Know-how-Nehmer zur Verfügung gestellt und zur wirtschaftlichen Nutzung freigegeben werden können.

Andererseits hat der Geheimnisherr ein Interesse, sich möglichst weitgehende Exklusivrechte am Know-how zu sichern, das der Know-how-Nehmer entwickelt. Dessen Bekanntgabe ist oft Teil der Gegenleistung.

*g) Austausch Geheimnisschutz – Patentschutz*

Geheimnisse technischer Natur sind häufig patentfähig und werden manchmal in ihrer ursprünglichen Form oder als Weiterentwicklung später patentiert und damit offenbart.

Aus diesem Grunde kann es für den Know-how-Geber empfehlenswert sein, sich im Vertrag das Recht vorzubehalten, den Geheimnisschutz später durch einen Patentschutz zu ersetzen. Für den Know-how-Nehmer bedeutet ein solcher Austausch den Verlust des Geheimnischarakters des Know-hows einerseits und den Gewinn eines absoluten Rechts andererseits.

*h) Verpflichtung zur Geheimhaltung und Verpflichtung, das Geheimnis nicht ausserhalb des Vertrages zu nutzen*

Schweigepflicht und Verpflichtung, das Geheimnis nur im Rahmen des Vertrages zu nutzen, dürfen *beide* in keinem Know-how-Vertrag fehlen.

Die Verpflichtung zur Geheimhaltung wahrt den Geheimnischarakter des Know-hows. Sie genügt aber für sich allein nicht. Man kann Know-how nutzen, ohne es Dritten zu offenbaren. Zur Erhaltung des wirtschaftlichen Wertes des Know-hows



ist die Verpflichtung unerlässlich, das Geheimnis nicht ausserhalb des Vertrages zu benutzen.

*i) Kartellrechtliche Einflüsse im internationalen Verkehr*

Dem Geheimnisschutz erwachsen im internationalen Verkehr von zwei Seiten Gefahren:

In verschiedenen Entwicklungsländern bestehen gesetzliche Verpflichtungen, entweder das Know-how, welches Gegenstand von bestimmten Lizenzvertragstypen bildet (z.B. Computer Software), zu hinterlegen oder es nach Ablauf einer bestimmten Frist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Da der Geheimnisverlust universal wirkt, haben derartige Bestimmungen zur Folge, dass man jegliche Bekanntgabe von Know-how in diese Länder sorgfältig vermeiden muss.

Ebenso problematisch ist die auf kartellrechtlichen Überlegungen basierende Auffassung weiter Kreise in der Europäischen Gemeinschaft, der Geheimnisherr könne dem Know-how-Nehmer nach Ablauf des Vertrages weder die Geheimhaltung des Know-hows vorschreiben noch dessen Benutzung verbieten.

*k) Steuerliche Einflüsse im internationalen Verkehr*

Ein Eintreten auf Einzelheiten der steuerlichen Einflüsse auf Know-how-Schutz und Know-how-Verwertung im internationalen Verkehr würde den Rahmen sprengen.

Ein Stichwort mag genügen:

Für die Wahl, ob einem Patent- und Markenlizenzvertrag oder einem Know-how-Vertrag der Vorzug gegeben wird, kann es eine Rolle spielen, dass in gewissen Ländern Patent- und Markenlizenzzahlungen einer Quellensteuer unterliegen, Know-how-Zahlungen (Managementgebühr und Franchisegebühr) dagegen unter Umständen nicht.

*6.3. Verträge zur Bewahrung von Geheimnissen*

Es gibt ausnahmsweise Verträge, welche nicht die wirtschaftliche Nutzung von Geheimnissen, sondern primär deren Bewahrung zum Gegenstand haben.

Dazu gehören z.B. die Geheimhaltungsverpflichtungen bei Betriebsbesichtigungen.

Je nach der Natur der Geheimnisse, in welche die so verpflichteten Aussenstehenden Einsicht erhalten, genügt dabei eine blosser Verpflichtung zur Geheimhaltung (Wirtschaftsinformation), oder es braucht auch eine Verpflichtung, die Geheimnisse nicht zu nutzen (Verfahren, Fabrikationsgeheimnisse).

Eine ähnliche Schutzfunktion hat die Treuepflicht von Art. 321a OR.

Da bei Betriebsbesichtigungen wie auch bei Verhandlungen und im Rahmen des Arbeitsverhältnisses in der Regel kein Know-how formell übergeben wird, ist die Identifikation des besonderen Fachwissens, auf welches sich die Geheimhaltungsverpflichtung bezieht, oft schwierig.

Beim Angestellten lässt sich der geschützte Know-how-Bereich des Unternehmens noch am leichtesten abgrenzen. Geheimhaltungsverpflichtungen im Zusammenhang mit Betriebsbesichtigungen haben dagegen eher eine psychologische Wirkung. Ihre Durchsetzung scheitert – von extremen Fällen abgesehen – leicht an Beweisschwierigkeiten.

Besondere Sorgfalt verdienen Geheimhaltungsverpflichtungen im Rahmen von Vertragsverhandlungen. Der Know-how-Nehmer, der dazu bestimmt werden soll, für ein wirtschaftliches Geheimnis einen unter Umständen recht hohen Preis zu zahlen, hat ein Interesse daran, vor seiner Entschlussfassung dieses Know-how mindestens der Spur nach zu kennen und einer Prüfung unterziehen zu können. Der Geheimnisherr dagegen muss fürchten, dass sein Verhandlungspartner unentgeltlich erwirbt, was er ihm gegen Entschädigung verkaufen möchte. Die grösste Gefahr besteht regelmässig darin, dass der potentielle Know-how-Nehmer bei Abschluss der Verhandlungen geltend macht, das ihm offenbarte Wissen habe gar keinen Geheimnischarakter, es sei aus anderen Quellen ebenfalls zugänglich oder sei mit seinen Vorkenntnissen identisch.

Eine zeitliche Beschränkung der Verpflichtung zur Bewahrung von Geheimnissen verträgt sich mit der Zielsetzung solcher Geheimhaltungsverpflichtungen schlecht.

## **7. Praktische Probleme des zivilrechtlichen gesetzlichen und vertraglichen Schutzes von Geheimnissen**

### *7.1. Geheimhaltungswille*

Sowohl der gesetzliche wie der vertragliche Schutz von Geheimnissen haben einen subjektiven Willen zur Geheimhaltung und in der Regel auch eine Manifestation des Geheimhaltungswillens an die interessierten Dritten zur Voraussetzung. Der Geheimhaltungswille kann dabei ausdrücklich bekanntgegeben werden oder sich stillschweigend aus den Umständen, z.B. durch Klassifikationsvermerke auf Dokumenten, ergeben.

### *7.2. Geheimnischarakter*

Die gesetzlichen Bestimmungen über den Geheimnisschutz sind in der Regel nur anwendbar, wenn die geschützte Information Geheimnischarakter hat. Der vertragliche Geheimnisschutz kennt dieses Erfordernis nicht. Er geht insofern weiter.

Eine vertragliche Verpflichtung, objektiv nicht geheime Information nicht zu verbreiten und – vor allem – nicht zu verwenden, ist zulässig.

Ausnahmsweise kann sich auch die gesetzliche Geheimhaltungspflicht auf Information erstrecken, welche objektiv nicht geheim ist. Der Anwalt ist vom Berufsgeheimnis nicht entbunden, auch wenn sein Klient Information über die Anwaltsbeziehung preisgegeben hat. Das gleiche gilt für den Arzt und den Beamten.

### 7.3. Geheimnisverletzung – Sanktionen

Gesetzlicher und vertraglicher Geheimnisschutz haben eine Reihe von Sanktionen bei Geheimnisverletzung gemeinsam.

Gesetz und Vertrag begründen einen Unterlassungsanspruch gegenüber dem Verletzer und dem unberechtigten Drittnutzer des Geheimnisses.

Der Anspruch auf Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Zustandes bzw. die Besitzschutzklage können auf gesetzlichen oder vertraglichen Grundlagen basieren und sind im summarischen Prozessverfahren durchsetzbar.

Der Unterlassungsanspruch dient dabei vor allem der Verhinderung der unberechtigten Nutzung wirtschaftlicher Geheimnisse.

Die Besitzschutzklage soll die unberechtigte Weitergabe oder Offenbarung verhindern. Dabei zeigt sich eine der Schwächen des Geheimnisschutzes. Die unberechtigte Nutzung kann relativ wirksam verhindert werden. Die unberechtigte Offenbarung ist fast nicht rückgängig zu machen, wenn das Geheimnis einmal der Hand des Geheimnisherrn entglitten ist.

### 7.4. Schadenersatz, Genugtuung und Konventionalstrafe

Schon bei Geheimnissen, welche positiv wirtschaftlich genutzt werden, ist der Schadensnachweis bei Geheimnisverrat und Geheimnismissbrauch schwierig. Das trifft in noch weit stärkerem Masse bei Geheimnissen zu, die nicht genutzt, sondern nur bewahrt werden wollen.

Der gesetzliche Geheimnisschutz gewährt vor allem in Art. 49 OR und in Art. 2 Abs. 1 lit. d und e UWG Anspruch auf Schadenersatz und Genugtuung.

Die Verletzung einer vertraglichen Geheimhaltungsverpflichtung begründet eine Schadenersatzverpflichtung nach Art. 97 ff. OR, jedoch in der Regel keine Verpflichtung zur Leistung einer Genugtuung.

Schadenersatzpflicht und Konventionalstrafe kommen, sofern eine solche vereinbart ist, kumulativ nebeneinander zur Anwendung (Art. 340b Abs. 2 OR).

Bei Fehlen einer ausdrücklichen anderweitigen Vereinbarung konsumiert jedoch die Konventionalstrafe beim Konkurrenzverbot des Arbeitnehmers den Unterlassungsanspruch, womit dem Geheimnisherrn nicht gedient ist. Der Unterlassungsanspruch ist daher bei Vereinbarung einer Konventionalstrafe ausdrücklich vorzubehalten.

## 8. Der strafrechtliche Schutz von Geheimnissen

### 8.1. Der Schutz von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen (Art. 162 und 273 StGB und Art. 13 lit. f und g UWG)

Art. 162 StGB ist insoweit eine interessante Gesetzesbestimmung, als nicht nur die Verletzung gesetzlicher, sondern auch die Verletzung vertraglicher Geheimhaltungspflichten unter Strafe gestellt wird. Strafbar ist auf Antrag nicht nur der Geheimnisverrat, sondern auch dessen Ausnutzung.

Dem Art. 162 StGB nahe verwandt ist Art. 13 lit. f und g UWG. Die Bestimmung stellt auf Antrag die vorsätzliche Verleitung von Angestellten und Hilfspersonen zum Geheimnisverrat und die Benutzung von ausgekundschafteten oder treuwidrig erlangten Geheimnissen unter Strafe.

Im internationalen Verkehr stellt Art. 273 StGB betreffend wirtschaftlichen Nachrichtendienst eine wertvolle Ergänzung des strafrechtlichen Geheimnisschutzes dar. Als Folge der zunehmenden Desorientierung und Selbstaufgabe der Schweiz im internationalen Rechtshilfewesen dürfte allerdings die Bedeutung von Art. 273 StGB rasch abnehmen.

### *8.2. Der Schutz von Schrift-, Post- und Telegrafengeheimnis (Art. 179 StGB, Art. 57 PVG und Art. 39 TTVG)*

Postverkehrsgesetz und Telegrafen- und Telefonverkehrsgesetz verpflichten die Beamten der PTT zur Wahrung des Post-, Telefon- und Telegrafengeheimnisses.

Art. 179 StGB schützt vor dem Verrat des Schrift- und Postgeheimnisses durch nichtbeamtete Dritte. Die Bestimmung ist nicht nur auf postalisch beförderte Briefe, sondern auch auf private Kuriersendungen und Telexe, Telefaxe, Telegramme, Telefongespräche und Telekommunikation schlechthin anwendbar, einschliesslich des Einbruchs in Computerkommunikation und des Abhörens von Sendungen, welche über Übermittlungssatellit transportiert werden. Das Strafmass von Haft oder Busse entspricht nicht der wirtschaftlichen Bedeutung der modernen Kommunikationsformen.

### *8.3. Der Schutz von Berufsgeheimnissen (Art. 321 StGB, Art. 47 Bankengesetz, Art. 112 UVG)*

Die meisten Strafbestimmungen über Berufsgeheimnisse dienen primär dem Schutz der persönlichen Geheimsphäre und nicht dem Schutz wirtschaftlicher Geheimnisse. Das trifft insbesondere für die Verschwiegenheitspflicht von Geistlichen, Revisoren, Ärzten, Zahnärzten, Apothekern und Hebammen zu. Dem Schutz wirtschaftlicher Geheimnisse dienen dagegen unter Umständen das Berufsgeheimnis der Anwälte und das Bankgeheimnis.

Anwälte und Banken erlangen als Berater häufig Kenntnis von Geheimnissen, die wirtschaftlich verwertbar sind.

Anwalts- und Bankgeheimnis begründen eine strafrechtlich sanktionierte Treuepflicht aus Auftragsrecht, welche beim Arbeitnehmer und beim Agenten in Art. 321a und 418d OR in Verbindung mit Art. 162 StGB ihre Entsprechung hat.

#### 8.4. *Der Schutz von Geheimnissen durch Organe des Staates* (Art. 320 StGB usw.)

Der Staat schafft der Verpflichtung seiner Organe zur Verschwiegenheit durch eine Vielzahl von Straf- und Disziplinarbestimmungen Nachachtung. Die wichtigste Bestimmung ist dabei Art. 320 StGB, welche das Amtsgeheimnis schützt.

Daneben bestehen Sondervorschriften über die Geheimnispflicht der Beamten, z.B. im Beamtengesetz des Bundes (Art. 27), in der Angestelltenverordnung (Art. 28), im Arbeitsgesetz (Art. 44), im Bundesgesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung (Art. 58), im Bundesgesetz über die Arbeitslosenversicherung (Art. 97) und in zahlreichen weiteren Gesetzen des Bundes und der Kantone.

Da Art. 320 StGB keinen Schutz gewährt für Amtsgeheimnisse, deren Weitergabe die vorgesetzte Behörde zugestimmt hat, würde es sich vielleicht doch einmal lohnen, das dichte Netz der Gebote und Verbote des amtlichen Geheimnisschutzes auf Wirksamkeit und Schwachstellen zu untersuchen. Die meisten der Bestimmungen sind jedenfalls, wie auch ein späterer Datenschutz, mehr auf den Schutz der persönlichen Geheimnisse als auf den Schutz der wirtschaftlich verwertbaren Geheimnisse ausgerichtet.

#### 8.5. *Der Schutz von Geheimnissen des Staates*

Eine Vielzahl von Strafbestimmungen dient dem Schutz der Geheimnisse des Staates, so Art. 267, 272, 274, 283, 293, 301 und 329 StGB, Art. 86 und 106 MilStrG.

Dieser für unsere staatliche Gemeinschaft wichtige Bereich des Geheimnisschutzes interessiert hier nicht.

### 9. **Zusammenwirken von Geheimnisschutz und anderen gewerblichen Schutzrechten**

#### 9.1. *Geheimnisschutz und Patentschutz*

Die Verbindung von Patenlizenz und Know-how-Vertrag bringt grosse Vorteile. Patente für chemische und komplexere mechanische Erfindungen können meist ohne zusätzliches Know-how gar nicht rationell angewendet werden.

Die verbundene Lizenz drängt sich auf.

Wird das Patent mit Absicht so formuliert, dass dessen Anwendung von zusätzlichem Know-how abhängig ist, so wird dadurch die Gefahr der Patentverletzung vermindert. Wer das Know-how nicht hat, kann das Patent nicht zweckmässig anwenden. Der Bestand des Patentes verunmöglicht andererseits den Missbrauch des Know-hows.

Die verbundene Lizenz sichert schliesslich dem Lizenzgeber eine angemessene Entschädigung auch für den Fall, dass entweder das Patent oder der Geheimnischarakter des Know-hows verlorengeht.

Zuweilen steht der Geheimnisherr, dem das Ergebnis einer Entwicklung vorgelegt wird, vor der Frage: Patentschutz oder Geheimnisschutz?

Die Kumulation der beiden Schutzsysteme ist dann nicht möglich, wenn neben einer Beschreibung der technischen Lehre kein Raum mehr bleibt für geheimes Know-how.

Wenn das fertige Erzeugnis einer fachmännischen Analyse die für die Herstellung wesentlichen Elemente preisgibt, ist Patentschutz wertvoller als ein zweifelhafter Geheimnisschutz.

Ist ein Verfahren kontinuierlicher Entwicklung unterworfen und im Erzeugnis nicht erkennbar, ist möglicherweise der Know-how-Schutz die bessere Lösung.

Die Wahl der richtigen Schutzrechtsstrategie trägt jedenfalls wesentlich zur Erhaltung des wirtschaftlichen Wertes des immateriellen Gutes bei.

## 9.2. Geheimnisschutz und Markenrecht

Die Verbindung von Markenlizenz und Know-how-Vertrag, obwohl weniger zwingend, bietet in etwas schwächerem Umfange ähnliche Vorteile wie die Verbindung von Patentlizenz und Know-how-Vertrag.

Das Risiko eines Markenmissbrauchs in Form von Piraterie oder Nachahmung ist gering, wenn dem Konkurrenten das Know-how zur Herstellung des Produktes fehlt.

Umgekehrt sinkt die Gefahr des Missbrauchs des Know-hows, wenn sich mit dem Erzeugnis ein eingeführtes Warenzeichen verbindet.

Die Markenlizenz erleichtert die Qualitätskontrolle und die Kontrolle der Know-how-Anwendung durch den Geheimnisherrn und garantiert andererseits dem Know-how-Nehmer die kontinuierliche qualitätssichernde Nachlieferung von neuentwickeltem Know-how.

Die Verbindung mit Patent- und Markenlizenz intensivieren gegenüber dem blossen Know-how-Vertrag die Beziehungen der Parteien.

## 9.3. Die Bedeutung des Geheimnisschutzes für den – internationalen – Technologietransfer

Der wirtschaftliche Fortschritt in den Entwicklungsländern setzt eine angemessene technologische Unterstützung voraus.

Der Selbstständigkeitsdrang führt begrifflicherweise dazu, dass manche Entwicklungsländer den Technologietransfer erzwingen möchten. Das können sie weitgehend im Patent- und Markenrecht.

Wenn sie den im Ausland patentierten Erfindungen den Schutz versagen, können sie im Inland – wenn auch ohne Exportmöglichkeit – die in diesen Patenten enthaltene Technologie anwenden. Das gleiche gilt für die Marken. Versagt man im Inland den Schutz, so werden die im Ausland bekanntgewordenen Marken zur Benutzung frei.

Beim Know-how, bei den Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen, kann man den Transfer der Technologie nicht erzwingen.

Ist der Schutz in einem Land nicht gewährleistet, so wird kein Know-how offenbart.

Der Gewährleistung eines angemessenen Know-how-Schutzes kommt dabei weit grössere Bedeutung zu als deren Patentschutz. Wird der Know-how-Schutz in einem Land durchbrochen, so geht der Geheimnisschutz weltweit verloren. Die Verweigerung des Patentschutzes in einem Land berührt nur dieses Land. Sie führt an meistens wenig strategischer Stelle zu einer lokalen Lücke im Schutzsystem, mehr nicht.

Das hat zur Folge, dass dem Geheimnisschutz für den Technologietransfer zentrale Bedeutung zukommt. Wer international den Missbrauch seines technischen Fachwissens verhindern will, wird oft dem Geheimnisschutz vor dem Patentschutz den Vorzug geben.

Für den Technologieimport kann man festhalten, dass ein Land nur Chancen hat, sich den Zugang zur Spitzentechnologie zu bewahren, wenn es wirtschaftlich verwertbare Geheimnisse optimal schützt.

## 10. Zusammenfassung

Die Schweiz schützt persönliche Geheimspähre und wirtschaftliche Geheimnisse durch eine Vielzahl von zivil- und strafrechtlichen Gesetzesbestimmungen. Sie lässt den vertraglichen Schutz von Geheimnissen unter weitestgehender Wahrung der Vertragsautonomie zu.

Der materielle, zivilrechtliche Schutz ist im wesentlichen tauglich.

Im Arbeitsvertragsrecht lassen wirtschaftliche Interessenabwägung und Verhältnis zur Konventionalstrafe etwas grossen Auslegungsspielraum offen.

Die Durchsetzung des zivilrechtlichen Geheimnisschutzes ist wegen der in der Schweiz häufigen Schwerfälligkeit der Gerichte nicht immer mit der wünschenswerten Zuverlässigkeit möglich.

Der strafrechtliche Geheimnisschutz ist unübersichtlich, geht aber insbesondere hinsichtlich des Schutzes von Geheimnissen des Staates und durch den Staat recht weit.

Die angedrohten Strafen sollten besser aufeinander abgestimmt sein.

Bei der Verwertung wirtschaftlicher Geheimnisse ist die Verbindung mit Patent- und/oder Markenlizenzen vorteilhaft.

Dem Know-how-Vertrag und damit dem Schutz von Geheimnissen kommt im Rahmen des Technologietransfers wachsende Bedeutung zu.





## Schweizerische Rechtsprechung

### I. Verfahrensrecht

#### *“Kostenverteilung bei Erlass einer einstweiligen Verfügung”*

- *Findet das Massnahmeverfahren mit der Verfügung seinen Abschluss, können die Verfahrenskosten der unterliegenden Partei überbunden werden.*
- *Sieht man im Massnahmeverfahren lediglich ein Vorverfahren im Hinblick auf den ordentlichen Prozess, so dürfen die Kosten- und Entschädigungspflichten ungeachtet des Ausgangs des Verfahrens einstweilen dem Kläger auferlegt werden, und es kann die definitive Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen dem Entscheid des Richters im ordentlichen Prozess vorbehalten werden.*
- *Lorsque la procédure prend fin par l’ordonnance de mesures provisionnelles, les dépens peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe.*
- *Si la procédure sur mesures provisionnelles n’est que le préliminaire de la procédure au fond, les frais et dépens peuvent être temporairement mis à la charge du requérant, sans égard au résultat de la procédure sur mesures provisionnelles, et leur répartition définitive peut être laissée à l’appréciation du juge compétent pour trancher le fond.*

#### *Auszüge aus Luzerner und Zürcher Rechtsmittelentscheiden über die Kostenverlegung im Massnahmeverfahren*

Aus einem Rekursentscheid der I. Kammer des Luzerner Obergerichtes vom 28. Mai 1980 (LGVE I 1980 Nr. 575 = Max. XII Nr. 575):

Im Kostenpunkt ist die Praxis (Max. X Nr. 672) davon ausgegangen, der Entscheid im Verfahren nach § 351 ZPO sei selbständiger Natur, weshalb eine selbständige Kostenentscheidung nach den allgemeinen Vorschriften über die Kostenverteilung (§ 301 ff. ZPO) zu erfolgen habe. Demgemäss wurden die Verfahrenskosten grundsätzlich der jeweils unterliegenden Partei überbunden. Dabei hat sich das erwähnte Präjudiz auf zwei ältere Entscheidungen in Max. X Nr. 341 und IX Nr. 273 gestützt. Diese beiden hatten jedoch eigentliche Sonderfälle der einstweiligen Verfügung zum Inhalt, nämlich die eine das Verfahren auf vorprozessuale Edition von Urkunden zur Abfassung der Klage gemäss § 150 ZPO, die andere ein Verbot der Veränderung des Streitgegenstandes nach Rechtshängigkeit des Prozesses (§ 102 lit. a ZPO). In diesen Fällen lässt sich argumentieren, “das Verfahren finde mit der Verfügung seinen Abschluss, ohne durch die endgültige Beurteilung

der Streitsache im Hauptprozess berührt zu werden“, wie das in Max. IX Nr. 273 formuliert wurde. Wird hingegen, wie vorliegend, zur vorläufigen Sicherung eines privatrechtlichen Anspruchs eine einstweilige Verfügung erlassen und wird der Gesuchsteller verhalten, innert einer bestimmten Frist sein Recht mittels ordentlicher Klage zu verfolgen, so ist es angezeigt, ihm die Verfahrenskosten unter dem Vorbehalt einer anderen Kostenverteilung im Hauptprozess zu überbinden. Obsiegt er im nachfolgenden Hauptprozess, so kann der Richter die Kosten des Verfahrens für die einstweilige Verfügung anders verlegen, unterliegt er oder verzichtet er auf eine Klage, so war die Kostenüberbindung im Vorverfahren ohnehin gerechtfertigt. In gleicher Weise halten es die Gerichte auch bei den Gesuchen um provisorischen Eintrag eines Bauhandwerkerpfandrechts. Mithin sind dem Kläger die Gerichtskosten im erstinstanzlichen Verfahren zu überbinden. In zweiter Instanz rechtfertigt es sich jedoch, die Gerichtskosten dem Rekurrenten anzulasten, der die Verfügung des Amtsgerichtspräsidenten erfolglos angefochten hat.

Aus einem Entscheid der Justizkommission des Luzerner Obergerichtes vom 27. Februar 1985 (Änderung der Rechtsprechung):

Zusammengefasst ergibt sich, dass dem Gesuch zu entsprechen ist. – Wird zur vorläufigen Sicherung eines privatrechtlichen Anspruchs eine einstweilige Verfügung erlassen und wird der Gesuchsteller verhalten, innert einer bestimmten Frist sein Recht mit ordentlicher Klage zu verfolgen, sind die Kosten des summarischen Verfahrens erst im Hauptprozess endgültig zu verlegen. Deshalb rechtfertigt es sich, dem Gesuchsteller vorläufig die Gerichtskosten zu überbinden. Entgegen LGVE 1980 I Nr. 575 ist es jedoch nicht angezeigt, einer Partei eine Entschädigung zuzusprechen, welche sie möglicherweise wieder zurückzahlen muss. Aus diesem Grund sind Partei- und Anwaltskosten zwar bereits festzusetzen, jedoch vorläufig wettzuschlagen. Falls der Gesuchsteller nicht innert Frist Klage erhebt und sich die Parteien auch nicht vergleichen, kann die Gesuchsgegnerin verlangen, dass im Entscheid der Justizkommission, in dem das Dahinfallen der vorsorglichen Massnahmen festgestellt wird, gleichzeitig über die definitive Kostenverlegung zu entscheiden sei.

#### *Erkenntnis:*

Die Gerichtskosten von Fr. 800.– werden vorläufig dem Gesuchsteller überbunden. Die Anwaltskosten werden vorläufig wettgeschlagen.

Die endgültige Kostenverlegung wird im Hauptprozess oder bei Säumnis des Gesuchstellers im Entscheid der Justizkommission vorgenommen, in dem das Dahinfallen der vorsorglichen Massnahmen festgestellt wird.

Für den Fall, dass der Gesuchsgegnerin die Anwaltskosten des Gesuchstellers überbunden werden, werden diese auf Fr. 2'578.90 (inkl. Fr. 78.90 Auslagen) festgesetzt.

Für den Fall, dass dem Gesuchsteller die Anwaltskosten der Gesuchsgegnerin überbunden werden, werden diese auf Fr. 2'556.– (inkl. Fr. 56.– Auslagen) festgesetzt.

Aus einem Rekursentscheid des Zürcher Obergerichtes, II. Zivilkammer, vom 28. April 1975 betreffend Bauhandwerkerpfandrecht (ZR 75/1976 Nr. 16 E. 6 und 7):

6. Es ist anerkannt, dass die Bestimmungen der Zivilprozessordnung über Prozesskosten und -entschädigung auch auf das Verfahren in nichtstreitigen Rechts-sachen anzuwenden sind, sofern dieses einen prozessähnlichen Charakter besitzt (*Sträuli/Hauser*, Komm. N. 2 zu § 380 ZPO; ZR 54 Nr. 94). Diese Voraussetzung ist bei dem auf die Eintragung eines vorläufigen Bauhandwerkerpfandrechtes gerichteten Verfahren erfüllt. Es sind daher die in den §§ 72 ff. ZPO enthaltenen Grundsätze anwendbar.

a) Mit Bezug auf die Kostenaufgabe muss sich vorerst fragen, ob diese definitiv oder nur vorläufig zu geschehen habe. Die Frage entscheidet sich nach dem Ausgange des einzelrichterlichen Verfahrens, d.h. danach, ob dieses in materieller Hinsicht eine definitive Lösung bringe. Ist letzteres der Fall, so hat der Unterliegende die Kosten zu tragen und überdies die obsiegende Partei für prozessuale Umtriebe zu entschädigen. Eine definitive Erledigung ist beispielsweise darin zu erblicken, dass das Gesuch um vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes abgewiesen wird. Ferner wird das Verfahren definitiv erledigt, wenn der Eigentümer das Bauhandwerkerpfandrecht anerkennt, so dass der Einzelrichter das Grundbuchamt anzuweisen hat, dieses (definitiv) einzutragen, oder wenn der Eigentümer anerkennt, dass die Voraussetzungen für eine solche Eintragung gegeben sind, diese aber durch eine hinreichende Sicherstellung abwendet, wie dies beispielsweise in dem von der Vorinstanz angeführten Entscheid des Obergerichtes vom 18. Juli 1974 (II. ZK Nr. 107 A(R)) der Fall war.

b) Auch wenn das einzelrichterliche Verfahren als erledigt abzuschreiben ist, liegt in materieller Hinsicht eine definitive Erledigung nicht vor, wenn der Einzelrichter unter Ansetzung der entsprechenden Klagefrist das Pfandrecht vorläufig eintragen lässt oder eine zur Abwendung der vorläufigen Eintragung beigebrachte Sicherheit als hinreichend erklärt. Wer in materieller Beziehung obsiegt, entscheidet sich diesfalls erst vor dem ordentlichen Richter. Ein definitiver Entscheid der Kosten- und Entschädigungsfrage ist daher nicht gerechtfertigt. Die Kosten sind vielmehr nach dem Grundsatz zu verlegen, dass derjenige, der zum Schutz behaupteter Rechte vorsorglich den Richter anruft, die entstehenden Kosten zu bezahlen hat, wobei dem Richter im darauf folgenden ordentlichen Verfahren vorzubehalten ist, abweichend zu entscheiden. Das entspricht der Regel, dass in den Fällen, in denen die Rechtsbeständigkeit einer Verfügung an die Voraussetzung geknüpft wird, dass innert Frist Klage anhängig gemacht werde, die Kosten vorbehaltlich eines anderweitigen Entscheides im ordentlichen Verfahren derjenigen Partei aufzuerlegen sind, welcher die Rolle des Klägers zugeteilt wird (*Sträuli/Hauser*, Komm. N. 3 zu § 72 ZPO). Die Regelung der Entschädigungsfolge ist im vornherein dem Richter im ordentlichen Verfahren vorzubehalten. Da das einzelrichterliche Verfahren als ungerechtfertigt erscheint, wenn der Gläubiger die ordentliche Klage versäumt und damit die verfügten Massnahmen dahinfallen lässt, ist ihm anzudrohen, dass er diesfalls den Eigentümer mit einem bestimmten Betrag zu entschädigen habe.

7. Der Gesuchsgegner hat weder beantragt, die Kosten seien vorläufig der Rekursgegnerin aufzuerlegen, noch hat er verlangt, die von der Vorinstanz vorgesehene Prozessentschädigung sei überhaupt nicht zuzusprechen, sondern dem Entscheid des ordentlichen Richters zu überlassen. Entsprechend der Dispositionsmaxime (§ 102 ZPO) ist die angefochtene Verfügung somit antragsgemäss dahingehend zu ändern, dass die Kosten und die zugesprochene Entschädigung unter den Vorbehalt des abweichenden Entscheides des Richters im ordentlichen Verfahren gestellt werden.

Aus einem Beschwerdeentscheid des Zürcher Kassationsgerichtes vom 28. April 1980 betreffend Besitzerschutz (ZR 79/1980 Nr. 74 E. 3):

Einem Begehren der Beschwerdeführerin gemäss § 222 Ziff. 3 ZPO auf sofortige Beschlagnahme eines im Besitze der Beschwerdegegnerin befindlichen Personewagens war sowohl vom Einzelrichter im summarischen Verfahren wie im Rekursverfahren vom Obergericht stattgegeben worden. Das Obergericht legte im Rekursentscheid die Kosten beider Instanzen einstweilen der Beschwerdeführerin auf, behielt aber einen abweichenden Entscheid hierüber dem ordentlichen Verfahren vor. Ebenso wurde die Regelung der Entschädigungsfolgen dem Richter im ordentlichen Verfahren vorbehalten; für den Fall, dass die Beschwerdeführerin die Klage nicht fristgerecht anhängig mache, wurde sie zur Zahlung einer Umtriebsentschädigung an die Beschwerdegegnerin verpflichtet. Dagegen führte die Beschwerdeführerin kantonale Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, es seien die zweitinstanzlichen Gerichtskosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen und diese sei zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung für das zweitinstanzliche Verfahren zu verpflichten. Das *Kassationsgericht* wies die Beschwerde mit folgender Begründung ab:

“3. Die Beschwerdeführerin macht geltend, für die Verteilung der Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens sei § 64 Abs. 2 ZPO massgebend; indem die Vorinstanz diese Kosten ihr auferlegt habe, habe sie klares materielles Recht verletzt (§ 281 Ziff. 3 ZPO). Sodann habe die unterliegende Beschwerdegegnerin ihr für das Rekursverfahren gemäss § 68 ZPO eine Prozessentschädigung zu zahlen. Das Kassationsgericht prüft diese Frage nach Bejahung eines Nichtigkeitsgrundes (Ziff. 2) frei.

a) Für die Beurteilung der zur Diskussion stehenden Frage ist ausschlaggebend, welche Funktion dem Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen beigemessen wird. Sieht man in ihm lediglich ein Vorverfahren im Hinblick auf den ordentlichen Prozess, so rechtfertigt sich die von der Vorinstanz getroffene Regelung, denn mit der allfälligen Abweisung der Klage erwiese sich das Massnahmebegehren, rückblickend betrachtet, als nicht begründet. Bei dieser Betrachtungsweise muss der Massnahmerichter bei Gutheissung des Massnahmebegehrens die Kosten- und Entschädigungsfolgen nur für den Fall regeln, dass die Klage nicht oder nicht fristgerecht anhängig gemacht wird, was alsdann erst recht dazu führen muss, dass der Kläger kosten- und entschädigungspflichtig wird. Sieht man im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen jedoch ein eigenes, selbständiges Verfahren, so sind

– vorbehältlich ausdrücklicher gesetzlicher Sondervorschriften – die allgemeinen Regeln (§§ 64 Abs. 2 und 68 ZPO) auch hierfür, ohne Rücksicht auf den Ausgang des ordentlichen Prozesses, anwendbar.

b) Das Kassationsgericht hat entschieden, dass der Ausgang eines im Rahmen des ordentlichen Prozesses durchgeführten Massnahmeverfahrens keinen Einfluss auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen habe (Entscheid vom 27. Oktober 1975 i.S. Sp., E. V.). Es ist zulässig, auch bezüglich eines vor Anhängigmachung des ordentlichen Prozesses durchgeführten Massnahmeverfahrens davon auszugehen, dass der Ausgang des ordentlichen Prozesses von Bedeutung für die Regelung der Nebenfolgen sein soll. Für eine solche Verknüpfung spricht einmal die Tatsache, dass rechtssystematisch das Massnahmeverfahren insoweit nur beschränkt eigenen Charakter hat, als es der vorläufigen Abwehr von Gefährdungslagen unter dem Gesichtspunkt des materiellen Rechts dient (vgl. *Vogel*, Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes, SJZ 1980, S. 92/93), wobei aber die definitive Klärung erst im ordentlichen Verfahren getroffen werden kann. Im Verfahrensrecht wird diesem Umstand dadurch Rechnung getragen, dass bei Gutheissung des Massnahmebegehrens dem Kläger Frist zur Anhängigmachung der ordentlichen Klage anzusetzen ist, unter der Androhung, dass andernfalls die Massnahme dahinfalle (§ 228 ZPO). Ein weiteres Argument für die Zulässigkeit der angefochtenen Regelung ist darin zu sehen, dass aus der Anordnung vorsorglicher Massnahmen dem Beklagten bei Abweisung der Klage im ordentlichen Verfahren allenfalls ein Schadenersatzanspruch erwachsen kann (§ 230 ZPO). Schliesst somit die Bejahung des Anspruchs auf vorsorglichen Rechtsschutz die Entstehung einer Schadenersatzpflicht nach definitiver Beurteilung der Klage nicht aus, so kann erst recht nicht gesagt werden, es sei unzulässig, bezüglich der Regelung der Nebenfolgen den Ausgang des ordentlichen Prozesses abzuwarten. Muss der Kläger nämlich noch Schadenersatzforderungen des Beklagten gewärtigen, so bedeutet dies nichts anderes, als dass auch ein gutheissender Massnahmeentscheid nichts Definitives über die nachträgliche Haftung des Klägers aus diesem Verfahren aussagt.

c) Die vorinstanzliche Regelung, die offenbar ständiger Praxis der Rekursinstanz entspricht, ist daher auch bei freier Überprüfung nicht zu beanstanden. Lehnt man eine ausdehnende Interpretation von § 67 Abs. 4 ZPO ab, so lässt sie sich jedenfalls unter § 64 Abs. 3 ZPO einordnen, wonach von der allgemeinen Regel der Kostenverteilung abgewichen werden kann; als sachliche Rechtfertigung hierfür kann auf den oben dargestellten engen funktionellen Zusammenhang zwischen Massnahmeverfahren und Hauptprozess verwiesen werden. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kommt auch eine Anwendung von § 66 ZPO nicht in Betracht, weil sich diese Bestimmung nur auf schuldhaftes oder ordnungswidriges Verhalten einer Partei innerhalb des Prozesses, nicht auf den Prozess als solchen bezieht (*Sträuli/Messmer*, N. 1 zu § 66 ZPO). Es kommt somit nicht darauf an, ob der Rekurs zum vornherein offensichtlich aussichtslos war. Dass er es im übrigen nicht war, folgt daraus, dass der Beschwerdegegnerin vor erster Instanz hinsichtlich der allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrzeugversicherung das rechtliche Gehör verweigert worden war, was dann von der Rekursinstanz als durch das Rekursverfahren geheilt betrachtet worden ist. Es bestand für die Beschwerdegegnerin insoweit ein Anlass zur Ergreifung des Rekurses.“

Aus einem Rekursentscheid der II. Zivilkammer des Zürcher Obergerichtes vom 4. Januar 1983 betreffend Befehl:

Was die Begehren um vorsorgliche Massnahmen in erster Instanz betrifft, so hat die Klägerin ca. zur Hälfte obsiegt. Nach der Praxis sind die Kosten des Massnahmeverfahrens der Klägerin auch in jenem Umfang aufzuerlegen, in dem sie obsiegt hat, wobei aber ein abweichender Entscheid des Richters im ordentlichen Verfahren vorbehalten bleibt (*Sträuli/Messmer*, 2. Aufl., N. 5 zu § 67 ZPO; ZR 79 Nr. 74).

Getützt auf diese Erwägungen sind die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens zu 1/2 endgültig und zu 1/2 einstweilen, unter Vorbehalt des Entscheides des Richters im ordentlichen Verfahren, aufzuerlegen.

Die Prozessentschädigungen richten sich nach dem Verhältnis der Kostenverlegung (§ 68 Abs. 1 ZPO). Hinsichtlich der gutgeheissenen Massnahmebegehren ist die Regelung der Entschädigungsfolgen grundsätzlich dem Entscheid des ordentlichen Richters im Hauptprozess zu überlassen. Für den Fall, dass die Klägerin die Erhebung der Hauptklage unterlässt, ist indessen dem Beklagten eine Umtriebsentschädigung zuzusprechen (*Sträuli/Messmer*, 2. Aufl., N. 5 zu § 67 ZPO).

#### *Demnach beschliesst das Gericht:*

4. Der Klägerin wird eine *Frist von 30 Tagen* ab Zustellung dieses Beschlusses angesetzt, um den ordentlichen Prozess beim zuständigen Richter anhängig zu machen, ansonsten die vorsorgliche Massnahme dahinfallen würde.

6. Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens werden der Klägerin zu 1/2 endgültig und zu 1/2 einstweilen, unter Vorbehalt des Entscheides des Richters im ordentlichen Verfahren, auferlegt.

7. Der Beklagte wird unter Aufhebung von Dispositiv Ziff. 8 der angefochtenen Verfügung verpflichtet, die Klägerin für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 800.— zu entschädigen.

Reicht die Klägerin die Klage gemäss Dispositiv Ziff. 4 hiervor nicht ein, so hat sie dem Beklagten eine Umtriebsentschädigung von Fr. 200.— zu zahlen.

#### *Bemerkungen:*

Die Möglichkeiten zur Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen im Massnahmeverfahren sind vielfach. In Luzern war gemäss früherer Praxis grundsätzlich der Kläger vorläufig kosten- und entschädigungspflichtig, selbst bei vollständigem Obsiegen. Er hatte demnach dem Beklagten eine Anwaltskostenentschädigung zu bezahlen und im Hauptprozess die Überbindung der klägerischen Anwaltskosten an den Beklagten zu verlangen. Nach neuerer Praxis werden die Anwaltskostenentschädigungen zwar festgesetzt, aber vorläufig wettgeschlagen und deren Überbindung einem späteren Entscheid des Massnahmerichters bzw. dem Entscheid des Richters im Hauptverfahren vorbehalten. Demgegenüber werden in Zürich im Falle

des Unterliegens die Kosten endgültig, im Falle des Obsiegens vorläufig unter Vorbehalt des Entscheides des Richters im Hauptverfahren verlegt.

Es lassen sich gute Gründe für alle diese grundverschiedenen Regelungen anführen, und es wären gar noch weitere Alternativen denkbar. Dogmatisch mögen sie alle richtig sein, in der Praxis erweisen sie sich aber zum Teil als umständlich und kompliziert, vor allem wenn ein Kläger nur teilweise obsiegt. Am rationellsten wäre es jedoch, Kosten und Entschädigungen im Massnahmeverfahren nach Massgabe des Obsiegens und Verlierens zu verteilen und höchstens eine andere Verteilung durch den Richter im Hauptverfahren vorzubehalten.

Unterliegt der Massnahmekläger, ist dieser Entscheid ohnehin meistens definitiv, da erfahrungsgemäss nur sehr selten versucht wird, in einem Hauptverfahren doch noch zum angeblichen Recht zu kommen. Aber auch nach einem Obsiegen im Massnahmeverfahren kann oft von einer Hauptklage Umgang genommen werden. Denn nicht selten hat der Beklagte das beanstandete Verhalten bereits definitiv eingestellt, indem er beispielsweise die rechtswidrige Packung abgeändert hat, so dass es einer Bestätigungsklage nicht mehr bedarf. Häufig kommt es auch nach Vorliegen eines Massnahmeentscheides zwischen den Parteien zu einem Vergleich. Daher ist es unpraktisch, die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen im Massnahmeverfahren dem Richter im Hauptverfahren vorzubehalten. Man mag ihm die Möglichkeit einräumen, einen nach Durchführung eines vollständigen Beweisverfahrens als unrichtig erkannten Kostenentscheid des Massnahmerichters abzuändern. In allen übrigen Fällen wäre es aber wünschenswert, dass bereits der Massnahmerichter die Nebenfolgen des Massnahmeverfahrens mittels Vergleichs des Rechtsbegehrens mit dem Massnahmeentscheid festlegt und das Inkasso der zugesprochenen Parteientschädigung ermöglicht.

Lucas David

## II. Kennzeichnungsrecht

*Art. 24, 31 MSchG, 1 Abs. 2 lit. b und d UWG, 18 aZGB – “SCHWEPPEs”*

- *Im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme kann sich der Richter mit dem Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein der in Frage kommenden Tatsachen sowie mit einer blossen summarischen Prüfung der Rechtsfragen begnügen (Erw. 2).*
- *Es besteht keine Täuschungsgefahr des schweizerischen Abnehmers, wenn er wissentlich statt des in der Schweiz abgefüllten ein im Ausland abgefülltes Getränk des gleichen Konzerns erhält, selbst wenn dieses im Geschmack verschieden ist (Erw. 4a).*
- *Eine Verwechslung ist begrifflich nur mit fremden, nicht aber mit den Waren des eigenen Konzerns möglich (Erw. 4b).*
- *Die Persönlichkeit eines Konzerns wird durch eine wenig vorteilhafte Präsentation nicht verletzt, wenn er anderswo selbst solche Präsentationen vornimmt (Erw. 4c).*
- *Dans une procédure sur mesures provisionnelles, le juge peut se contenter d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits relevant ainsi que d'un examen seulement sommaire des questions juridiques (c. 2).*
- *Le consommateur suisse ne court pas le risque d'être trompé s'il est conscient d'obtenir une boisson mise en bouteille à l'étranger au lieu de la boisson du même groupe mise en bouteille en Suisse, cela même s'il existe des différences de goût (c. 4a).*
- *Une confusion est possible seulement avec des marchandises de tiers, mais non avec celles du même groupe (c. 4b).*
- *Les intérêts personnels d'un groupe de sociétés ne sont pas atteints par l'aspect extérieur de moindre niveau d'un produit, alors que ce groupe utilise lui-même ailleurs une telle présentation pour ses marchandises (c. 4c).*

Massnahmeentscheid des Präsidenten am HGer SG vom 12. Dezember 1984 i.S. Schweppes International Ltd. und Weissenburger-Mineralthermen AG gegen A.M.

1. Der Handelsgerichtspräsident ist zum Erlass vorsorglicher Massnahmen gestützt auf Art. 9 UWG, Art. 31 MSchG und Art. 28 ZGB i.V.m. Art. 63 Ziff. 1bis, 63 Ziff. 2 und Art. 398 ZP zuständig. Da die Einzelfirma des Gesuchsgegners ihren Sitz im Kanton St. Gallen hat, ist auch die örtliche Zuständigkeit gegeben.

2. Nach Art. 9 UWG, der sinngemäss auch für das Markenschutzrecht gilt (*David*, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 1960, Einleitung, N. 7 ff.), müssen vorsorgliche Massnahmen verfügt werden, wenn die Gesuchstellerinnen glaubhaft machen,



- a) dass die Gegenpartei das Markenschutzrecht verletzt oder im Wettbewerb unlautere Mittel einsetzt und
- b) dass ihr infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der
- c) nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

Im Rahmen der vorsorglichen Massnahme hat der Antragsteller die gegen das Gesetz verstossende Handlung der Gegenpartei glaubhaft zu machen. Glaubhaft machen bedeutet nicht, strikt beweisen; es genügt vielmehr, wenn die Richtigkeit der Behauptung wahrscheinlich ist. Der Richter darf sich also mit dem Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein der in Frage kommenden Tatsache sowie mit einer blossen summarischen Prüfung der Rechtsfragen begnügen. Insbesondere ist über den Bestand der glaubhaft zu machenden Tatsachen kein erschöpfendes Beweisverfahren durchzuführen. Ihre abschliessende Beurteilung ist erst im Hauptprozess möglich (vgl. BGE 96 I 301).

3. Über die Parteien des vorliegenden Verfahrens ist vorweg in tatsächlicher Hinsicht folgendes festzuhalten:

Die Schwegges International Ltd., London, koordiniert die Aktionen des internationalen Schwegges-Getränke-Konzerns und ist Inhaberin zahlreicher Wort- und Wortbild-Marken sowohl in der Schweiz wie in anderen Ländern (namentlich auch Österreich). Die Schwegges International liefert Rezepte und Essenzen, Aromen und Konzentrate. Sie wacht insbesondere darüber, dass in den einzelnen Ländern Schwegges-Produkte nur nach ihren ausdrücklichen Rezepten hergestellt werden. In der Schweiz geschieht dies aufgrund eines Franchisevertrages durch die Gesuchstellerin 2, die Weissenburger-Mineralthermen AG, und in Österreich durch die Schwegges AG, Oberalm, eine Tochterfirma der deutschen Schwegges AG, die ihrerseits wiederum eine Tochterfirma der Schwegges International London ist. Im Gegensatz zur Schwegges AG Oberalm in Österreich handelt es sich also bei der Weissenburger-Mineralthermen AG nicht um eine Konzernfirma der Gesuchstellerin 1, sondern um eine eigenständige, nicht zum Schwegges-Konzern gehörende Firma, die aufgrund eines Franchise-(oder Lizenz-)vertrages Schwegges-Getränke in der Schweiz herstellt bzw. abfüllt.

Inhaberin der verschiedenen Schwegges-Marken sowohl in Österreich wie auch in der Schweiz war bis April 1984 ausschliesslich die Schwegges International Ltd. in London. Im April 1984 wurde die Wort-Bildmarke Nr. 277 337 "Schwegges Indian Quinin Water" von der Gesuchstellerin 1 auf die Weissenburger-Mineralthermen AG übertragen. Letztere hatte diese Marke für kurze Zeit in den Jahren 1975/76 auf eigenen Namen hinterlegt.

In der Schweiz wurden bis anhin Schwegges-Produkte einzig durch die Weissenburger-Mineralthermen AG vertrieben, und zwar ausschliesslich Produkte aus ihrem Betrieb. Auf den Etiketten ist kleingedruckt der Hinweis auf die Abfüllung in der Schweiz enthalten.

Demgegenüber importiert der Gesuchsgegner Schwegges-Produkte österreichischer Herkunft, die durch die Schwegges AG Oberalm nach Originalrezepten der Gesuchstellerin 1 hergestellt und zu Recht mit der Marke Schwegges gekennzeichnet sind. Der Gesuchsgegner bezieht diese Produkte aber nicht direkt von der öster-

reichischen Schwegges-Konzernfirma, sondern über einen österreichischen Zwischenhändler in Vorarlberg.

Aufgrund der eingereichten Akten steht sodann vorläufig fest, dass die in der Schweiz und in Österreich abgefüllten Schwegges-Produkte durchaus miteinander vergleichbar, aber nicht identisch sind. Die wesentlichsten Unterschiede liegen bei den verschiedenen Geschmacksdifferenzen. Sodann ist dargetan, dass die Verpackungen der beiden Produkte in dem Sinne verschieden sind, als die durch die Gesuchstellerin 2 angebotenen Produkte teilweise in Sechser-Kartonpackungen, die durch den Gesuchsgegner importierten Produkte dagegen in Sechser-Schrumpfpackungen (Kunststoff) verpackt sind. Schliesslich ist bei den importierten Produkten "Schwegges Tonic Water" das Wort Tonic überklebt und durch Quinin ersetzt.

4. In rechtlicher Hinsicht berufen sich die Gesuchstellerinnen in erster Linie auf Markenrecht und das Recht über den unlauteren Wettbewerb.

a) Gemäss Art. 24 MSchG kann auf dem Wege des Zivilprozesses belangt werden,

aa) wer die Marke eines andern nachmacht oder so nachahmt, dass das Publikum irreführt wird,

bb) wer die Marke eines andern für seine eigenen Erzeugnisse oder Waren verwendet,

cc) wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weiss, dass sie mit einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrigerweise angebrachten Marke versehen sind, verkauft, feilhält oder in Verkehr bringt,

dd) wer bei den oben bezeichneten Übertretungen wissentlich mitgewirkt oder deren Ausübung begünstigt oder erleichtert hat,

ee) wer sich weigert, die Herkunft von in seinem Besitz befindlichen Erzeugnissen oder Waren anzugeben, welche nachgemachte, nachgeahmte oder rechtswidrigerweise angebrachte Marken tragen,

ff) wer den Bestimmungen der Art. 18 Abs. 3, 19, 21 und 23 dieses Gesetzes zuwiderhandelt.

Nach Auffassung der Gesuchstellerinnen liegt der Verstoss gegen das Markenschutzgesetz durch den Gesuchsgegner darin begründet, dass dieser durch die Einfuhr von in Österreich hergestellten Schwegges-Produkten das Publikum irreführe, weil diese Produkte fälschlicherweise der Gesuchstellerin 2 zugerechnet würden. Diese Fehlzurechnung sei deshalb von besonderer Bedeutung, weil die verschiedenen Produkte nicht gleichwertig seien, sondern in Qualität oder Eigenschaft vielmehr erheblich voneinander abwichen. Die Gesuchstellerin 2 habe ihre Erzeugnisse speziell auf den schweizerischen Markt abgestimmt und brauche sich nicht gefallen zu lassen, dass ihr Markenrecht in der Schweiz durch einen hier nicht Markenberechtigten verletzt werde.

Dem hält der Gesuchsgegner entgegen, dass die Gesuchstellerin 2 die Marken in der Schweiz nicht in eigenem Namen, sondern nur stellvertretend für die Gesuchstellerin 1 gebrauche. Die Gesuchstellerin 1 aber könne nicht über den Weg des Markenrechtes vertragliche Bindungen verstärken. Auch eine Täuschung des Ab-

nehmerpublikums sei nicht gegeben, da sowohl das in der Schweiz wie in Österreich abgefüllte Schweppes ein in England konzipiertes Getränk darstelle. Wenn das Publikum den Hinweis auf die schweizerische Abfüllung beachten sollte, so beachte es ebenso sehr den gleichen Hinweis auf die österreichische Abfüllung. Eine Täuschung sei damit ausgeschlossen.

Die Gesuchstellerinnen berufen sich insbesondere auf BGE 105 II 49 ff. (Omo-Entscheid). Im erwähnten Entscheid hatte das Bundesgericht zur Frage Stellung zu nehmen, ob sich die Inhaberin der in der Schweiz eingetragenen Marke Omo, die Sunlight AG, Olten, erfolgreich gegen den Import von Waschmitteln aus dem Ausland zur Wehr setzen könne, das ebenfalls (rechtmässig) als Omo gekennzeichnet war und aus dem gleichen Konzern (Unilever) stammte. Das Bundesgericht hat die Frage bejaht und dabei hervorgehoben, in der Schweiz sei nur die Sunlight AG Olten ausschliessliche Markeninhaberin, die Marke Omo werde in der Schweiz dieser schweizerischen Firma zugerechnet, und das in der Schweiz unter der Marke Omo vertriebene Waschmittel sei auf die schweizerischen Marktverhältnisse zugeschnitten und weise deutliche Qualitätsunterschiede zum eingeführten ausländischen Waschmittel auf. Entgegen der Auffassung der Gesuchstellerinnen lässt sich der vorliegende Fall nicht ohne weiteres mit dem Omo-Entscheid vergleichen. Während im Omo-Entscheid die Sunlight AG Olten einzige Markeninhaberin in der Schweiz war (und zwar seit vielen Jahrzehnten), ist im vorliegenden Fall alleinige Inhaberin der verschiedensten Schweppes-Marken die Mutterfirma Schweppes International London. Die schweizerische Firma Weissenburger-Mineralthermen AG ist erst seit wenigen Monaten Inhaberin der Wort-Bildmarke "Schweppes Quinin Water"; im übrigen ist sie nur aufgrund des Franchisevertrages zum stellvertretenden Markengebrauch berechtigt. Eine Markenlizenz berechtigt jedoch nicht zur Geltendmachung der Schutzrechte gegenüber jedermann, sondern gibt nur Anspruch auf Duldung durch den Lizenzgeber (BGE 92 II 280). Aus der ganzen Aufmachung der Marke Schweppes und der auf den Etiketten enthaltenen Zusätze wie Hinweise auf "ihre Majestät, die Königin Elisabeth die II.", "königlicher Hoflieferant", die Jahreszahl "1783", Königskrone usw. wird vielmehr auf eine englische als eine schweizerische Marke geschlossen. Auch durch den Hinweis "mise en bouteille en Suisse" wird der Eindruck eines ursprünglich ausländischen Getränkes eher noch verstärkt. Keinesfalls kann gesagt werden, der Konsument verbinde mit dem Getränk Schweppes den Gedanken an ein schweizerisches Produkt oder ordne dies sogar der Gesuchstellerin 2, die auf der ganzen Flasche nirgends genannt wird, zu. Naheliegender erscheint vielmehr die Assoziation mit einer Konzernmarke, ähnlich wie bei Coca-Cola. Dass die Gesuchstellerin 2 seit kurzer Zeit Alleinhaberin der Marke "Schweppes Quinin Water" in der Schweiz ist, vermag daran nichts zu ändern. Der Gesamteindruck von der Marke Schweppes wird dadurch nicht derart verändert, dass deswegen die Rechtslage so klar erschiene, dass sich unter markenrechtlichen Gesichtspunkten der Erlass einer vorsorglichen Verfügung aufdrängen würde. Dass die in der Schweiz und in Österreich hergestellten Schweppes-Getränke zwar qualitativ gleichwertig, aber im Geschmack verschieden sind, rechtfertigt keine andere Betrachtungsweise. Ebenso deutlich wie der Hinweis auf die Abfüllung in der Schweiz enthalten die vom Gesuchsgegner importierten Schweppes-Getränke den Hinweis auf die Herstellung in Österreich. Eine Zurechnung zum unbekanntem Schweizer Hersteller erscheint damit nicht gegeben. Die Täuschungsgefahr, die

notwendige Voraussetzung für die Annahme eines markenrechtlichen Verstosses wäre (vgl. BGE 86 II 270 ff., Fall Philipps; BGE 84 IV 120 ff., Fall Saba; SJZ 78, 166, Fall Pentax, und *Spöndlin*, in: SJZ 1962, S. 164, sowie *A. Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., S. 278 FN 204 Abs. 2), ist nicht gegeben.

b) Die Gesuchstellerinnen machen sodann eine Verletzung von Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb geltend, insbesondere Art. 1 Abs. 2 lit. d und b UWG. Nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Sie bringen dazu vor, der schweizerische Konsument habe sich seit vielen Jahren an die Qualität der Schwegges-Produkte der Gesuchstellerin 2 gewöhnt. Diese Qualität aber werde durch die vom Gesuchsgegner importierten Getränke nicht erreicht. Sodann stellen die Gesuchstellerinnen die Behauptung auf, die billigeren Preise würden die Konsumenten nicht auf eine andere Qualität oder auf eine andere Herkunft zurückführen, sondern lediglich der Tatsache zuschreiben, dass das Produkt nicht in der gewohnt gepflegten Art und Weise angeboten werde. Auch diese Vorbringen scheinen nicht geeignet, durch eine vorsorgliche Massnahme ein ungewisses Ergebnis vorwegzunehmen. Wie aus dem vom Gesuchsgegner eingereichten Untersuchungsbericht der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau zu entnehmen ist, halten selbst die von den Gesuchstellerinnen angebotenen Schwegges-Getränke den Anforderungen ihrer Deklaration nicht stand, indem sie beispielsweise zuwenig Fruchtsaftanteil oder wesentlich weniger Chinin als angegeben enthalten. Sodann setzt die von den Gesuchstellerinnen vorgetragene Argumentation voraus, dass das Schwegges-Getränk in der von der Gesuchstellerin 2 angebotenen Qualität (oder besser Geschmacksrichtung) eindeutig ihrem Betrieb zugeordnet wird; denn nur in diesem Fall kann eine Verwechslung mit ihren Produkten gedanklich überhaupt als möglich erscheinen. Diese Annahme ist aber schon bei der Behandlung der Frage, ob ein markenrechtlicher Verstoss vorliege, verneint worden. Bezüglich der Gesuchstellerin 1 aber ist eine Verwechslung gar nicht möglich, da die aus Österreich importierten Schwegges-Getränke aus ihrem eigenen Konzern stammen und nach den von ihr vorgeschriebenen Rezepten hergestellt sind.

Nicht glaubhaft gemacht erscheint auch die Behauptung, die Konsumenten würden nicht beachten, dass die vom Gesuchsgegner importierten Schwegges aus Österreich stammten. Wenn die Konsumenten schon beachten sollen, dass die durch die Gesuchstellerin 2 vertriebenen Schwegges in der Schweiz abgefüllt werden, so beachten sie ohne Zweifel auch den besser sichtbar angebrachten Hinweis auf die Herstellung in Österreich. Dass schliesslich zahlreiche schweizerische Käufer von Schwegges durch das österreichische Produkt enttäuscht sein und in Zukunft vom Kauf von Schwegges-Produkten Abstand nehmen könnten, ist eine nicht glaubhaft gemachte Behauptung, die keine vorsorgliche Massnahme begründen kann.

c) Die Gesuchstellerinnen machen weiter geltend, durch die wenig vorteilhafte Präsentation der importierten Schwegges-Getränke in einer Schrumpfpackung würde ihr Persönlichkeitsrecht verletzt. Der Gesuchsgegner hält dem entgegen, dass höchstens die Persönlichkeit der Gesuchstellerin 1 verletzt werden könnte. Tatsächlich erscheint nicht ersichtlich, wie das Persönlichkeitsrecht der unbekannt

Gesuchstellerin 2 verletzt werden könnte. Eine Schädigung der Gesuchstellerin 1 aber ist nicht in einem Masse glaubhaft gemacht, dass deswegen der Erlass einer vorsorglichen Massnahme geboten erschiene, zumal solche Packungen auch in Frankreich angeboten werden, was die Gesuchstellerin in der Replik nicht bestritten hat, und damit offensichtlich das Persönlichkeitsrecht nicht entscheidend tangiert wird.

5. Zusammenfassend ist damit festzustellen, dass eine unrechtmässige Handlungsweise des Gesuchsgegners nicht genügend glaubhaft gemacht erscheint. Der Antrag auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme ist daher abzuweisen.

#### *Bemerkungen:*

Es handelt sich um eine rechtskräftige Entscheidung des Präsidenten des Handelsgerichts St. Gallen in einem Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen.

Die Verweigerung der angeforderten vorsorglichen Massnahme geht im wesentlichen darauf zurück, dass dem Gesuchsteller die Glaubhaftmachung der behaupteten Gesetzesverletzung nicht gelungen ist. Entscheidend war dabei die Frage, ob gemäss Art. 24 des Markenschutzgesetzes oder Art. 1 Abs. 2(d) des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb eine Irreführung des Publikums zu befürchten ist.

Bei der *markenrechtlichen Beurteilung* hat der Präsident des Handelsgerichts die Gefahr einer Irreführung des Publikums nicht als gegeben erachtet, obwohl die von der Gesuchsgegnerin aus Österreich eingeführten Schwepes-Getränke teilweise andere Geschmackseigenschaften aufweisen als die normalerweise in der Schweiz vertriebenen Schwepes-Getränke. Diese Entscheidung entspricht nicht dem vielbeachteten Urteil des Bundesgerichts i.S. OMO (BGE 105 II 49). Dort wurde das Vorliegen einer Markenverletzung bejaht, obwohl es sich bei den verschiedenen OMO-Waschmitteln um Erzeugnisse desselben internationalen Konzerns Unilever handelte. Gemäss dem sogenannten Territorialitätsprinzip schützte das Bundesgericht die markenrechtlichen Ansprüche der schweizerischen Tochtergesellschaft Sunlight aufgrund der in der Schweiz in ihrem Namen eingetragenen Marke OMO, weil die durch einen unabhängigen Händler aus Deutschland eingeführten OMO-Waschmittel eine andere Qualität aufwiesen und somit das schweizerische Publikum aufgrund der langjährigen Bekanntheit des in der Schweiz verkauften Produktes in seinen Qualitätsvorstellungen getäuscht würde. In ähnlicher Weise lautete bereits das Urteil betreffend die Einfuhr von LUX-Seifen im Jahre 1952 (BGE 78 II 172).

Markenrechtliche Massnahmen gegen Importe von Erzeugnissen internationaler Unternehmungen und Konzerne haben eine besondere Problematik und bilden namentlich den Gegenstand zahlreicher Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes im Zusammenhang mit den Fragen des freien Warenverkehrs. Für die Schweiz ist letztlich entscheidend, ob eine Irreführung des Publikums zu befürchten ist oder nicht, und hier spielen die Umstände des Einzelfalles eine wichtige Rolle.

Die Abweichung vom OMO-Urteil des Bundesgerichts erklärt sich aus den besonderen Umständen. Erstens betonen schon die Etiketten der regulär in der Schweiz verkauften SCHWEPES-Getränke den fremdländischen Charakter der Erzeugnisse; durch die Formulierung "mise en bouteille en Suisse" wird klargestellt, dass es sich

um ein ausländisches Produkt handelt (OMO wird hingegen in der Schweiz fabriziert). Zweitens erachtete der zuständige Richter die Geschmacksdifferenz im Falle SCHWEPPEs offenbar nicht als schwerwiegend (während beim eingeführten OMO-Waschmittel durch die für die Schweiz nicht passenden Dosierungsvorschriften ernstliche praktische Nachteile zu erwarten waren). Drittens und nicht zuletzt war im vorliegenden Fall nur eine von verschiedenen SCHWEPPEs-Marken und diese zudem erst nur wenige Monate vor Einleitung des Rechtsstreites auf die schweizerische Lizenznehmerin der internationalen SCHWEPPEs-Gruppe übertragen worden (im OMO-Fall konnte die schweizerische Tochtergesellschaft der Unilevergruppe geltend machen, dass sie die Marke OMO in der Schweiz bereits seit Jahrzehnten in ihrem Namen eingetragen hatte). All dies sprach gegen die These des Gesuchstellers, wonach der Konsument die in der Schweiz vertriebenen SCHWEPPEs-Getränke als schweizerisches Erzeugnis ansieht und bei Importen von einer anderen Tochtergesellschaft der internationalen SCHWEPPEs-Gruppe in seinen Erwartungen getäuscht werde – zumal auch die regulär vertriebenen SCHWEPPEs-Getränke von einer Tochterfirma der internationalen SCHWEPPEs-Gruppe stammen und in der Schweiz lediglich eine Abfüllung stattfindet. Einen ähnlichen Tatbestand gab es bereits im Entscheid betreffend die Einfuhr von SABA-Radios (BGE 84 IV 119, vgl. auch schon BGE 50 I 330: Digalen), wobei es sich allerdings um absolut identische Produkte handelte.

Unter Berücksichtigung aller Umstände ist die Irreführung des Publikums zumindest fraglich, und man kann nicht beanstanden, dass der zuständige Richter die Abklärung dieses wichtigen Punktes dem Beweisverfahren im ordentlichen Prozessverfahren überlassen wollte.

In bezug auf den *unlauteren Wettbewerb* ist die Situation nicht wesentlich verschieden. Zwar können Ansprüche aufgrund des unlauteren Wettbewerbs auch unabhängig vom Markenrecht geltend gemacht werden; vgl. statt vieler BGE 97 II 83 (PONDS vs RESPOND) und 107 II 363 (SAN MARCO). Aber es müssen handfeste Argumente vorliegen, um trotz Abweisung der markenrechtlichen Ansprüche einen Wettbewerbsverstoss zu bejahen. Im konkreten Fall wurde dies zu Recht verneint. Dabei ergab sich auch das pikante Detail, dass die für die regulären Verkäufe verwendeten SCHWEPPEs-Etiketten falsche Deklarationen enthalten.

Wegen der unvorteilhaften Präsentation der für die nicht regulären Importe verwendeten Schrumpfpackungen haben sich die Gesuchsteller schliesslich noch auf das *Persönlichkeitsrecht* berufen nach dem Motto: Es kann nicht schaden. Sie haben dies vermutlich selbst nicht wirklich ernst genommen und wurden auch hier abgewiesen.

D.C. Maday

### III. Urheberrecht

#### Art. 1 URG – “MANAGERTYP”

- *Zur Feststellung der statistischen Einmaligkeit eines präsumtiven Werkes ist ein Vergleich mit anderen Erzeugnissen anzustellen (Erw. I. 1.).*
- *Ob ein Teil eines urheberrechtlich geschützten Werkes für sich allein ebenfalls schutzfähig ist, hängt davon ab, ob dieser Teil für sich allein statistisch einmalig ist (Erw. I. 2.).*
- *Werke der angewandten Kunst und der Fotografie sind urheberrechtlich geschützt, sofern sie die erforderliche statistische Einmaligkeit aufweisen (Erw. I. 3. und 4.).*
- *Das Bild eines leicht nach vorn gebeugten und sich auf einen Tisch stützenden Geschäftsmannes ist alltäglich und kann nicht als Werk betrachtet werden (Erw. II.).*
- *Bildübernahmen tangieren regelmässig die Grenzen des gesetzlich Zulässigen und sind jedenfalls, sofern sie ohne Einverständnis des ersten Veröffentlichers erfolgen, moralisch verpönt. Ein solches Verhalten kann Kosten- und Entschädigungsfolgen auslösen (Erw. III.).*
- *La détermination de l'unicité statistique d'une éventuelle oeuvre implique une comparaison avec d'autres (c. I. 1.).*
- *Une partie d'une oeuvre en elle-même statistiquement unique peut-elle également être protégée par le droit d'auteur (c. I. 2.).*
- *Pour autant qu'elles soient statistiquement uniques, les oeuvres des arts appliqués et de la photographie sont protégées par le droit d'auteur (c. I. 3. et 4.).*
- *L'image d'un homme d'affaires légèrement penché en avant et s'appuyant sur une table est quotidienne et ne peut pas être considérée comme une oeuvre (c. II.).*
- *La reprise d'une photographie est en principe à la limite de la licéité et en tout cas moralement répréhensible lorsqu'elle intervient sans l'accord de celui qui l'a publiée en premier. Un tel comportement peut se refléter dans la répartition des frais et dépens (c. III.).*

Urteil OGer ZH, I. ZivK vom 30. Juni 1983 (teilweise publiziert in SJZ 80/1984 97 Nr. 15; mitgeteilt von RA Dr. A. Kuhn). Eine Kassationsbeschwerde sowie eine staatsrechtliche Beschwerde gegen die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen sind abgewiesen worden.

#### A. Sachverhalt:

1. In der Wochenzeitung, welche von der Beklagten herausgegeben wird, erschien am 27. Oktober 1982 auf S. 31 ff. eine Artikelserie unter dem Titel “Von der Prüfung zur Beratung”. Über dem ersten Artikel war ein Bild in der Grössen-

ordnung ungefähr einer halben Seite angebracht, welches einen leicht nach vorn gebeugten und sich auf einen Tisch stützenden Mann zeigt. Er hält ein Aktenstück in der Hand, weitere Akten liegen auf dem Tisch vor ihm. Bei diesem Bild handelt es sich – wie die Beklagte zugibt – um einen Ausschnitt eines Bildes, welcher im Jahresbericht der Klägerin für 1981 auf den S. 6 und 7 enthalten war.

Mit Schreiben vom 3. November 1982 wandte sich der Direktionspräsident der Klägerin an den Chefredaktor der von der Beklagten herausgegebenen Zeitung und gab seinem Erstaunen darüber Ausdruck, dass die Abbildung ohne Bewilligung der Klägerin publiziert worden sei. Er forderte die Beklagte zu einer Stellungnahme auf. Nachdem er offenbar keine Antwort erhalten hatte, erinnerte er mit Schreiben vom 1. Dezember 1982 an seinen früheren Brief. Da auch dieser Brief erfolglos war, schrieben die beiden Rechtsvertreter des Direktionspräsidenten der Klägerin am 22. Dezember 1982 erneut an den Chefredaktor der Beklagten und setzten ihm eine letzte Frist zur Stellungnahme bis zum 4. Januar 1983.

2. Die Klägerin macht geltend, beim Geschäftsbericht handle es sich um ein Werk im Sinne von Art. 1 URG. Die Klägerin habe es der Beklagten nicht gestattet, ihren Jahresbericht 1981 oder Teile daraus wiederzugeben. Die Veröffentlichung aus dem Jahresbericht 1981 der Klägerin durch die Beklagte in deren Zeitschrift sei deshalb widerrechtlich erfolgt.

Die Beklagte bestreitet, dass es sich bei der fraglichen Abbildung um ein Werk handle. Die erforderliche Originalität fehle. Es fehle auch das Feststellungsinteresse für die Klägerin, da diese zugleich eine Leistungsklage erhoben habe. Einen Gewinn habe die Beklagte nicht erzielt, im Eventualfall sei die Ersparnis der Beklagten auf höchstens Fr. 50.– anzusetzen. Den in der Klageantwort noch erhobenen Einwand, die Klägerin sei gar nicht aktivlegitimiert, da Urheber nur eine natürliche und nicht eine juristische Person sein könne, liess sie in der Duplik fallen.

### *B. Erwägungen:*

I. 1. Das Urheberrecht gewährleistet keinen allgemeinen Leistungsschutz für geistige Produkte. Geschützt sind nur Werke im Sinne von Art. 1 ff. URG. Die Frage, welches die Wesensmerkmale der gemäss URG geschützten Werke seien, hat immer wieder Kopfzerbrechen bereitet.

Das Bundesgericht hat die urheberrechtlich geschützten Werke als "eigenartige Geistesschöpfungen von selbständigem Gepräge", als "Verkörperung eines Gedankens, für die es einer individuellen geistigen Tätigkeit bedürfe", als "Ausdruck einer originellen geistigen Idee" bezeichnet (BGE 77 II 379). An anderer Stelle hat das Bundesgericht die Notwendigkeit eines individuellen Gepräges hervorgehoben (BGE 101 II 105). In BGE 75 II 360 sprach das Bundesgericht von einer "Offenbarung eines schöpferischen Gedankens in der Formgebung". In BGE 106 II S. 74 betonte das Bundesgericht, eine Kombination von wiederum gängigen, allgemein typisch erachteten Merkmalen genüge nicht. Die für die Individualität erforderliche Verschiedenheit sei nur gegeben, sofern sie handgreifliche Züge aufweise, mühelos erkennbar sei. Individualität brächten nicht bereits kleinste Abweichungen in Ein-



zelheiten hervor. Entscheidend sei, ob sich die Einzelheiten zu einer merkbar unterschiedlichen Einheit zusammenfügen.

*Troller* hat das Merkmal der Originalität als entscheidend bezeichnet (Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 452). Um diese festzustellen, sei zu vergleichen mit Gebilden, die zuvor bestanden haben (a.a.O., S. 462). *Kummer* hat dargetan, dass der vom Bundesgericht verwendete Begriff "eigenartige Schöpfung" nichts anderes als die Individualität des Werkes meine (*Kummer*, Das urheberrechtlich schützbares Werk, S. 37). Individuell sei aber gleichzusetzen mit statistisch einmalig (a.a.O., S. 80). *Troller* hat sich in seinem Kommentar zum Verlagsvertrag dieser Auffassung angeschlossen. Massgebend ist danach die Individualität des Werkes als einmalige Erscheinung. Zu fragen sei, ob ein gleiches Werk schon einmal bestanden habe oder von einem anderen Urheber zu erwarten sei (N. 6 der Vorbemerkungen zu Art. 380–393 OR). Auch im 1981 in 2. Aufl. erschienenen Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts setzt *Troller* die statistische Einmaligkeit und das individuelle Gepräge des Werkes gleich. Es bedeute, dass das Werk nur einmal so bestehe, dass nie zuvor ein gleiches Werk bestanden habe und nach aller Voraussicht auch nie ein solches entstehen werde (S. 77 f.).

In ZR 78 Nr. 80 hat die erste Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich gesagt, statistische Einmaligkeit genüge für den Werkcharakter noch nicht, weil damit noch nichts über die Individualität bzw. Originalität des Werkes ausgesagt sei. Sie hat einen Werbebrief als zwar statistisch einmalig bezeichnet, ihm aber die für ein Werk erforderliche Originalität abgesprochen, weil Stil, Wortwahl und Ausdrucksform des Textes dem in der Branche Landesüblichen entspreche. Dabei ist aber der Begriff "statistisch einmalig" wohl anders verwendet worden, als ihn *Kummer* und *Troller* gebrauchen.

Zur Feststellung der statistischen Einmaligkeit eines präsumtiven Werkes ist ein Vergleich mit anderen Erzeugnissen anzustellen.

Verglichen werden soll einerseits mit bestehenden Werken, andererseits mit hypothetischen Erzeugnissen, nämlich mit solchen, die aller Voraussicht nach einmal entstehen werden. Statistische Einmaligkeit im Sinne eines Vergleiches bedeutet aber nicht einfach das Fehlen der Identität mit einem anderen Erzeugnis. Statistisch einmalig heisst auch für *Kummer* nicht, dass die kleinste Abweichung von einem Vorbild schon für die Einmaligkeit genügt. Vielmehr ist für ihn einzig Verschiedenheit erheblich, "die der 'Normalbetrachter' im Rahmen seiner natürlichen Optik wahrnimmt" (a.a.O., S. 67). Die Individualität müsse "handgreiflich" sein (a.a.O., S. 70).

Sowohl das Bundesgericht wie auch die Literatur haben es abgelehnt, eine ästhetische Wertung als verbindliches Merkmal des Werkes im urheberrechtlichen Sinne anzunehmen.

Wenn man davon ausgeht, dann ist es zwar folgerichtig, die Originalität bzw. Individualität im Sinne der statistischen Einmaligkeit zu verstehen. Schwierigkeiten zeigen sich jedoch auch bei dieser Methode in zweierlei Hinsicht. Einerseits ist es selbst im Zeitalter des Computers völlig unmöglich, festzustellen, ob ein gleichartiges Erzeugnis schon existiert. Erst recht ist ein solcher Vergleich nicht absolut möglich für Werke, die allenfalls in der Zukunft erst entstehen. Die zweite Hauptschwierigkeit besteht darin, dass nicht schon der kleinste Unterschied eines Erzeugnisses zum andern für eine statistische Einmaligkeit im genannten Sinne genügen

kann. Was eben der “Normalbetrachter” als “handgreiflichen” Unterschied betrachtet, ist wiederum eine Wertungsfrage. Handgreifliche Unterschiede liegen nicht dann vor, wenn Einzelheiten voneinander abweichen, sondern wenn sich die Einzelheiten zu einer von anderen Erzeugnissen merkbar unterschiedlichen Einheit zusammenfügen (BGE 106 II S. 74 unter Hinweis auf *Troller* und *Kummer*). Damit wird aber wieder ein wertendes Element in die Begriffsbestimmung gebracht. Es kommt deshalb auch dann, wenn man auf das Kriterium der statistischen Einmaligkeit abstellt, auf ein gewisses subjektives Empfinden des Richters an.

2. Ob ein *Teil* eines urheberrechtlich geschützten Werkes für sich allein ebenfalls schutzfähig sei, hängt davon ab, ob dieser Teil für sich allein ein schutzfähiges Werk, also statistisch einmalig sei (*Kummer*, a.a.O., S. 78). Teile eines Werkes, die als solche nicht originell geformt sind, können frei übernommen werden (*Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 481).

3. Werke der angewandten Kunst, insbesondere auch der Gebrauchsgrafik, sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt, sofern sie die erforderliche statistische Einmaligkeit aufweisen. Keine Rolle spielt, dass sie auch einem besonderen Zweck dienen sollen (*Kummer*, a.a.O., S. 220 f.; BGE 75 II 360).

4. Gemäss Art. 2 URG sind auch Werke der Fotografie urheberrechtlich geschützt. Es besteht indessen Einigkeit darüber, dass dies nur dann der Fall ist, wenn sie Werkqualität haben, d.h. wenn sie statistisch einmalig sind (*Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, S. 82). Nicht jede banale Fotografie ist urheberrechtlich geschützt (SJZ 68, S. 308; ZR 71 Nr. 94). Die Besonderheit muss in der Bildauswahl, der Wirkung des Lichtes und anderer Einzelheiten liegen, durch die der Fotograf ein Objekt nicht nur wiederzugeben, sondern so darzustellen vermag, dass das Bild seine Schöpfung und damit aus der Realität herausgehoben wird (*Troller*, Immaterialgüterrecht, S. 463).

II. Wendet man nun die genannten Kriterien auf den vorliegenden Fall an, so ist vorerst festzustellen, dass es nicht darauf ankommt, ob der Geschäftsbericht der Klägerin als Ganzes ein urheberrechtlich geschütztes Werk sei. Vielmehr stellt sich lediglich die Frage, ob der von der Beklagten veröffentlichte Bildausschnitt für sich allein geschützt sei. Dabei ist auch nicht von Bedeutung, ob das ganze im Geschäftsbericht enthaltene Bild ein urheberrechtliches Werk sei, weil die Beklagte ja nur einen Ausschnitt davon wiedergegeben hat.

Gerade die von der Klägerin in der Replik aufgeführten besonderen Merkmale des in ihrem Geschäftsbericht wiedergegebenen Gesamtbildes fehlen aber in dem von der Beklagten publizierten Bildausschnitt und sind daher unbeachtlich. Dieser zeigt lediglich noch den Mann, den die Klägerin als Managertyp bezeichnet. Die weitere Bezugsperson – die Sekretärin – wie auch die Statistik im Hintergrund liess die Beklagte wegretouchieren. Damit ist aus dem streitigen Bildausschnitt das für das Gesamtbild der Klägerin möglicherweise bewusst gewählte Konzept, das besondere Arrangement, die pyramidenförmige Anordnung der drei Formelemente nicht mehr ersichtlich, ebensowenig das Gespräch des Managers mit seiner situationsgerecht mit der Brille agierenden Sekretärin. Der Bildausschnitt kann deshalb auch

nicht mehr die Assoziation eines aufstrebenden, dynamischen, erfolgreichen Unternehmers (Unternehmens) erwecken. Es mag sein, dass der Fotograf den Hintergrund des Gesamtbildes speziell ausleuchtet, damit die Statistik deutlich hervortritt; wie bereits erwähnt, fehlt aber gerade die Statistik im streitigen Bildausschnitt, so dass auch das Argument der speziellen Ausleuchtung entfällt.

Betrachtet man den von der Beklagten veröffentlichten Bildausschnitt, so muss man feststellen, dass es sich um die Fotografie eines Mannes handelt, welcher den Eindruck eines Geschäftsmannes macht, der sich leicht nach vorne gebeugt auf einen Tisch stützt und ein Aktenstück in der Hand hat. Auf dem Tisch liegen ebenfalls einige Aktenstücke. Die Abbildung ist mit relativ grobem Korn wiedergegeben. Weder im Gesicht des Mannes noch in seiner Haltung kommt etwas Besonderes zum Ausdruck. Auch der Bildausschnitt und die Proportionen sind alltäglich. Der Aufnahmewinkel ist normal. Besondere Lichteffekte bestehen nicht. Das Bild ist schwarzweiss und zeichnet sich deshalb nicht durch besondere Farbzusammensetzungen aus. Die grafische Gestaltung erscheint ohne wesentliche Unterschiede gegenüber anderen Bildern.

Die Klägerin hat auch keine sonstigen Besonderheiten geltend gemacht, welche diesem Bild einen individuellen bzw. originellen oder statistisch einmaligen Charakter verleihen würden. Der Bildausschnitt kann deshalb nicht als Werk im Sinne des URG betrachtet werden.

Damit erübrigt sich die Prüfung der Fragen, ob die Klägerin – was allerdings nicht mehr strittig ist – aktivlegitimiert sei, ob sie ein Feststellungsinteresse habe und ob ihr ein Schaden erwachsen sei.

Die Klage ist deshalb abzuweisen.

III. Da die Klage vollumfänglich abzuweisen ist, wären die Kosten gemäss § 64 Abs. 2 ZPO der Klägerin aufzuerlegen. Vom Grundsatz der Kosten- und Entschädigungspflicht der unterliegenden Partei kann jedoch dann abgewichen werden, wenn sich diese in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst sah (§ 64 Abs. 3 ZPO). In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass – namentlich im Bereich der Fotografie – die Abgrenzung zwischen urheberrechtlich geschützten und nicht geschützten Werken fließend und es im Einzelfall – auch dem vorliegenden – heikel ist, ein Werk der einen oder anderen Kategorie zuzuordnen. Bis zu einem gewissen Grade hängt diese Zuordnung schliesslich vom subjektiven Empfinden des Gerichtes ab (vgl. vorstehend Ziff. I. 1.). Der Ausgang des vorliegenden Verfahrens stand denn auch keineswegs von allem Anfang an, sondern erst nach sorgfältiger Abwägung aller massgebenden Kriterien durch das Gericht fest. Hinzu kommt, dass die Beklagte, die sich selbst wohl als in wirtschaftlichen Belangen kompetent und als Sprachrohr der Wirtschaft verstanden haben möchte, die Regeln eines reibungslosen wirtschaftlichen Zusammenlebens sowie jene des blossen geschäftlichen Anstandes in zweierlei Hinsicht krass verletzt hat: Zunächst hätte von ihr erwartet werden dürfen, dass sie vorgängig des Abdruckes des streitigen Bildausschnittes – dessen Herkunft ihr ja bekannt war – bei der Klägerin wenigstens telefonisch versucht hätte, deren Einverständnis einzuholen. Bildübernahmen der vorliegenden Art, auch bloss ausschnittweise, tangieren regelmässig die Grenzen des gesetzlich Zulässigen und sind jedenfalls, sofern sie ohne Einverständnis des ersten Veröfentlichers erfolgen, moralisch verpönt. Völlig unverständlich ist so-

dann, dass die Beklagte es nicht für nötig gefunden hat, auf das dreimalige Anfragen der Klägerin, wie sie sich zu einer allfälligen Urheberrechtsverletzung stelle, in irgendeiner Weise zu reagieren. Diese Unterlassung wiegt um so schwerer, als es sich bei der Klägerin nicht um irgendeine aussenstehende Drittperson handelt, sondern die Parteien zueinander offensichtlich bereits geschäftliche Beziehungen unterhielten (vgl. das Inserat der Klägerin in der Zeitschrift der Beklagten). Hätte die Beklagte auch nur einen dieser beiden Punkte eines korrekten geschäftlichen Verhaltens berücksichtigt, so wäre das vorliegende Verfahren aller Voraussicht nach zu vermeiden gewesen. Es rechtfertigt sich daher, die Verfahrenskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und die Prozessentschädigungen wettzuschlagen. Dabei ist für die Bemessung der Gerichtsgebühr von einem Streitwert von zwischen Fr. 5 000.– und Fr. 10'000.– auszugehen (§ 22 ZPO).

*Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 und 2, 42 Abs. 1 lit. a und b, 50 Abs. 1 Ziff. 1, 54 Abs. 1 Ziff. 1 lit. a und c URG – "RAUBKASSETTEN"*

- *Die Übertragung von urheberrechtlich geschützten Videokassetten auf Leerkassetten bedarf der Erlaubnis der Berechtigten.*
- *Widerrechtlich überspielte Kassetten sind einzuziehen und zu vernichten.*
- *Die zur Herstellung von Raubkassetten benutzten Videorecorder sind einzuziehen und zu verwerten. Deren Reinerlös ist in erster Linie zur Bezahlung anerkannter Entschädigungen an die Geschädigtenvertreter, ein Überschuss zur Bezahlung von Busse und Kosten zu verwenden.*
- *Zur Abschöpfung des unrechtmässigen Vermögensvorteils ist dem Verletzer zudem eine Ersatzleistung an den Staat ungefähr in der Höhe des Bruttoerlöses aus dem Verkauf der Raubkassetten aufzuerlegen. Sind Gegenstände bei demjenigen, der durch sie einen unrechtmässigen Vorteil erlangt hat und bei dem sie einzuziehen wären, nicht mehr vorhanden, so wird auf eine Ersatzforderung des Staates in der Höhe des unrechtmässigen Vorteils erkannt.*
- *L'autorisation des ayants-droit est nécessaire pour transférer sur cassettes vierges le contenu de vidéo-cassettes protégé par le droit d'auteur.*
- *Les cassettes reproduites illicitement doivent être retirées de la circulation et détruites.*
- *Les magnétoscopes utilisés pour la fabrication de cassettes pirates doivent être confisqués et vendus. Le produit net de cette vente doit être consacré en premier lieu au paiement d'une participation aux honoraires des mandataires des lésés et le reste au paiement des amendes et des frais.*
- *Afin d'ôter à l'auteur du dommage les gains réalisés illicitement, il faut le contraindre à verser à l'Etat une somme correspondant approximativement au produit brut de la vente des cassettes pirates. Si des objets n'existent plus chez celui qui les a utilisés pour se procurer un gain illicite et chez qui ils devraient être saisis, l'Etat possède une créance correspondant au montant du gain illicite.*

*Auszüge aus Strafverfügungen von Statthalterämtern des Kantons Zürich*

Aus einer Verfügung des Statthalteramtes des Bezirkes Zürich vom 7. März 1984 i.S. Z.

Der Verzeigte war mit Schreiben vom 7. Oktober 1982 von der SUISA, Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke, auf die Rechtslage hingewiesen und es war ihm verboten worden, weiterhin widerrechtlich hergestellte Videokassetten zu vertreiben. Da sich der Verzeigte indessen nicht an dieses Verbot hielt, erhoben die SUISA am 2. Juni und die Videogruppe der IFPI Schweiz (Landesgruppe der International Federation of Producers of Phonograms and Videograms, Zürich) am 29. Juni 1983 Strafantrag. Anlässlich einer am 8. Juni 1983 durchgeführten Hausdurchsuchung wurden beim Verzeigten 396 Videokassetten beschlagnahmt, welche er aus Deutschland bezogen hatte. Für deren Verleih verlangte er jeweils Fr. 40.— als Depot sowie Fr. 7.— für die wöchentliche Miete.

*Aus den Erwägungen:*

Durch die Vermietung von sogenannten Raubkassetten hat sich der Verzeigte schuldig gemacht der Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen von Art. 1, 4 und 12 URG, weshalb er gestützt auf Art. 42 Ziff. 1 und 50 Abs. 1 Ziff. 1 URG zu bestrafen ist. Das Verschulden des Verzeigten wiegt schwer, wurde er von der SUISA doch ausdrücklich auf die Widerrechtlichkeit seines Tuns aufmerksam gemacht. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, weiterhin Raubkassetten zu vermieten und sich dadurch eine einträgliche Einnahmequelle zu verschaffen. Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich, eine Busse von Fr. 5'000.— auszusprechen. Der Eintrag im Strafregister ist zu löschen, wenn sich der Verzeigte während der Probezeit von einem Jahr bewährt.

Gestützt auf Art. 54 Abs. 1 Ziff. 1 lit. a URG sind von den insgesamt 396 beschlagnahmten Kassetten 373 definitiv einzuziehen. Ausgenommen von diesem Einzug sind lediglich diejenigen Kassetten, welche der Verzeigte als sein Privateigentum bezeichnet (18 Stück), da ihm diesbezüglich eine Vermietung nicht nachgewiesen werden kann, sowie 5 Kassetten von den 15 vom Verzeigten als Originalkassetten bezeichneten. Bei den übrigen sogenannten Originalkassetten wurde festgestellt, dass es sich wohl um Originalkassetten handelt, auf welchen jedoch die Anfänge weiterer Filme aufgenommen worden waren, so dass es sich somit zumindest für diese Aufnahmen ebenfalls wieder um Raubkopien handelt.

Aus einer Strafverfügung des Statthalteramtes Hinwil vom 15. März 1985 i.S. G und H.

Mit Schreiben vom 25. September 1984 stellten die VIHAG Video Import und Handels AG, Dättwil, sowie mit Schreiben vom 16. November 1984 auch die SUISA, Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke,

Strafantrag wegen Urheberrechtsverletzung gegen die beiden Kollektivgesellschaftler H. und G., Inhaber eines Radio-TV-Geschäftes. Anlässlich einer Hausdurchsuchung am 1. November 1984 sicherte die Polizei in der im Kellergeschoss eingerichteten Videothek total 246 rechtswidrig hergestellte Video-Raubkassetten. Gemäss der sichergestellten Kundenkartei vermieteten die Verzeigten vom November 1982 bis Ende Januar 1984 635 Raubkassetten und kassierten hierfür insgesamt Fr. 8'740.—Miete. Angaben für die Zeit seit der Umstellung auf EDV vom Februar bis Ende Oktober 1984 fehlen.

*Aus den Erwägungen:*

1. Die Legitimation der VIHAG und der SUISA ist aufgrund der eingereichten Akten gegeben. Der nach Art. 47 URG erforderliche Strafantrag liegt vor.

2, Gemäss Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 URG bedürfen die Herstellung und Verbreitung von Ton/Bildträgern mit urheberrechtlich geschützter Musik der Erlaubnis der Berechtigten.

Nach Art. 42 Abs. 1 lit. a und b URG ist zivil- und strafrechtlich verfolgbar, wer unter Verletzung des Urheberrechts a) ein Werk durch irgendein Verfahren wiedergibt, b) Exemplare eines Werkes verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt.

Nach Art. 54 Abs. 1 Ziff. 1 lit. a und c URG in Verbindung mit Art. 58 Abs. 4 StGB verfügt der Richter ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung und Vernichtung bzw. Verwertung a) der unter Verletzung des Urheberrechtes hergestellten oder in Verkehr oder an die Öffentlichkeit gebrachten Exemplare eines Werkes, b) der ausschliesslich zur rechtswidrigen Herstellung von Werkexemplaren dienenden Gegenstände; sind Gegenstände bei demjenigen, der durch sie einen unrechtmässigen Vorteil erlangt hat und bei dem sie einzuziehen wären, nicht mehr vorhanden, so wird auf eine Ersatzforderung des Staates in der Höhe des unrechtmässigen Vorteils erkannt.

3. Da die Verzeigten die Erlaubnis der Berechtigten zur Herstellung und Verbreitung von Ton/Bildträgern mit urheberrechtlich geschützter Musik gemäss Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 URG nicht einholten, stellt ihr Verhalten eine Urheberrechtsverletzung dar. Das Verschulden wiegt doppelt schwer, weil sie mehrheitlich die in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Lehrmeister stehenden Lehrlinge mit der widerrechtlichen Herstellung dieser Raubkopien beauftragten. Die Handlungen wurden offensichtlich aus Gewinnsucht vorgenommen, wobei man sich über die Unzulässigkeit von allem Anfang im klaren war, was auch in der Auswahl der sogenannten Clubmitglieder zum Ausdruck kommt. Sie leben in geordneten finanziellen Verhältnissen und sind angemessen zu bestrafen (Bussen von je Fr. 5'000.—).

4. Gestützt auf Art. 54 Abs. 1 Ziff. 1 lit. a und c URG in Verbindung mit Art. 58 Abs. 4 StGB sowie § 106 Abs. 1 in Verbindung mit § 342 der zürcherischen StPO sind die beschlagnahmten Raubkassetten einzuziehen und zu vernichten.

Zur Abschöpfung des unrechtmässigen Vermögensvorteils ist den Verzeigten zudem eine Ersatzleistung an den Kanton Zürich in der Höhe von Fr. 10'000.—

aufzuerlegen. Diese Summe entspricht in etwa dem Bruttoerlös aus der Vermietung der widerrechtlich erstellten Raubkassetten und der Ersatzforderung für die zur Erlangung eines unrechtmässigen Vorteils verwendeten, aber nicht mehr vorhandenen Videogeräte, die einzuziehen gewesen wären.

Aus einer Strafverfügung des Statthalteramtes Hinwil vom 28. August 1985 i.S. M. und Frau M.

Mit Schreiben vom 16. April 1985 stellten die SUISA und mit Schreiben vom 15. Mai 1985 die IFPI Schweiz, Schweizer Landesgruppe der IFPI, Zürich, Strafantrag gegen die Eheleute M. wegen Urheberrechtsverletzung. Anlässlich der Hausdurchsuchung sicherte die Polizei in deren Videothek 23 Videokassetten mit sogenannten Raubkopien, zwei zusammengekoppelte, in Betrieb stehende Videorecorder, auf denen gerade von der Original-Filmvideokassette "L'ultimo concerto" durch Übertragung auf eine Leerkassette eine Raubkopie erstellt wurde, ferner eine Kundenkartei und einen Ordner mit Geschäftsunterlagen. Gemäss der sichergestellten Kundenkartei wurden seit dem 10. Januar bis 4. April 1985 in grösserem Umfang Videokassetten vermietet, wobei sich die genaue Zahl von erstellten Raubkopien nicht innert nützlicher Frist einwandfrei ermitteln liess. Aufgrund von Leerkassettenkäufen muss angenommen werden, dass auch Raubkopien an Kunden verkauft wurden. Der Verzeigte dürfte mindestens 150 Raubkassetten erstellt und diese vermietet, mehrheitlich aber an Kunden verkauft haben. Auffallend war, dass von einzelnen Filmtiteln Raubkassetten in zwei- und dreifacher Ausfertigung sichergestellt werden konnten.

*Aus den Erwägungen:*

3. Die Verzeigte Frau M. hatte offenbar als Pro-forma-Geschäftsinhaberin von der widerrechtlichen Herstellung und dem Vertrieb von Videokassetten keine Kenntnis, jedenfalls ist ein rechtsgenügender Beweis für ein strafrechtlich erfassbares Verschulden nicht zu erbringen. Das Verfahren gegen sie wird deshalb eingestellt, und die Kosten sind auf die Staatskasse zu nehmen. Eine allfällige Wiederaufnahme gestützt auf § 45 StPO bleibt vorbehalten.

4. Der Verzeigte M. hat die Erlaubnis der Berechtigten zur Herstellung und/oder Verbreitung von Ton/Bildträgern mit urheberrechtlich geschützter Musik gemäss Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 URG nicht eingeholt, weshalb er sich der Urheberrechtsverletzung im Sinne von Art. 42 Abs. 1 lit. a und b URG schuldig machte. Der Einwand des Verzeigten, er hätte nicht gewusst, dass sein Tun strafbar sei, kann nicht gehört werden, ist doch auf sämtlichen Original-Videokassetten mit urheberrechtlich geschützten Filmtiteln, bei solchen italienischer Provenienz übrigens in italienischer Sprache, vermerkt, dass Reproduktion und Vertrieb ohne Einwilligung der Berechtigten mit Strafe bedroht seien, und zwar unübersehbar auf Hülle und Kassette. Dies war übrigens auch bei der anlässlich der Hausdurchsuchung in einen der zusammengekoppelten und in Betrieb stehenden Videorecorder fest-

gestellten Original-Videokassette des Films "L'ultimo concerto STELLA" der Fall. Das Verschulden wiegt doppelt schwer, weil der Verzeigte eindeutig vorsätzlich und zudem aus Gewinnsucht handelte. Dafür spricht auch der Umstand, dass das Geschäft unter dem Ledignamen seiner Ehefrau von ihm allein geführt wurde, offenbar mit dem Gedanken, seine monatliche IV-Rente nicht zu gefährden. Er lebt in geordneten finanziellen Verhältnissen und ist angemessen zu bestrafen (Busse Fr. 2'000.—).

5. Gestützt auf Art. 54 Abs. 1 Ziff. 1 lit. a und c URG in Verbindung mit Art. 58 Abs. 4 StGB sowie der §§ 106 Abs. 1 in Verbindung mit 342 der zürcherischen Strafprozessordnung sind die sichergestellten Raubkopien einzuziehen und zu vernichten.

Die sichergestellten Videorecorder JVC und Thomson werden ebenfalls eingezogen und verwertet. Gestützt auf Art. 54 Abs. 2 URG ist der Reinerlös in erster Linie zur Bezahlung anerkannter Entschädigungen an den Geschädigtenvertreter, ein Überschuss zur Bezahlung von Busse und Kosten zu verwenden.

Zur Abschöpfung des unrechtmässigen Vermögensvorteils ist dem Verzeigten zudem eine Ersatzleistung an den Kanton Zürich aufzuerlegen. Die Summe hat in etwa dem Bruttoerlös aus Vermietung/Verkauf von widerrechtlich erstellten Raubkassetten zu entsprechen (Fr. 2'000.—).

Aus der Strafverfügung des Statthalteramtes Hinwil vom 28. August 1985 i.S. T., B. und B.

Mit Schreiben vom 29. März 1985 stellte die SUIISA und mit Schreiben vom 15. Mai 1985 die IFPI Schweiz gegen die Verzeigten T. und B. Strafantrag wegen Urheberrechtsverletzung. Diese betreiben nach Feierabend und an Samstagen gemeinsam je eine Videothek, wo Videokassetten vermietet oder verkauft werden. Beide sind je zur Hälfte an diesem Unternehmen beteiligt, und der Vater des einen lieth zeitweise im Geschäft ebenfalls Kassetten aus. Anlässlich einer Hausdurchsuchung sicherte die Polizei in der Videothek 20 Raubkopien, zwei zusammengekoppelte Videogeräte sowie Geschäftsunterlagen, u.a. eine Kundenkartei. Gemäss der sichergestellten Kundenkartei vermieteten oder verkauften die Verzeigten von Anfang 1985 bis zum 3. April 1985 rund 2'300 Kassetten, wobei aufgrund der lückenhaften Geschäftsunterlagen nicht ersichtlich ist, wieviele widerrechtlich hergestellte Videokassetten nur vermietet und wieviele verkauft wurden. Nach den Geschäftsunterlagen muss angenommen werden, dass mindestens 200 Raubkopien auf Bestellung von Kunden erstellt und an diese verkauft wurden. Dabei handelten die Verzeigten T. und B. vorsätzlich und aus Gewinnsucht, während dem Vater des letzteren vorsätzliches Handeln vorzuwerfen ist.

*Aus den Erwägungen:*

3. Da die Verzeigten die Erlaubnis der Berechtigten zur Herstellung und/oder Verbreitung von Ton/Bildträgern mit urheberrechtlich geschützter Musik gemäss



Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 URG nicht einholten, stellt ihr Verhalten eine Urheberrechtsverletzung im Sinne von Art. 42 Abs. 1 lit. a und b URG dar. Das Verschulden wiegt doppelt schwer, weil man vorsätzlich handelte und die Handlungen aus Gewinnsucht erfolgten. Sie leben in geordneten Verhältnissen und sind angemessen zu bestrafen (T.: Fr. 3'000.—, B.: Fr. 3'000.—, Vater B.: Fr. 500.—).

4. Gestützt auf Art. 54 Abs. 1 Ziff. 1 lit. a und c URG in Verbindung mit Art. 58 Abs. 4 StGB sowie der §§ 106 Abs. 1 in Verbindung mit 342 der zürcherischen Strafprozessordnung sind die sichergestellten Raubkopien einzuziehen und zu vernichten.

Die sichergestellten Videorecorder HITACHI und THOMSON sind ebenfalls einzuziehen und zu verwerten. Gestützt auf Art. 54 Abs. 2 URG ist der Reinerlös in erster Linie zur Bezahlung anerkannter Entschädigungen an den Geschädigtenvertreter, ein Überschuss zur Bezahlung von Busse und Kosten zu verwenden. Zur Abschöpfung des unrechtmässigen Vermögensvorteils ist den Verzeigten T. und B. zudem eine Ersatzleistung an den Kanton Zürich aufzuerlegen. Die Summe soll in etwa dem Bruttoerlös aus dem Verkauf der widerrechtlich erstellten Raubkassetten entsprechen (Fr. 5'000.—).

*Art. 42 ch. 1 lit. a et b, 50, 54 al. 1 ch. 1 et 1 et 56 LDA et 63 CPS – "N. DIFFUSION"*

- *La reproduction et la vente de vidéo-cassettes comportant des oeuvres musicales et des ouvrages protégés constituent une infraction d'une gravité certaine, en particulier lorsque l'auteur a agi essentiellement dans un dessein de lucre.*
- *Die Wiedergabe und der Verkauf von Videokassetten, welche musikalische und geschützte Werke enthalten, stellen eine Urheberrechtsverletzung von gewisser Schwere dar, besonders wenn der Täter im wesentlichen aus Gewinnabsicht gehandelt hat.*

Ordonnance de condamnation du juge d'instruction de Genève du 21 mars 1985 dans la cause C.

Attendu qu'il est reproché à Sieur C., propriétaire du commerce "N. DIFFUSION", d'avoir, les 17 et 18 juillet 1984, sans autorisation de la SOCIETE SUISSE POUR LES DROITS DES AUTEURS D'OEUVRES MUSICALES, reproduit et vendu les vidéo-cassettes des films "LES CHARIOTS DE FEU" et "LOVE STORY" comportant des oeuvres musicales protégées, ainsi que reproduit en vue de revente les vidéo-cassettes des films "LOOKING FOR MR GOODBAR", "LA DESCENTE AUX ENFERS", "TOM & JERRY", cartoons I et II, "LE SECRET DE NIMH" et "CARMEN" comportant également des oeuvres musicales protégées;

Qu'il est aussi reproché à Sieur C. d'avoir le 18 juillet 1984, sans autorisation de la PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, reproduit et vendu la vidéo-cassette du film "LOVE STORY" ainsi que reproduit en vue de revente la vidéo-

cassette du film "LOOKING FOR MR GOODBAR", oeuvres comportant toutes deux des images protégées;

Que l'inculpé a reconnu avoir commis les infractions qui lui sont reprochées lors de son audition à la police du 23 juillet 1984, puis devant le juge d'instruction le 10 septembre 1984, avant de revenir partiellement sur ses déclarations au cours de l'audience d'instruction précitée en ce qui concerne les films "LOOKING FOR MR GOODBAR", "LA DESCENTE AUX ENFERS", "TOM & JERRY", cartoons I et II, ainsi que "CARMEN", prétendant ne pas copier ces vidéo-cassettes pour les revendre à des clients;

Qu'il ne sera toutefois pas tenu compte de ces rétractations tardives qui apparaissent ne pas correspondre à la réalité;

Que la prévention est ainsi établie tant en fait qu'en droit;

Que pour fixer la peine le juge a tenu compte des critères énoncés à l'art. 63 CPS;

Qu'il apparaît que l'inculpé a agi essentiellement par dessein de lucre;

Que les infractions commises sont d'une gravité certaine;

Que Sieur C. a par ailleurs admis avoir illicitement copié et vendu à des clients, depuis l'été 1983 jusqu'à son interpellation, 15 vidéo-cassettes "pirate" par mois et réalisé ainsi des gains mensuels moyens de l'ordre de Frs. 500.—;

Qu'en l'absence de plainte concernant ces ventes de dizaines de vidéo-cassettes "pirate", ce trafic ne peut être pris en considération que dans le cadre de l'art. 63 CPS;

Que le commerce de vidéo-cassettes "pirate" tel que l'inculpé le pratiquait ne constitue rien d'autre que le vol des idées et du travail d'autrui;

Que seule l'interpellation de Sieur C., le 23 juillet 1984, a mis fin à son activité illicite;

Que par ailleurs le juge a pris en considération les antécédents favorables et la situation personnelle de l'inculpé tels qu'ils résultent de la procédure;

Que d'autre part il conviendra d'ordonner la destruction des vidéo-cassettes illicites saisies ainsi que des magnétoscopes ayant servi à leur confection;

Qu'enfin l'intérêt public et celui des lésés commandent que le dispositif de la présente ordonnance soit publié dans la presse romande.

*Note:*

L'inculpé a été condamné à une amende de Fr. 2'500.—, aux frais de publication de l'ordonnance dans les journaux "La Suisse" et la "Feuille d'Avis Officielle" de Genève, "Le Matin" de Lausanne ainsi que le périodique "Video et Revue Son" (ces frais ne devant pas dépasser Fr. 1'500.—), et aux frais de la procédure. Au surplus, le juge a ordonné la confiscation et la destruction de toutes les vidéo-cassettes illicites saisies dans les locaux de l'inculpé et la vente au profit de l'Etat des quatre magnétoscopes VHS de marque AKAI saisis dans ces locaux.

Art. 12 Ziff. 1, 44 URG – “TARIF H”

- *In Dancings, Restaurants und ähnlichen Gastgewerbebetrieben auftretende Tanzkapellen bieten weitgehend, wenn nicht fast ausschliesslich, urheberrechtlich geschützte Musik dar (Erw. 4).*
- *Im Bereich der Tanz- und Unterhaltungsmusik lehnen sich Improvisationen regelmässig stark an ein Original an und stellen daher keine freie Benutzung der Melodie dar (Erw. 4).*
- *Der Schaden des Inhabers des Urheberrechts ist bei unerlaubten Aufführungen regelmässig grösser als der Betrag, den der Geschädigte bei erlaubtem Gebrauch des Werkes hätte als Vergütung beanspruchen können (Erw. 5).*
- *Die in den SUISA-Rechnungen gesetzten Zahlungsziele haben die Bedeutung einer ultimativen Zahlungsaufforderung, ab welchem Verzugszins zu zahlen ist (Erw. 5).*
- *Dans les dancings, restaurants et entreprises semblables de la branche hôtelière, les orchestres de danse qui se produisent jouent essentiellement, si ce n'est exclusivement, de la musique protégée par le droit d'auteur (c. 4).*
- *Dans le domaine de la musique de danse et de la musique légère, les improvisations s'inspirent en général fortement d'une oeuvre originale et ne constituent par conséquent pas une utilisation libre de la mélodie (c. 4).*
- *En cas d'exécution non autorisée, le dommage du titulaire du droit d'auteur est généralement plus élevé que le montant auquel le lésé aurait pu prétendre si l'oeuvre avait été jouée licitement (c. 5).*
- *Les échéances figurant dans les factures de la SUISA valent mise en demeure au terme de laquelle l'intérêt moratoire est dû (c. 5).*

Urteil KGer SG, II. ZK, vom 19. Juni 1985

1. Gemäss Art. 1, 12 und 36 des Bundesgesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst vom 7. Dezember 1922 (URG, SR 231.1) dürfen musikalische Werke während der Lebzeit der Urheber und 50 Jahre nach deren Tode nur mit deren Erlaubnis oder der Zustimmung ihrer Rechtsnachfolger öffentlich aufgeführt werden. Die Verwaltung dieser Ausführungsrechte steht gemäss Art. 1 f. des Bundesgesetzes betreffend die Verwertung von Urheberrechten vom 25. September 1940 (Verwertungsgesetz, SR 231.2), Art. 1 und 1a der Vollziehungsverordnung zum Verwertungsgesetz vom 7. Februar 1941 (SR 231.21) und einer Verfügung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom 22. Dezember 1981 für die Zeit vom 1. Januar 1982 bis zum 31. Dezember 1986, wie schon in den Vorjahren, der SUISA, der heutigen Klägerin, zu. Diese Genossenschaft verwaltet die Rechte ihrer Mitglieder und Auftraggeber aufgrund eines Vertrages, mit welchem ihr u.a. die Ausführungsrechte übertragen werden. Mit den ausländischen Schwesterngesellschaften bestehen Gegenseitigkeitsverträge, gestützt auf welche die SUISA das gesamte sogenannte Weltrepertoire verwaltet. Die Klägerin übt die ihr übertragenen Rechte in Übereinstimmung mit ihren Statuten und den Gegenseitigkeitsverträgen in eigenem Namen aus.

Die Beklagte betreibt ein Restaurant, wo an Wochenenden und zeitweilig auch mittwochs Musik durch Musiker dargeboten wird.

2. Mit der vorliegenden, am 15. Oktober 1984 angehobenen und am 4. Februar 1985 fristgemäss bei dem nach Art. 58 Abs. 1 Ziff. 2 ZP i.V.m. Art. 45 URG hierfür zuständigen Kantonsgericht anhängig gemachten Klage verlangt die Klägerin von den Beklagten die Bezahlung von insgesamt Fr. 3'756.— nebst Zins und Kosten. Die Klagesumme entspricht dem Gesamtbetrag der drei Rechnungen der SUIISA vom 22. März und 15. August 1984 (für Musikaufführungen 1983) und vom 23. Juli 1983 (für Musikaufführungen im ersten Semester 1984). Für 1983 werden total 101 Musiktage à Fr. 19.50 (Tarif für 1–2 Musiker mit Zuschlag für Aufführung ohne Erlaubnis der SUIISA) verrechnet, d.h. insgesamt Fr. 1'969.50, für das erste Halbjahr 1984 66 Musiktage à Fr. 19.50 (d.h. wiederum für 1–2 Musiker) und 18 Musiktage à Fr. 27.75 (Tarif für 3–4 Musiker, wiederum mit 50%igem Zuschlag für Darbietung ohne Erlaubnis), d.h. total Fr. 1'786.50. Die Klägerin bringt vor, bei allen verrechneten Musikanlässen seien musikalische Werke aufgeführt worden, deren Rechte ihr zustünden. Die Beklagten hätten als Veranstalter der genannten Musikanlässe die Aufführungsrechte bei ihr (der Klägerin) nicht erworben und sich damit einer fortgesetzten Urheberrechtsverletzung gemäss Art. 42 Ziff. 1 lit. c URG schuldig gemacht; sie hafteten hieraus nach Art. 41 ff. OR solidarisch. Massgebend sei der in Art. 5 des Verwertungsgesetzes genannte Tarif.

Die Beklagten beantragten die kostenfällige Abweisung der Klage. Sie machten geltend, sämtliche in Frage kommenden Musiker hätten in ihrem Restaurant ausschliesslich urheberrechtlich nicht geschützte Musik dargeboten; seit Beginn der Meinungsverschiedenheiten mit der Klägerin seien die Verträge mit den Musikern entsprechend ausgefertigt worden. Es seien nur Improvisationen aufgeführt worden. — Die durch die Klägerin angegebenen Spieltage seien sodann lediglich aus Bewilligungsunterlagen entnommen, welche jeweils nicht voll ausgenutzt worden seien. — Schliesslich sei die Angelegenheit "bezüglich SUIISA-Gebühren längst verjährt".

Die Parteien haben auf eine mündliche Verhandlung verzichtet. Die von den Beklagten in Aussicht gestellte Duplik ist nicht eingereicht worden. — Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingetreten werden.

3. Die Klägerin hat in ihren Rechnungen die einzelnen Aufführungstage detailliert angegeben. Sie legt zusammen mit den erwähnten Aktenstücken zahlreiche Inserate der Erstbeklagten ein, in welchen meistens für "Musik + Tanz jeden Freitag/Samstag" geworben wird, ab November 1983 auch für Sonntag. Für gewisse Monate, besonders die Zeit ab September 1983 bis Ende 1983, sind alle Wochenenden vollständig belegt, in anderen Monaten sind nur für einzelne Wochenenden Inserate eingereicht worden. Nachdem es aber in den Inseraten konsequent heisst, "jeden Freitag/Samstag" werde Musik dargeboten, ist davon auszugehen, dass dies im ganzen von den eingeklagten Rechnungen erfassten Zeitraum so war. Angesichts der detaillierten Auflistung der einzelnen Aufführungsdaten durch die Klägerin wäre es Sache der Beklagten gewesen, genau anzugeben, an welchen Tagen nicht gespielt

worden sei, wenn sie die Richtigkeit dieser Listen hätten bestreiten wollen. In der Klageantwort begnügen sich die Beklagten mit der Erklärung, die durch die Klägerin angegebenen Spieltage seien lediglich aus Bewilligungsunterlagen entnommen – was nach dem Gesagten nicht zutrifft –, die jeweils nicht voll ausgenutzt worden seien. Die Klägerin reicht nur zwei fremdenpolizeiliche Bewilligungen ein, nämlich für den 2. Februar bzw. den 10. Juni 1983. Beide Aufführungsdaten sind indessen auch durch Inserate abgedeckt. Durch Inserate belegt sind auch die Aufführungstage ausserhalb von Wochenenden, speziell während der Fasnacht. Unter diesen Umständen ist von der Richtigkeit der Aufzählung der Musikanlässe in den Rechnungen auszugehen.

Die Klägerin hat in ihren Rechnungen für das Jahr 1983 lediglich den Tarif für das Auftreten von 1–2 Musikern pro Musiktag verrechnet, in der Faktura für 1984 jedoch für 18 Musiktage den Ansatz für 3–4 Musiker. Offensichtlich wurde dieser höhere Tarif für die 18 Aufführungstage im März 1984 gewählt; dies ist nicht zu beanstanden, nachdem im Inserat vom 23. März 1984 im “Ostschweizerischen Tagblatt”, Rorschach, erklärt wird, im März trete das “Trio Gitanos” auf. Weitere Beweiserhebungen sind in diesem Zusammenhang nicht erforderlich.

4. Die Beklagten wenden ein, es sei in ihrem Restaurant nur urheberrechtlich nicht geschützte Musik aufgeführt worden. Seit Beginn der Differenzen mit der Klägerin sei auch in den Verträgen mit den Musikern vereinbart worden, dass nur urheberrechtlich nicht geschützte Musik gespielt werde. Es seien dementsprechend nur Improvisationen dargeboten worden. Auch Musikstücke könnten dermassen abgeändert werden, dass sie sich in der dargebotenen Art als nicht mehr schützenswert erwiesen. Mit der Klägerin ist indessen davon auszugehen, dass vorwiegend in Dancings, Restaurants und ähnlichen Gastgewerbebetrieben auftretende Tanzkapellen und Unterhaltungsmusiken weitgehend (wenn nicht fast ausschliesslich) urheberrechtlich geschützte Musik aus dem von der Klägerin verwalteten sogenannten Weltrepertoire darbieten. In diesem Sinne hat sich die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten schon 1942 geäussert (vgl. das vom Gericht beigezogene Gutachten/16. Oktober 1942, abgedruckt in der Sammlung “Entscheide und Gutachten 1941–1966”, Zürich 1967). Wie die Klägerin zutreffend erwähnt, ist auch für die Aufführung nur eines einzigen urheberrechtlich geschützten Werkes die Einholung ihrer Erlaubnis erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass die im streitigen Zeitraum von der Beklagten engagierten Gruppen The Comets, Les Clochards, The Party Brothers, Trio Gitanos, Black and White nicht während ihrer ganzen Auftritte lediglich sogenanntes freies, nicht geschütztes Volksgut bzw. nicht geschützte Improvisationen dargeboten haben. Bezüglich der Band “Les Clochards” hat die Klägerin die im September/Oktober 1983 bzw. im Januar 1984 im Vorarlbergischen gespielten Titel im einzelnen belegt; es handelt sich weitestgehend um geschützte Musik. Die Gruppen “Party Brothers” und “The Comets” spielten gemäss den Inseraten der Beklagten vom Mai/Juni 1984 “Hits, Evergreens, Schlager”, somit alles andere als ungeschützte Musik. Die Beklagten haben keine Verträge mit Musikern bzw. Bands eingelegt, aus denen sich die behauptete Abmachung ergäbe, es dürfe nur urheberrechtlich nicht geschützte Musik dargeboten werden. – Nach Art. 15 URG erstreckt sich das Urheberrecht an einem musikalischen Werk nicht auf die Benutzung der Melodien, sofern dadurch

ein neues selbständiges Werk geschaffen wird. Solange die Melodie deutlich erkennbar bleibt, verlässt die Neuschöpfung im Umfang ihrer Verwendung nicht den Bereich der Bearbeitung und gelangt daher nicht zum selbständigen Werk. Als selbständig kann ein neues Werk nur gelten, wenn darin die übernommene Melodie bloss kurz vorkommt. Ob das allerdings bei Variationen zutrifft, wird bezweifelt, da ja das Entlehnte in vielfach und mannigfach gewandeltem Tonkleid und Rhythmus stets wiederkehrt. Die freie Benutzung der Melodie ist vom Gesetzgeber nicht als klar erkannte und ausgesprochene Ausnahme verfügt worden (vgl. *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 2. Aufl., S. 802/803). Wie die Klägerin einleuchtend ausführt, lehnen sich besonders im Bereich der hier interessierenden Tanz- und Unterhaltungsmusik die Improvisationen regelmässig stark an ein Original an, basieren auf einem erkennbar bleibenden anderen Werk. Die Tanz- und Unterhaltungsorchester wollen den Zuhörern ja gerade, wie allgemein bekannt ist, das Original in Erinnerung rufen, um so an den Erfolg des Originals anzuknüpfen; deshalb werden immer wieder auch Hits oder Evergreens dargeboten, die jeder kennt.

Aufgrund dieser Überlegungen kann der Behauptung der Beklagten, es seien im Restaurant in der ganzen fraglichen Zeit an allen Aufführungstagen lediglich urheberrechtlich nicht geschützte Improvisationen, d.h. nach dem Gesagten neue, selbständige Werke, aufgeführt worden, nicht gefolgt werden; die von der Klägerin hiezu angetragene Expertise braucht nicht eingeholt zu werden. Das Gegenteil anzunehmen, wäre geradezu lebensfremd. Vielmehr ist davon auszugehen, dass an jedem Aufführungstag zumindest zu einem nicht unwesentlichen Teil auch Werke dargeboten wurden, welche dem von der Klägerin verwalteten, umfassenden Weltrepertoire angehören. Beweiserhebungen in dieser Hinsicht können unterbleiben. Insbesondere erübrigt sich die von der Klägerin beantragte Einholung der Verzeichnisse der aufgeführten musikalischen Werke bei den Beklagten. Abgesehen werden kann auch von einer Befragung der als Zeugen beantragten Musiker und Mitarbeiter der Beklagten; letztere haben ihre Kontrollen ja ohnehin erst nach der hier zur Diskussion stehenden Zeitperiode ausgeführt.

5. Durch die öffentliche Vor- bzw. Aufführung im Restaurant der Erstbeklagten haben diese und ihr (gemäss Art. 55 Abs. 3 ZGB für sein Verschulden auch persönlich verantwortlicher) Verwaltungsratspräsident, der Zweitbeklagte, die der Klägerin zustehenden Urheberrechte verletzt (vgl. Art. 1 i.V.m. 12 Abs. 1 Ziff. 3, Art. 36 und 42 Ziff. 1 lit. c URG). Gemäss Art. 42 Ziff. 1 lit. c URG sind die öffentliche Auf- und Vorführung eines Werkes und die Verletzung des Urheberrechtes "zivil- und strafrechtlich ... verfolgbar". Nach Art. 44 URG richtet sich die zivilrechtliche Haftung aus einer Übertretung des URG nach den allgemeinen Bestimmungen des OR, unter Vorbehalt der Vorschriften des ZGB über den Schutz der Persönlichkeit. Zwischen den Parteien besteht kein Vertrag über die Benutzung der von der Klägerin verwalteten Urheberrechte. Die Beklagten haften daher für die von ihnen begangene Urheberrechtsverletzung nach Art. 41 ff. OR. Ihr Verschulden ist evident, waren sie sich doch – gerade angesichts des vorangegangenen Forderungsprozesses zwischen den gleichen Parteien – bewusst, dass sie für die Musikanlässe von Rechts wegen zuerst die Einwilligung der die Urheberrechtsberechtigten vertretenden Klägerin hätten einholen müssen.

Bei der Ermittlung des Schadens ist in solchen Fällen wie dem vorliegenden nach der Anweisung von Art. 42 Abs. 2 OR vorzugehen, wonach der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen ist. Der Geschädigte darf nicht schlechtergestellt werden, als wenn er dem Verletzer seines Urheberrechtes eine Lizenz zu normalen Bedingungen eingeräumt hätte. Untere Limite für die Schadenersatzbemessung ist also jener Betrag, den der Geschädigte bei erlaubtem Gebrauch des Werkes als Vergütung hätte beanspruchen können (vgl. *Troller*, a.a.O., S. 1127/1128; *Troller/Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., S. 165; GRUR Inland 1983, S. 107/108). Zu beachten ist aber, dass der Schaden des Inhabers des Urheberrechts bei unerlaubten Aufführungen seines Werkes regelmässig grösser ist; denn er bzw. die seine Rechte wahrnehmende Organisation müssen – wie gerade der vorliegende Fall zeigt – ganz erheblichen Aufwand treiben, um Verletzungen der Rechte auf die Spur zu kommen und sie beweismässig abzusichern. – Für solche Situationen hat der Gesetzgeber dem Richter ein praktikables Hilfsmittel zur Verfügung gestellt: Gemäss Art. 4 des Verwertungsgesetzes darf die Verwertungsgesellschaft, d.h. die SUIA, als Entgelt für die Erlaubnis zur öffentlichen Aufführung nur die in einem von der Schiedskommission gemäss Art. 6 desselben Gesetzes genehmigten Tarif vorgesehene Entschädigung verlangen. Nach Art. 5 des Verwertungsgesetzes hat der Inhaber der Urheberrechte für Aufführungen, welche ohne die erforderliche Erlaubnis veranstaltet wurden, mindestens Anspruch auf die im Tarif vorgesehene Entschädigung. Die Grundlage des Tarifs bildet eine Abgabe von 10% der aus einer Aufführung erzielten Einnahmen; da aber diese oft nicht feststellbar sind, werden nach Zahl der Aufführenden und Hörer abgestufte Tarife ausgearbeitet (*Troller/Troller*, Kurzlehrbuch, S. 141). Massgebend ist im vorliegenden Fall der Tarif H, welcher dem Kostenstand vom 1. Januar 1982 entspricht. Nach der von der Klägerin angewendeten Ziff. 7 dieses Tarifs beträgt bei Betrieben mit 2–29 Musiktagen im Kalenderjahr die Entschädigung pro Musiktag im Falle des Auftretens von 1–2 Musikern Fr. 13.– und bei Auftreten von 3–4 Musikern Fr. 18.50. Nach Ziff. 20 des gleichen Tarifs darf die SUIA die Ansätze um die Hälfte erhöhen, wenn der Betrieb Musik ohne ihre Erlaubnis öffentlich darbietet und sich nicht dazu bereit findet, diese Erlaubnis nachträglich zu erwerben. Diese Voraussetzung trifft für die Beklagten für den ganzen fraglichen Zeitraum zu.

Die Rechnungen der Klägerin vom 22. März, 23. Juli und 15. August 1984 über Fr. 1'813.50, Fr. 1'786.50 und Fr. 156.– entsprechen den Vorschriften des zitierten, von der zuständigen Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung der Urheberrechte genehmigten Tarifs. Zwar wäre gemäss den Ziff. 1 ff. des Tarifs H bei Betrieben mit 30 und mehr Musiktagen im Kalenderjahr die Entschädigung in Form eines Prozentsatzes des Musikerlohnes festzusetzen, wobei die Entschädigung mindestens Fr. 5.50 pro Musiker und Musiktag betrage (nebst dem 50%igen Zuschlag gemäss Ziff. 20 für Darbietung ohne Erlaubnis der SUIA). Die Berechnung der Entschädigung hätte durch die SUIA aufgrund einer nach den AHV-Regeln erstellten Lohnabrechnung des Betriebes zu erfolgen. Nachdem die Beklagten indessen keine solche Lohnabrechnungen eingereicht haben, rechtfertigt es sich, die Ansätze gemäss Ziff. 7 anzuwenden, welche für Betriebe mit 2–29 Musiktagen im Kalenderjahr vorgesehen worden sind. In quantitativer Hinsicht ergibt sich dabei

wohl keine beachtliche Differenz, jedenfalls nicht zu Lasten der Beklagten. (Vgl. in diesem Zusammenhang Ziff. 5 des zitierten Tarifs H, wonach bei Ausbleiben der Lohnabrechnung seitens der SUIA für jeden Musiker sogar Fr. 13.— pro Musiktag verrechnet werden dürften). Die Beklagten sind daher zu verpflichten, der Klägerin die eingeklagten Rechnungsbeträge von Fr. 1'813.50, Fr. 1'786.50 und Fr. 156.— zu bezahlen, jeweils nebst Verzugszins zum gesetzlichen Satz von 5% ab den in den Rechnungen gesetzten Zahlungszielen, welche die Bedeutung einer ultimativen Zahlungsaufforderung hatten, d.h. ab 22. April bzw. 23. August bzw. 15. September 1984, sowie nebst den ausgewiesenen Betreibungskosten von Fr. 44.—. Nachdem die Beklagten den Schaden gemeinsam verschuldet haben, haften sie gemäss Art. 50 Abs. 1 OR solidarisch.

6. Die Beklagten führen in der Klageantwort, im Anschluss an eine Stellungnahme zum Vorwurf der Klägerin, sie hätten unbewilligte Tanzveranstaltungen durchgeführt, aus: "Die Angelegenheit in Sachen zu spät eingeholter Bewilligung, sowie in Sachen nur am Monatsanfang eingeholter Bewilligung ist aber bezüglich SUIA-Gebühren längst verjährt ...". Soweit damit die Einrede der Verjährung der klägerischen Forderung geltend gemacht werden will, ist folgendes zu bemerken: Nach Art. 44 URG i.V.m. Art. 60 Abs. 1 OR verjährt der Anspruch auf Schadenersatz in einem Jahr von dem Tag hinweg, wo der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit dem Ablauf von 10 Jahren vom Tage der schädigenden Handlung an gerechnet (vgl. ZR 80/1981 Nr. 42). Es ist unbestritten, dass die Beklagten von der Klägerin nie eine Erlaubnis zur Verwendung von Musik einholten und ihre Anlässe nie anmeldeten. Die Klägerin war daher, wie sie darlegt, zur Rekonstruktion der Daten der Musikanlässe der Beklagten in mühevoller Arbeit gezwungen. Die Klägerin hat ihre Gegenstand dieses Prozesses bildenden Rechnungen am 22. März, 23. Juli und 15. August 1984 an die Beklagten gesandt. Es ist nicht anzunehmen, dass sie nach der Entdeckung der (erneuten) Urheberrechtsverletzungen durch die Beklagten längere Zeit mit der Rechnungstellung zugewartet hat, gerade angesichts der mit den Beklagten gemachten früheren Erwartungen nicht. Darf somit davon ausgegangen werden, dass die Klägerin jedenfalls nicht vor Mitte Oktober 1983, sondern wohl eher erst in den ersten Monaten des Jahres 1984 feststellte, dass ihre Rechte durch die Beklagten wiederum verletzt würden, so hat sie am 15. Oktober 1984 das für die Verjährungsunterbrechung massgebende Gesuch um Abhaltung eines Vermittlungsvorstandes noch rechtzeitig innert der Jahresfrist von Art. 60 Abs. 1 OR gestellt. Die Einrede der Verjährung ist somit zu verwerfen.

*Art. 42 Ziff. 1 lit. a und b URG, 78 StGB – "H. VIDEO-CLUB"*

- Für einen Strafantrag ist die nähere und bestimmte Kenntnis des Täters erforderlich, doch keine Nachforschungen nach dem Täter und der Tat (Erw. II.).
- Eine Urheberrechtsverletzung begeht, wer Raubkopien auch aus finanziellen Motiven anfertigt (Erw. III.).



- *Eine Vermietung an Mitglieder eines Clubs, bei dem grundsätzlich jedermann Mitglied werden kann, sprengt den Rahmen des eigenen, privaten Gebrauchs (Erw. IV.).*
- *Die Beschlagnahmung von Kopien ist auch dann anzuordnen, wenn der Inhaber der Urheberrechte den Strafantrag zurückgezogen hat (Erw. VI.).*
- *Pour déposer une plainte pénale, il est nécessaire de connaître avec une certaine précision l'auteur; le plaignant n'est toutefois pas censé effectuer des recherches sur l'auteur ni sur l'acte délictueux (c. II.).*
- *Celui qui copie des vidéo-cassettes pour en tirer un profit matériel commet une violation du droit d'auteur (c. III.).*
- *Une location aux membres d'un club, auquel n'importe qui peut en principe appartenir, sort du cadre de l'usage personnel et privé (c. IV.).*
- *La confiscation des copies peut être ordonnée même lorsque le titulaire du droit d'auteur a retiré sa plainte (c. VI.).*

Urteil Einzelrichter BezGer Horgen vom 23. August 1984 i.S. gegen H.B. in H.

#### *Sachverhalt:*

Mit Schreiben vom 16. Dezember 1982 stellte die VIHAG, Video-Import- und Handels AG, Dättwil, Strafantrag gegen H.B. wegen verschiedener Widerhandlungen gegen das Urheberrechtsgesetz, das BG über den unlauteren Wettbewerb sowie das Strafgesetzbuch. Grund zur Anzeige war der Umstand, dass H.B. in seinem Haus unter der Bezeichnung "H. Video-Club" ein Geschäft betreibt, wo er an die rund 250 Mitglieder seines Clubs gewerbsmässig kopierte Videokassetten vermietet. Zum Beweis legte die Geschädigte ihrem Strafantrag zwei gefälschte Kassetten ("Mondo Diavolo" und "Das Schwert des gelben Tigers") bei, die sich in ihrer Aufmachung deutlich von den ebenfalls beigelegten Originalkassetten unterscheiden. Anlässlich einer am 10. Mai 1983 beim Verzeigten durchgeführten Hausdurchsuchung wurden nebst 110 Original-Videokassetten 191 Kopien von Videokassetten beschlagnahmt, darunter 7 Kopien von Original-Kassetten der Antragstellerin. Bei einer nicht geringen Anzahl der beschlagnahmten Kassetten handelte es sich um unzüchtige Veröffentlichungen. Mit Strafverfügung vom 12. Juli 1983 wurde der Angeschuldigte wegen Übertretung des Urheberrechtsgesetzes vom Statthalteramt Horgen mit Fr. 2'000.– gebüsst; der Gebüsste verlangte rechtzeitig gerichtliche Beurteilung.

Mit Schreiben vom 30. August 1983 stellte die SUISA, Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke, Zürich, und mit Schreiben vom 5. September 1983 der Vertreter der Firma VIHAG namens weiterer vier Copyright-Inhaber, alles Mitglieder der IFPI-Video, ebenfalls Strafantrag. Mit Verfügung vom 9. September 1983 vereinigte das Statthalteramt Horgen diese neuen Verfahren mit dem noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen früheren Verfahren gegen den gleichen Angeschuldigten, sah jedoch ohne weitere Einvernahmen von der Ausfällung einer höheren als der bereits ausgesprochenen Busse von Fr. 2'000.– ab und zog die beschlagnahmten 191 Raubkassetten definitiv ein. Der

Bestrafte verlangte mit Eingabe vom 16. September 1983 innert Frist die gerichtliche Beurteilung auch dieser Verfügung.

Am 9. Dezember 1983 kam es zwischen dem Angeschuldigten und den Mitgliedfirmen der IFPI-Video zivilrechtlich zu einem Vergleich folgenden Inhaltes:

## **VERGLEICH**

### **(Unterlassungserklärung)**

zwischen

IFPI SCHWEIZ, Schweizer Landesgruppe der IFPI, International Federation of Producers of Phonograms and Videograms, Toblerstrasse 76a, 8044 Zürich (in der Folge kurz IFPI)

und

H.B., in H.

1. H.B. anerkennt, widerrechtlich selbst und/oder durch Dritte hergestellte (kopierte) Video-Kassetten durch seinen H. Video-Club in H. in Verkehr gebracht, insbesondere vermietet und verkauft zu haben.
2. H.B. anerkennt die strafrechtliche und zivilrechtliche Widerrechtlichkeit des Verhaltens nach Ziffer 1 oben.
3. H.B. verpflichtet sich – in eigenem wie auch im Namen von HVC in H. –, in Zukunft beim Einkauf von Ton- und Ton/Bildträgern sorgfältig zu prüfen, ob es sich dabei um widerrechtliche Ware handeln könnte. Anhaltspunkte für den Zweifel an der Rechtmässigkeit bilden unter anderem das äussere Erscheinungsbild, die Herkunft und der Preis der Ton- und Ton/Bildträger. Treten Zweifel auf, so ist der Unterzeichnende oder die Firma HVC in H. verpflichtet, vorerst die Rechtmässigkeit der Ton- oder Ton/Bildträger durch IFPI abklären zu lassen, bevor er sie zur Miete oder zum Kauf anbietet. Die IFPI nimmt solche Abklärungen unentgeltlich und innert kürzester Frist vor.
4. Wenn der Unterzeichnende oder die Firma HVC in H. wiederum unrechtmässig hergestellte Ton- oder Ton/Bildträger vermietet oder verkauft, so ist die IFPI berechtigt, eine Konventionalstrafe von Fr. 10'000.– pro Vorfall zu verlangen.
5. H.B. zahlt bei Unterzeichnung dieses Vergleichs eine Schadenersatzpauschale von Fr. 4'000.–.
6. H.B. trägt die eigenen Anwaltskosten und leistet einen Beitrag von Fr. 2'000.– an die Untersuchungs- und Anwaltskosten der IFPI.
7. H.B. zahlt alle entstandenen Verfahrenskosten im Verfahren der BA Horgen.
8. H.B. bezahlt die Publikationskosten dieses Vergleiches im Format einer halben Seite im "SCHWEIZER VIDEO", RORO-PRESS VERLAG AG, Zürich (einmaliges Erscheinen).
9. IFPI SCHWEIZ behält sich das Recht vor, diesen Vergleich auf eigene Kosten auch in anderen Medien zu veröffentlichen.

Zürich, den 9. Dezember 1983

Nach Abschluss dieses Vergleiches zogen alle Geschädigten mit Ausnahme der SUIISA ihre Strafanträge zurück, weshalb nur noch die Verletzung der Urheberrechte der SUIISA gerichtlich zu beurteilen ist. Mit Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft Horgen vom 9. Januar 1984 wurde der Verzeigte sodann mit einer Busse von Fr. 1'000.— wegen fortgesetzter unzüchtiger Veröffentlichungen bestraft; dagegen erhob er keine Einsprache.

Die Hauptverhandlung zur Beurteilung der Strafverfügung des Statthalteramtes Horgen vom 9. September 1983 fand nach Rückweisung der Akten zur Ergänzung der Untersuchung betreffend den Strafantrag der SUIISA am 7. Juni 1984 statt.

### *Erwägungen:*

II. 1. Die Geschädigten Activ Records AG, CIC Taurus Film- und Video AG, EMI Records (Switzerland) AG, Tradex AG und VIHAG zogen mit Eingabe vom 12. Dezember 1983 ihre Strafanträge gegen den Verzeigten infolge Vergleichs vor der gerichtlichen Verhandlung zurück, weshalb die Strafverfügung des Statthalteramtes Horgen vom 12. Juli 1983 nicht mehr zu beurteilen ist (Art. 47 und 48 URG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 StGB). Dagegen ist die Verfügung des Statthalteramtes Horgen vom 9. September 1983 insofern neu zu beurteilen, als heute lediglich noch die SUIISA als Antragstellerin auftritt und nur noch über eine Zusatzstrafe zu der mit Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft Horgen vom 9. Januar 1984 dem Verzeigten auferlegten Busse von Fr. 1'000.— zu entscheiden ist.

2. a) Die SUIISA ist als Inhaberin der mechanischen Rechte im Sinne von Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 URG an den vom Verzeigten kopierten Videofilmen "Das Ding" und "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" dazu legitimiert, Strafantrag gegen den Verzeigten wegen Verletzung des Urheberrechts im Sinne von Art. 42 Ziff. 1 lit. a und b zu stellen (Art. 47 URG).

b) Die Frist, den Strafantrag zu stellen, beträgt drei Monate und beginnt mit dem Tag, an welchem dem Antragsberechtigten der Täter und die Tat bekanntwerden (Art. 48 URG in Verbindung mit Art. 29 StGB). Die SUIISA hatte zwar Kenntnis davon, dass von der VIHAG, Video-Import & Handels AG, bereits am 16. Dezember 1982 Strafantrag gegen den Verzeigten gestellt worden war. Dagegen hatte sie keine Kenntnis vom eventuell tangierten Repertoire. Die SUIISA hat erst am 19. August 1983 Kenntnis davon erhalten, ob und welche von ihr verwalteten Rechte verletzt worden sind, als sie die Liste der beim Verzeigten beschlagnahmten Raubkopien von der VIHAG erhielt. Es stellt sich nun die Frage, ob die SUIISA im Zeitpunkt, in dem sie von der Stellung des Strafantrages durch die VIHAG Kenntnis erhielt, zu Nachforschungen verpflichtet gewesen wäre, um herauszufinden, ob von ihr verwaltete mechanische Rechte an Videofilmen verletzt worden sind. Die SUIISA versuchte nach Angaben ihrer Vertreterin ohne Erfolg die Liste der beim Verzeigten beschlagnahmten Kopien von Videofilmen bei der Verwaltungspolizei herauszuverlangen.

Grundsätzlich ist eine sichere und bestimmte Kenntnis der Tat und des Täters erforderlich, damit die dreimonatige Strafantragsfrist zu laufen beginnt, doch kein

Nachforschen nach dem Täter und der Tat. Der Antragsteller soll annehmen dürfen, eine Strafverfolgung habe grosse Erfolgchancen; es muss sich bei ihm ein so hoher Verdacht eingestellt haben, dass er Strafantrag stellen kann, ohne eine Bestrafung wegen falscher Anschuldigung oder Ehrverletzung befürchten zu müssen (BGE 76 IV 6; 80 IV 3; 101 IV 116 E. 1b).

Als die SUISA von der Antragstellung der VIHAG gegen den Verzeigten erfuhr, hatte sie erst eine sichere Kenntnis vom Täter, jedoch eine noch ungewisse Kenntnis von seiner Tat und noch gar keine Kenntnis davon, ob von ihr verwaltete Rechte überhaupt verletzt worden sind. Art. 29 StGB lässt zwar die Antragsfrist mit dem Tag beginnen, an welchem dem Antragsberechtigten der Täter bekannt wird, doch setzt dieser Artikel voraus, dass der Betreffende auch mit Bestimmtheit weiss, dass er selber in seinen Rechten verletzt worden ist. Gerade diese Voraussetzung aber fehlte der SUISA vor dem 19. August 1983, als sie die Liste der beim Verzeigten beschlagnahmten Videofilme von der VIHAG erhielt. Da die SUISA zur Wahrung der Antragsfrist nicht zu Nachforschungen verpflichtet war, ob und welche ihrer mechanischen Rechte, d.h. ihrer Rechte zur Wiedergabe und zum Inverkehrbringen musikalischer Werke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 URG, verletzt worden sind und das Gesetz die Kenntnis des Täters und somit auch die Kenntnis der verletzten Rechte, aber keine entsprechenden Nachforschungen verlangt, um die Antragsfrist beginnen zu lassen, kann die nur unsichere Kenntnis der SUISA von einer möglicherweise auch gegen von ihr verwaltete Rechte gerichteten Urheberrechtsverletzung im Sinne von Art. 42 Ziff. 1 und 2 URG nicht genügen, um den Beginn der Antragsfrist für die SUISA zu bestimmen. Überdies ist der SUISA ohne konkrete Kenntnis davon, ob das von ihr verwaltete Repertoire überhaupt durch Urheberrechtsverletzungen tangiert worden ist, nicht zuzumuten, einen Strafantrag zu stellen und damit eine Strafuntersuchung in Gang zu bringen.

c) Somit ist davon auszugehen, dass die Strafantragsfrist für die SUISA erst am 19. August 1983 mit Erhalt der Liste der beim Verzeigten beschlagnahmten Raubkopien von der VIHAG zu laufen begann. Die SUISA hat daher am 30. August 1983 fristgemäss gegen den Verzeigten Strafantrag gestellt.

III. 1. a) Anlässlich der Einvernahme durch die Kantonspolizei Zürich vom 13. Mai 1983 anerkannte der Verzeigte, Original-Videofilme überspielt und diese Kopien an Mitglieder des von ihm gegründeten Home-Video-Clubs vermietet zu haben. Von den Mitgliedern seines Clubs verlangte der Verzeigte einen Jahresbeitrag von Fr. 75.– und durchschnittlich Fr. 12.– für die Vermietung einer Kassette. Pro Monat hat er ca. 100–150 Kassetten vermietet, wobei er angeblich ca. Fr. 1'200.– bis Fr. 1'800.– verdiente. Er habe ca. 200–250 Originalkassetten von verschiedenen Firmen bezogen und 200 Kopien angefertigt. Auf die Idee, Kopien anzufertigen, sei er auch gekommen, weil er festgestellt habe, dass vermietete Originalkassetten unberechtigterweise geöffnet und die Originalbänder herausgenommen und durch Kopien ersetzt worden seien.

Der Verzeigte vertritt die Meinung, er habe sich nicht der Urheberrechtsverletzung schuldig gemacht, da er die Kopien lediglich an Clubmitglieder, also an einen geschlossenen Personenkreis, vermietet und keine Kopien verkauft habe. Im weiteren gab er an, ein Gerät entwickelt zu haben, mit welchem man feststellen kann,

ob eine Video-Kassette geöffnet und das Originalband herausgenommen worden sei. Seit 14 Tagen versende er nur noch Originalkassetten.

b) Anlässlich der Einvernahme durch das Statthalteramt Horgen vom 1. September 1983 zur Ergänzung der Untersuchung im Sinne von § 347 Abs. 1 StPO betreffend die Strafverfügung vom 12. Juli 1983 bestätigte der Verzeigte seine Aussagen vom 13. Mai 1983 und machte geltend, er habe durch das Anfertigen von Kopien der Videofilme niemanden geschädigt, sondern damit nur sich selber schützen wollen. Er habe nämlich bei der Vermietung von Originalkassetten bemerkt, dass oftmals schlechtere Bänder, also Kopien, zurückkamen. Er habe pro Original nur jeweils eine Kopie hergestellt und diese vermietet, während das Original bei ihm geblieben sei. Er habe gewusst, dass das Anfertigen von Kopien von Originalkassetten an der Grenze der Legalität sei. Er habe darüber auch mit Herrn Wussov von der VIHAG gesprochen. Auch dieser habe ihn nicht darauf aufmerksam gemacht, dass er das nicht tun dürfe. Ausserdem vermiete er seit der Hausdurchsuchung nur noch Originalbänder.

c) Am 7. März 1984 wurde der Verzeigte in Ergänzung der Untersuchung gemäss § 347 Abs. 1 StPO betreffend die Verfügung des Statthalteramtes Horgen vom 9. September 1983 von der Kantonspolizei Zürich einvernommen. Er bestätigte wiederum seine Aussagen vom 13. Mai 1983, äusserte sich aber nicht zum Strafantrag der SUIA.

d) Anlässlich der Hauptverhandlung vom 7. Juni 1984 führte der Verzeigte nochmals aus, von den Originalkassetten nur darum Kopien angefertigt und diese vermietet zu haben, weil es sonst keine Handhabe gegen das Auswechseln von Originalbändern gegen kopierte Bänder gebe. Man könne nicht feststellen, ob sich im Gehäuse einer Video-Kassette noch das Originalband oder nur noch ein kopiertes Band befinde. Überdies sehe er nicht ein, wem er mit dem Kopieren einen Schaden zugefügt haben solle.

2. Der Richter legt seinem Urteil denjenigen Sachverhalt zugrunde, den er nach seiner freien, aus der Hauptverhandlung und den Untersuchungsakten geschöpften Überzeugung als verwirklicht erachtet (§ 284 StPO).

a) Die Aussagen des Verzeigten sind nicht widerspruchsfrei:

aa) Anlässlich der Einvernahme durch die Kantonspolizei Zürich vom 13. Mai 1983 sagte der Verzeigte aus, er habe die Kassetten "auch aus Sicherheitsgründen" überspielt, da er oft festgestellt habe, dass die Kassetten geöffnet und das Originalband durch ein kopiertes Band ersetzt worden sei. Damals stellte er also den Selbstschutz als eines neben anderen Motiven für das Kopieren von Videofilmen dar. Anlässlich der Einvernahme durch das Statthalteramt Horgen vom 1. September 1983 gab er dann den Selbstschutz als alleiniges Motiv für das Kopieren an und erwähnte erstmals, dass er pro Original nur jeweils *eine* Kopie angefertigt habe.

bb) Gleich argumentierte er in der Hauptverhandlung vom 7. Juni 1984. Er habe angefangen, Kopien anzufertigen und zu vermieten, als er bemerkt habe, "dass oftmals schlechtere Bänder, also Kopien, zurückkamen". Demgegenüber sagte er anlässlich der Hauptverhandlung vom 7. Juni 1984 aus, es gebe keine Handhabe,

um herauszufinden, ob es sich beim Band in der vom Mieter zurückgebrachten Video-Kassette um das Original oder um eine Kopie handle.

cc) Sodann hat der Verzeigte anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 13. Mai 1983 betreffend unzüchtige Veröffentlichungen auch zugegeben, Videofilme von Super-8-Filmen auf Video-Kassetten überspielt zu haben, was auf eine mindestens teilweise finanzielle Motivation des Kopierens schliessen lässt.

b) Angesichts dieser Widersprüche erscheint die Sachdarstellung des Verzeigten, er habe aus reinem Selbstschutz von den Original-Videofilmen nur jeweils eine Kopie angefertigt und vermietet, während das Original bei ihm geblieben sei, weil es keine Handhabe gegeben habe, um gegen Kopierer vorzugehen, als ungläubwürdig. Zwar ist dem Verzeigten ein gewisses Bedürfnis nach Selbstschutz vor unerlaubtem Kopieren seiner Videofilme zuzugestehen, hat er doch ein spezielles Gerät, den sogenannten "Video-Sehräuber", entwickelt, um einen kopierten Videofilm als Kopie zu entlarven. Hingegen ist anzunehmen, dass die Motivation zur Herstellung und Vermietung von Videofilmkopien nicht rein ideeller, sondern namentlich auch finanzieller Natur war. Der Verzeigte bezweckte damit nicht nur den Selbstschutz vor unerlaubtem Kopieren, sondern wollte auch einen Gewinn erzielen. So deuten beispielsweise auch die Nummern, mit denen der Verzeigte seine kopierten Videofilmkassetten bezeichnet hat (Nr. 280/2/3 für "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") darauf hin, dass er von einem Original nicht nur eine, sondern mehrere Kopien angefertigt hat. Ebenfalls Anlass zu dieser Annahme gibt die Aussage des Verzeigten anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 13. Mai 1983, er habe ca. 200–250 Originalkassetten von verschiedenen Firmen bezogen, nur aber rund 200 Kassetten überspielt. Die Rechnungskopien belegen aber, dass der Verzeigte ca. 1'000 Leerkassetten von diversen Firmen bezogen hat. Daher ist auch davon auszugehen, dass er mehr als nur je eine Kopie von den einzelnen Originalen angefertigt hat. Andererseits hat der Verzeigte auch nicht dargetan, er habe jeweils mehrere Originale eines Videofilms bezogen, um davon gleich viele Kopien herzustellen. Im Gegenteil: Die Rechnungskopien für die von ihm bezogenen Original-Video-Kassetten deuten darauf hin, dass er jeweils nur ein einziges Original für die Herstellung mehrerer Kopien bezogen hat.

c) Sodann bestritt der Verzeigte von Anfang an, kopierte Videofilmkassetten verkauft zu haben: Er habe die angefertigten Kopien nur an Clubmitglieder, also einen geschlossenen Personenkreis, vermietet.

Es ist davon auszugehen, dass der Verzeigte annahm, nur das Verkaufen, nicht aber das Vermieten von überspielten Videofilmkassetten an die Mitglieder seines H. Video-Clubs verstosse gegen das Urheberrechtsgesetz, und dass er aus diesem Grunde tatsächlich keine kopierten Video-Kassetten verkauft hat. Im übrigen bestehen aufgrund der Akten auch gar keine Anhaltspunkte für die Annahme, der Verzeigte hätte Videofilmkopien verkauft.

d) Aus diesen Gründen muss davon ausgegangen werden, dass der Verzeigte vom Sommer 1982 bis im Mai 1983 von den von ihm bezogenen Original-Videokassetten jeweils mehrere Kopien angefertigt und diese an die Mitglieder seines H. Video-Clubs vermietet hat, dass er aber keine solchen Kopien verkauft hat.

IV. 1. Ohne Zweifel fällt unter den Begriff "Inverkehrbringen" im Sinne von Art. 42 Ziff. 1 lit. b URG auch das Vermieten. Der Verzeigte hat somit durch das Überspielen von Videofilmkassetten auf Leerkassetten und das Vermieten dieser Kopien an die Mitglieder seines H. Video-Clubs den Tatbestand der Verletzung von Urheberrechten im Sinne von Art. 42 Ziff. 1 lit. a und b URG objektiv erfüllt. Damit hat er die Wiedergaberechte der SUIISA am musikalischen Teil der Videofilme "Das Ding (Der Clou, The Sting)" und "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" verletzt (Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 Ziff. 2 URG).

Auch sein Vorsatz, von Original-Videofilmen Kopien herzustellen und zu vermieten, ist unbestritten, weshalb er auch den subjektiven Tatbestand der genannten Bestimmung erfüllt hat (Art. 42 Ziff. 1 lit. a und b in Verbindung mit Art. 46 URG). Keine Bedeutung kommt auch dem Umstand zu, dass die Vermietung lediglich an Clubmitglieder erfolgte. Die Wiedergabe eines Werkes ist nur zulässig, wenn sie ausschliesslich zu eigenem, privatem Gebrauch erfolgt und damit kein Gewinnzweck verfolgt wird (Art. 22 URG). Eine Vermietung an Mitglieder eines Clubs, bei welchem grundsätzlich jedermann Mitglied werden konnte, sprengt den Rahmen "eigenen, privaten Gebrauchs" jedoch bei weitem. Auch muss davon ausgegangen werden, dass der Verzeigte mit seinem Handeln einen Gewinn anstrebte, ist es doch nur schwer vorstellbar, dass jemand Pornofilme aus idealistischen Motiven oder aus Überzeugung vermietet.

2. Zu prüfen wäre sodann der allenfalls vorliegende Rechtfertigungsgrund des Notstandes im Sinne von Art. 34 StGB, auf den sich der Verzeigte beruft. Notstand setzt aber voraus, dass eine unmittelbare Gefahr droht, die der Notstandstäter auf keine andere Weise als durch eine Rechtsverletzung abwenden kann, und dass die Abwehrmassnahme angemessen ist. Sodann muss die Preisgabe des gefährdeten Gutes unzumutbar und die Notlage unverschuldet sein (Art. 34 Ziff. 1 Abs. 1 StGB). Diese strengen Voraussetzungen sind nicht erfüllt, wäre es doch dem Verzeigten ohne weiteres zuzumuten gewesen, auf das Überspielen von Original-Videofilmen auf Leerkassetten zu verzichten und statt Kopien weiterhin Originale zu vermieten und sich dabei auf eine in der Hauptverhandlung angetönte legale Weise vor dem Auswechseln der Bänder gegen Kopien zu schützen. Auf diese Weise hätte er zumindest die schlechten Kopien entdeckt und den Mieter dafür belangen können. Das Risiko, eine gute Kopie nicht zu entdecken, hätte er bei diesem Vorgehen in Kauf nehmen müssen, bis er selber eine bessere legale Lösung zu diesem Problem gefunden hätte, was ihm heute mit dem "Video-Sehräuber" gelungen zu sein scheint. Sein Bedürfnis nach Selbstschutz konnte das Kopieren von Videofilmen daher weder rechtfertigen noch entschuldigen, weshalb sich der Verzeigte nicht auf Notstand berufen kann.

3. Im übrigen beruft sich der Verzeigte auf Rechtsirrtum im Sinne von Art. 20 StGB. Danach müsste der Verzeigte aus zureichenden Gründen angenommen haben, er sei zur Tat berechtigt, er tue überhaupt nichts Unrechtes. Es genügt nicht, wenn er die Tat für straflos hielt, sondern es musste ihm das Unrechtsbewusstsein völlig fehlen. Schon das unbestimmte Empfinden, dass das in Aussicht genommene Verhalten gegen das verstösst, was recht ist, schliesst die Berufung auf Rechtsirrtum aus (BGE 98 IV 303; 99 IV 185 und 250).

Der Verzeigte vermag keine zureichenden Gründe für eine Annahme, er sei zur Tat berechtigt, anzuführen: Im Gegenteil ist davon auszugehen, der Verzeigte sei sich der Möglichkeit bewusst gewesen, sein Verhalten könnte strafbar sein, hat er doch nach eigenen Angaben mit verschiedenen Kassettenlieferanten darüber gesprochen. Auch wenn ihm niemand sagen konnte, dass das Kopieren von Videofilmen unter diesen Umständen verboten sei, so kann er sich infolge seiner bestehenden Zweifel doch nicht auf Rechtsirrtum im Sinne von Art. 20 StGB berufen, sagte er doch anlässlich der Einvernahme durch das Statthalteramt Horgen vom 1. September 1983 sogar aus, es sei ihm bewusst gewesen, "dass das Anfertigen von Kopien von Originalkassetten an der Grenze der Legalität war". Damit ist eine Berufung auf Rechtsirrtum gemäss BGE 98 IV 303; 99 IV 185 ausgeschlossen.

4. Das Verhalten des Verzeigten lässt sich somit in keiner Weise weder rechtfertigen noch entschuldigen, weshalb er der fortgesetzten Verletzung der Urheberrechte im Sinne von Art. 42 Ziff. 1 lit. a und b URG schuldig zu sprechen ist.

V. Bei der Strafzumessung ist vom Verschulden des Täters auszugehen, wobei die Beweggründe, das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen sind (Art. 63 StGB). Der Richter bestimmt den Betrag der Busse je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser durch die Einbusse die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist. Für die Verhältnisse des Täters sind namentlich von Bedeutung sein Einkommen und sein Vermögen, sein Familienstand und seine Familienpflichten, sein Beruf und Erwerb, sein Alter und seine Gesundheit (Art. 48 Ziff. 2 StGB). Die auszusprechende Busse darf höchstens Fr. 5'000.— betragen (Art. 50 Abs. 1 Ziff. 1 URG).

a) Das Verschulden des Verzeigten wiegt nicht leicht, hat er doch während rund eines Jahres trotz Zweifeln an der Rechtmässigkeit seines Verhaltens fortgesetzt Original-Videofilme kopiert und die Kopien an einen grossen Personenkreis vermietet. Hätte sich der Verzeigte tatsächlich vergewissern wollen, ob das Kopieren von Videofilmen und das Vermieten von Kopien legal sei, so hätte er bei einigermaßen sorgfältigen Erkundigungen herausgefunden, dass sein Verhalten eben nicht rechtmässig war, da schon 1982 Artikel zum Thema Videopiraterie nicht nur in Fachzeitschriften, sondern auch in Tageszeitungen erschienen sind. Der Verzeigte handelte zudem unzweifelhaft mit der Absicht, durch das Vermieten kopierter Kassetten einen Gewinn zu erzielen (vgl. vorn III. 2. b), obwohl er versuchte, den Selbstschutz vor dem unberechtigten Kopieren seiner Originalkassetten als Hauptmotiv in den Vordergrund zu stellen.

b) Zu berücksichtigen ist sodann, dass im vorliegenden Verfahren nur noch eine Zusatzbusse im Sinne von Art. 68 Ziff. 1 Abs. 2 StGB zu der mit Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft Horgen vom 9. Januar 1984 ausgesprochenen Busse von Fr. 1'000.— (Probezeit 2 Jahre) wegen fortgesetzter unzüchtiger Veröffentlichungen auszufallen ist.

Zwischen den gleichzeitig und fortgesetzt begangenen strafbaren Handlungen der unzüchtigen Veröffentlichungen und der Verletzung von Urheberrechten besteht teilweise Real- und teilweise Idealkonkurrenz, weshalb der Richter den Verzeigten zu einer Busse verurteilen muss, die seinem gesamten Verschulden angemessen ist



(Art. 68 Ziff. 1 Abs. 2 StGB). Dadurch, dass das Verfahren gegen den Verzeigten aus Zweckmässigkeitsgründen zweigeteilt wurde, darf ihm bezüglich der Strafzumessung kein Nachteil entstehen. Daher ist im Sinne einer Strafschärfung nur noch eine Zusatzbusse im Fr. 1'000.— übersteigenden Mehrbetrag derart auszufällen, dass die Gesamtbusse dem Verschulden des Verzeigten angemessen ist.

c) Straferhöhend wirken sich die Gewinnsucht und die Tatbegehung während rund eines Jahres aus. Strafmindernd fallen das Fehlen von Vorstrafen und der gute Leumund des Verzeigten ins Gewicht. Strafminderungsgründe liegen keine vor. Bezüglich des Verschuldens des Verzeigten betreffend unzüchtige Veröffentlichungen ist auf die Erwägungen des Strafbefehls der Bezirksanwaltschaft Horgen vom 9. Januar 1984 zu verweisen.

d) In Anbetracht aller Strafzumessungsgründe erscheint eine Busse von Fr. 1'500.— als Zusatzstrafe zu der mit Strafbefehl der Bezirksanwaltschaft Horgen vom 9. Januar 1984 ausgesprochenen Busse von Fr. 1'000.— dem Verschulden des Verzeigten, seinen persönlichen und finanziellen Verhältnissen sowie der objektiven Schwere seiner Taten als angemessen.

e) Die Voraussetzungen für die Anordnung der bedingten Löscharkeit des Buseneintrages im Strafregister sind erfüllt: Dem Verzeigten kann nach den gesamten Umständen des Falles eine günstige Prognose gestellt werden, und er hat sich noch nie eine Straftat zuschulden kommen lassen (Art. 49 Ziff. 4 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 41 Ziff. 1 StGB). Die Probezeit ist auf zwei Jahre anzusetzen.

VI. Die SUIISA beantragt, "sämtliche am 20. April 1983 beschlagnahmten, widerrechtlich hergestellten 191 Videokassetten seien definitiv einzuziehen und zu vernichten".

Das Gericht kann im Falle der strafrechtlichen Verurteilung die Einziehung und die Verwertung, Zerstörung oder Unbrauchbarmachung der unter Verletzung des Urheberrechtes hergestellten oder in Verkehr gebrachten Werkexemplare verfügen (Art. 54 Abs. 1 Ziff. 1 lit. a URG). Da der Verzeigte bei der Herstellung aller beschlagnahmten Videofilmkopien Urheberrechte verletzt hat, stehen sie nun der SUIISA oder anderen Personen zu, ist die definitive Einziehung und Vernichtung aller 191 kopierten Videokassetten, die anlässlich der Hausdurchsuchung vom 10. Mai 1983 beim Verzeigten beschlagnahmt wurden, anzuordnen.

*Art. 48 et 54 LDA et 58 al. 4 et 333 CPS – "CREANCE COMPENSATRICE"*

- *L'art. 54 LDA ne prévoit pas la possibilité d'une créance compensatrice.*
- *L'art. 58 CPS n'absorbe pas l'art. 54 LDA.*
- *Les dispositions générales du code pénal s'appliquent dans le cas d'infraction à la LDA.*
- *Contrairement à la confiscation prévue par l'art. 54 LDA, qui constitue une peine accessoire à une condamnation, celle prévue par l'art. 58 CPS est une mesure qui peut être ordonnée aussitôt qu'une infraction est réalisée objectivement.*

- *Art. 54 URG sieht keine Ersatzforderung des Staates vor.*
- *Art. 58 StGB hat Art. 54 URG nicht aufgehoben.*
- *Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches finden auch bei Urheberrechtsübertretungen Anwendung.*
- *Im Gegensatz zur Einziehung gemäss Art. 54 URG, welche eine Nebenstrafe zur Verurteilung darstellt, ist die Einziehung gemäss Art. 58 StGB eine Massnahme, die verfügt werden kann, sobald die Gesetzesverletzung objektiv festgestellt ist.*

Arrêt du tribunal cantonal (cour de cassation pénale) du canton de Vaud du 7 septembre 1984 dans la cause G.

A. Par jugement du 14 mars 1984, le Tribunal de police du district de Cossonay a condamné G., pour infraction à la loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques (LDA), à une amende de 2'500 fr., avec délai d'épreuve en vue de radiation de deux ans, et au paiement des frais de la cause par 463 fr. 70 (1); ordonné la dévolution à l'Etat, à la charge du condamné, d'une créance compensatrice de 16'000 francs (2); ordonné la confiscation des cassettes "pirates" séquestrées et leur destruction (3); ordonné la restitution au condamné des cassettes de Ted Robert, séquestrées (4); donné acte à la Suisa de ses réserves civiles contre G., la renvoyant à agir devant le juge civil (5); dit que le condamné versera à la plaignante 100 fr. de dépens (6).

Ce jugement retient en substance les faits suivants:

L'accusé G. est titulaire d'une patente d'étalagiste et vend des disques, des cassettes de musique et des "posters", principalement sur les marchés.

En 1981, l'accusé est allé une dizaine de fois en Italie où il a acheté environ 2'000 cassettes de musique pour le prix de 7 fr. 50 la pièce, cassettes qu'il a ramenées et vendues en Suisse à un prix moyen de 18 fr. la pièce, tout en accordant parfois de petits rabais. Toutes ces cassettes étaient fabriquées illicitement en Italie, au mépris du droit d'auteur.

Au début de l'année 1982, l'accusé a reçu de la Suisa, plaignante, une lettre lui notifiant l'interdiction absolue de faire le commerce de porteurs de son fabriqués illicitement, sous menace des conséquences civiles et pénales; le 5 janvier 1982, l'accusé a été convoqué auprès de la plaignante qui lui a enjoint de lui remettre le solde de ses cassettes.

Dans le courant de l'année 1982, G. a acheté un lot de porte-clefs de l'équipe de football d'Italie, qu'il a eu très vite beaucoup de peine à vendre. Il a alors obtenu de son fournisseur italien la reprise de son stock, contre 800 à 900 cassettes "pirates". L'accusé a vendu lui-même un certain nombre de ces cassettes et en a remis une centaine en consignation à un ami, alors qu'il savait qu'elles ne devaient pas être vendues.

Pour les faits antérieurs à l'avertissement de la Suisa, le tribunal a libéré G. de l'accusation de violation de l'art. 42 de la loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques (ci-après LDA), faute d'avoir acquis la conviction que l'accusé ait alors agi intentionnellement, même au sens du dol éventuel; le premier juge a ajouté que "même dans cette hypothèse, il faudrait

l'exempter de toute peine en application de l'article 20 CP, puisque, soumettant ses cassettes à la douane, il avait des raisons suffisantes de croire que ce commerce était licite".

Pour les faits survenus postérieurement à la mise en garde de la Suisa, le tribunal a reconnu G. coupable d'infraction à l'art. 42 ch. 1 lit. b LDA et l'a condamné à une amende de 2'500 francs.

Vu les quelque 2'000 cassettes "pirates" vendues par G., le tribunal a ordonné la dévolution à l'Etat d'une créance compensatrice (art. 58 al. 4 CP), dont le montant a été arrêté au bénéfice réalisé par l'accusé et estimé à 16'000 fr., "compte tenu – largement – des rabais consentis".

Au surplus, le premier juge a relevé que la plainte pénale déposée le 4 janvier 1983 par la Suisa n'était pas tardive puisque les derniers actes délictueux avaient été constatés au plus tard le 6 décembre 1982.

B. En temps utile, G. a déclaré recourir contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire, concluant, avec suite de frais, à la réforme du jugement en ce sens que la créance compensatrice de 16'000 fr. est supprimée.

Le Ministère public a déposé un préavis dans lequel il conclut au rejet du recours.

#### *En droit:*

Le présent recours ne concerne que la créance compensatrice de 16'000 fr., dont le tribunal a ordonné la dévolution à l'Etat, en rapport avec la vente des cassettes "pirates" en 1981, infraction pour laquelle G. a été acquitté, dès lors que la preuve qu'il ait agi intentionnellement (art. 46 LDA) n'a pas été apportée et que, subsidiairement l'art. 20 CP (erreur de droit) est applicable.

Il convient de relever préliminairement que les infractions à la LDA sont des contraventions (art. 50) pour lesquelles la prescription est de trois ans (art. 51); la prescription absolue est donc de 6 ans (*Troller*, *Immateriälgüterrecht*, p. 1150). En conséquence, l'infraction – commise en 1981 – en rapport avec laquelle la créance compensatrice a été ordonnée n'est pas prescrite.

Le recourant soutient principalement que la LDA ne prévoit pas la possibilité pour le juge d'ordonner la dévolution à l'Etat d'une créance compensatrice et que l'art. 58 al. 4 CP n'est pas applicable.

L'art. 54 LDA prévoit que le juge peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs en cas de condamnation civile ou pénale. La confiscation est donc ici une peine, et non une mesure (en tout cas aux al. 1 et 2 de cette disposition), puisqu'elle ne peut être prononcée que contre un accusé reconnu coupable (*Logoz-Sandoz*, *Commentaire du Code pénal suisse*, partie générale, p. 324). L'art. 54 LDA ne prévoit pas la possibilité pour le juge d'ordonner une créance compensatrice lorsque les objets et valeurs ne sont plus en mains de celui auquel ils ont procuré l'avantage illicite.

La confiscation de l'art. 58 CP est, elle, une mesure: elle prescrit au juge de confisquer, alors même qu'aucune personne ne peut être condamnée, les objets qui sont le produit ou le résultat d'une infraction (*Logoz-Sandoz*, *op. cit. eod. loc.*). En d'autres termes, la confiscation peut être ordonnée même si l'accusé ne peut

pas être condamné, notamment parce que – comme en l'espèce – l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas établi (*Logoz-Sandoz*, op. cit.). L'art. 58 al. 4 CP, qui prévoit la possibilité pour le juge d'ordonner une créance compensatrice a été introduit dans le code pénal en 1975, à l'occasion de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le droit pénal administratif; dans l'exposé des motifs relatif à cette loi, le Conseil fédéral a considéré que, outre la confiscation prévue par l'art. 58 CP (ancien), il était nécessaire de prévoir la possibilité de supprimer l'avantage ou la situation illicitement acquis (FF 1971.I.1031).

Lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, et par conséquent de celle de l'art. 58 nouveau CP, plusieurs lois spéciales ont été modifiées en ce qui concerne leurs dispositions pénales. *Gauthier* (Festgabe Hans Schultz, p. 365) relève que "l'innovation (art. 58 nouveau CP notamment, réd.) a pour effet que, lors de la révision d'autres lois spéciales, le législateur supprime les articles concernant la confiscation des gains illicites, désormais régie en vertu de l'article 58 CP qui trouve application en vertu de l'article 333 du même Code".

La LDA n'a pas été modifiée à cette occasion; mais on ne saurait considérer pour autant, contrairement à ce que suggère le Ministère public, que l'art. 54 LDA a été "abrogé en application de l'art. 398 CP lors de l'entrée en vigueur du CP, voire des articles 58 ss nouveaux CP, dispositions plus récentes".

En effet, d'une part, l'art. 54 LDA a été maintenu lors de la révision intervenue en 1955, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur du code pénal; d'autre part, cet article règle certaines modalités de la confiscation (al. 2), qui ne sont pas reprises dans le code pénal, de sorte qu'on ne peut prétendre que l'art. 58 CP absorbe la disposition précitée (ATF 99 IV 121, JT 1974 IV 98).

Les art. 333 CP et 48 LDA posent tous deux le principe "lex specialis derogat generali" (voir *Troller*, op. cit., p. 1143) et ont donc le même sens. Selon l'art. 333 al. 1 CP, les dispositions générales du code pénal sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. Pour que les dispositions générales du code pénal ne soient pas applicables, il faut que la loi spéciale "régisse elle-même la matière" et "il suffit d'ailleurs qu'elle le fasse de manière implicite et négative" (ATF 84 IV 94, 83 IV 125); en d'autres termes, "soweit allgemeine Bestimmungen im MSchG (loi spéciale) fehlen, gelten jene des Strafgesetzbuches" (ATF 107 IV 9).

En l'espèce, l'art. 54 LDA ne prévoit la confiscation que comme peine accessoire, puisqu'il faut une condamnation pour qu'elle soit ordonnée. Il ne régit donc pas, au sens de l'art. 333 CP, la confiscation en tant que mesure, au sens qui est celui donné par l'art. 58 CP. Les dispositions générales du code pénal, notamment l'art. 58 CP, sont donc applicables en cas d'infraction à la LDA.

Le recourant soutient encore que "si la LDA autorisait la créance compensatrice, une telle créance ne pourrait de toute manière pas être prononcée en l'espèce".

Le premier juge a retenu que les conditions objectives de l'infraction à la LDA, en rapport avec la vente en 1981 d'environ 2'000 cassettes-pirates, étaient réalisées; il a cependant libéré G. de ce chef d'accusation, considérant que les conditions subjectives (intention) de cette infraction faisaient défaut, voire que le recourant devait être mis au bénéfice de l'erreur de droit.

On se trouve donc bien en présence d'une infraction, et par conséquent d'objets et de valeurs "qui sont le produit ou le résultat d'une infraction" (art. 58 al. 1 CP).

En outre, bien qu'il n'ait pas été puni à ce titre (art. 58 al. 1 première phrase CP), G. est bien celui à qui les cassettes vendues ont procuré un avantage illicite, au sens de l'art. 58 al. 4 CP.

C'est à tort que G. soutient que la vente en 1981 des quelque 2'000 cassettes "n'a pas constitué un agissement punissable, puisque le recourant ignorait l'illicéité de la situation" et que, partant "on ne peut lui infliger une créance compensatrice à raison de ces ventes". L'art. 58 CP ne retient pas "l'agissement punissable" comme condition de son application. Il faut et il suffit qu'une personne, punissable ou non, ait commis une infraction, laquelle peut ainsi n'être réalisée qu'objectivement comme c'est le cas en l'espèce.

C'est également en vain que le recourant invoque un arrêt de la Cour de cassation (Cass.: Daven, 2 mars 1970). On y relève en effet ce qui suit:

"(...) dans ces dernières hypothèses (cas où l'auteur de l'infraction n'a pas pu être identifié ou celui de l'infraction commise par un irresponsable, réd.), l'infraction est réalisée, alors même que personne ne peut être poursuivi ou condamné, tandis que, s'agissant d'un acte punissable sur plainte seulement, une condition de droit matériel de l'infraction fait défaut lorsqu'il n'y a pas de plainte ou que celle-ci a été retirée, puisqu'il n'y a pas de "strafbare Handlung".

C'est donc à juste titre que le premier juge a fait application de l'art. 58 al. 4 CP, dont les conditions sont réalisées, et qu'il a ordonné une créance compensatrice à la charge de G.

Quant au montant de cette créance, il n'est pas mis en cause par le recourant; on peut d'ailleurs relever qu'il est justifié, au vu des motivations du tribunal sur ce point.

En conséquence, étant manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté (art. 431 al. 2 CPP), les frais de deuxième instance étant mis à la charge du recourant.

### *Nachtrag zu JOHN PLAYER SPECIAL III*

Im Nachtrag zu der in Mitt. 1984 301 publizierten Sachverhaltsdarstellung erreicht uns die Nachricht, dass das Parallelverfahren in Italien zweitinstanzlich einen anderen als den mitgeteilten Ausgang genommen hat. Das Berufungsgericht Mailand hat nämlich das erstinstanzliche Urteil (GRUR Int. 1980, 675) umgestossen und die Unterlassungsbegehren und Schadenersatzansprüche der JPS-Klägerinnen mit Urteil vom 11. November 1983 gutgeheissen. Dieses Urteil ist rechtskräftig geworden und ist publiziert in GRUR Int. 1985, 337.

Auch in Österreich ist eine Unterlassungsklage der JPS gegen die gleiche Beklagte gutgeheissen worden (GRUR Int. 1985, 132).

#### IV. Wettbewerbsrecht

*UWG Art. 1 Abs. 1 und 2 lit. d, Art. 3 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 – “COTUB MINI-FORM”*

- *Örtliche Zuständigkeit und Passivlegitimation.*
- *Sklavische Nachahmung nicht schlechthin unlauter, sondern nur dann, wenn Verwehlungsgefahr geschaffen wird.*
- *Unlauter nur die sklavische Nachahmung der Ausstattung, nicht auch der technischen Konstruktion; Möglichkeit und Zumutbarkeit einer abweichenden Ausstattung.*
- *Sklavische Nachahmung nur unlauter, falls Ausstattung originell oder falls sie Verkehrsgeltung erlangt hat.*
- *Planmässige Abwerbung von Mitarbeitern an sich nicht unlauter, sondern nur bei Verleitung zum Vertragsbruch.*
- *Ablehnung eines unbestimmten Begehrens um Zusprechung von Schadenersatz mangels Substantiierung.*
- *Compétence territoriale et légitimation passive.*
- *La copie servile n'est pas déloyale en soi; elle le devient seulement lorsqu'il en résulte un risque de confusion.*
- *La copie servile de l'apparence extérieure du produit peut seule être déloyale et non celle de la construction technique; possibilité d'exiger une présentation différente.*
- *La copie servile peut être déloyale seulement si l'apparence extérieure du produit est originale ou si elle s'est imposée dans les affaires.*
- *Le débauchage systématique d'employés n'est pas en soi déloyal mais le devient seulement s'il y a incitation à violer des contrats.*
- *Rejet de conclusions imprécises tendant à l'allocation de dommages-intérêts insuffisamment justifiés.*

Urteil HGer SG vom 6. Dezember 1983 i.S. C. AG gegen W. und B. Establishment (mitgeteilt von RA Dr. K. Schläpfer, Zürich)

*Es hat das Handelsgericht auf das Rechtsbegehren der Klägerin:*

1. Es sei den Beklagten gestützt auf das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb unter Androhung der Überweisung des Beklagten 1 und der Organe der Beklagten 2 an den Strafrichter zur strafrechtlichen Ahndung mit Haft und Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu verbieten:
  - 1.1. Direkt oder über Drittfirmen Schalelemente vom Typ “Wespa” gemäss Beilage 1 oder andere, den in Beilage 2 abgebildeten Schalelementen “Mini-Form” der Klägerin sklavisch nachgebaute Bauschalungen herzustellen, feilzubieten, zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen.

- 1.2. Direkt oder über Drittfirmen Prospekte oder andere Werbematerialien feilzubieten oder zu verteilen, soweit diese für die Schalelemente vom Typ "Wespa" gemäss Beilage 1 werben.
  - 1.3. Photographien, Diapositive oder Pläne von Bauschalungen vom Typ "Mini-Form" der Klägerin zur Werbung für die Bauelemente vom Typ "Wespa" zu verwenden.
  - 1.4. Zur Werbung für die Wespa-Schalelemente Kunden und Interessenten Bauplätze zu zeigen, auf denen "Mini-Form"-Schalungen der Klägerin aufgestellt sind.
  - 1.5. In anderer Weise mit Hilfe von Produkten der Klägerin für die "Wespa"-Schalungen Werbung zu betreiben.
  - 1.6. Unter Anlehnung an die Produkte der Klägerin und an den Ruf der Klägerin für die "Wespa"-Schalungen Werbung zu betreiben.
  - 1.7. Planmässig Mitarbeiter der Klägerin abzuwerben.
2. Es seien die Beklagten solidarisch zu verpflichten, der Klägerin den aus den unlauteren Wettbewerbshandlungen entstandenen, Fr. 10'000.– übersteigenden, aufgrund des Beweisverfahrens zu ermittelnden Schaden zu ersetzen.

*und auf das Rechtsbegehren der Beklagten:*

Es sei auf die Klage nicht einzutreten, eventuell sei die Klage abzuweisen, unter Kostenfolge.

*in tatsächliche und rechtliche Erwägungen gezogen:*

I. 1. Die Klägerin vertreibt seit Jahren Bauschalungen in der Schweiz, Österreich und im Fürstentum Liechtenstein sowie in anderen Ländern. Eines ihrer Produkte ist die Bauschalung Cotub Mini-Form (im folgenden Cotub-MF), die sich von anderen, marktgängigen Bauschalungen durch folgende Vorteile unterscheidet:

- Holz-Holz-Koppelung (als Gegensatz zu Stahl-Stahl-Koppelung),
- Windmühlenecken,
- spezielle Befestigungsart der Holzschaltafeln (durch Verwendung eines Abkantprofils mit Einbauholz),
- beliebig wählbare Bindestellen.

Die von den Beklagten vertriebene Wespa-Schalung sei ein genauer Nachbau der Cotub-MF und mit dieser verwechselbar.

Da nun die Cotub-MF Kennzeichnungskraft und Verkehrsgeltung besitze, sei die Verwechslungsgefahr besonders gross. Erhöht werde sie durch die fast völlig identische Darstellung der Wespa-Schalungen in den Prospekten. Damit werde der sklavische Nachbau unlauter, da die Nachahmung offensichtlich in der Absicht

gewählt worden sei, vom Ruf der Cotub-MF zu profitieren, die Käufer irrezuführen und aus dem Goodwill der Klägerin Nutzen zu ziehen.

Daneben sei auch das Vorgehen beim Nachbau der Cotub-MF unlauter gewesen, sei dieser doch sehr wahrscheinlich durch Kopieren oder Abzeichnen der Pläne der Klägerin erfolgt. Die Beklagte 2 betreibe ausserdem systematische Abwerbung von Mitarbeitern der Klägerin, was ebenso unlauter sei wie die von ihr betriebene anlehrende Werbung.

2. Die Beklagten bestreiten die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichtes St. Gallen zur Beurteilung der vorliegenden Klage. Sie machen dazu geltend, dass bis anhin keine einzige unlautere Wettbewerbshandlung im Kanton habe nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden können. Gegen die Beklagte 2 sei damit im Kanton St. Gallen kein Gerichtsstand gegeben, und die Prozessvereinbarung mit dem Beklagten 1 spiele daher auch nicht.

Zur Klage selbst haben die Beklagten ausführen lassen, die von der Klägerin für ihre Schalung Cotub-MF geltend gemachten Vorzüge seien keineswegs einzigartig; vielmehr wiesen zahlreiche andere Schalungstypen die gleichen Vorteile auf. Nicht bestritten wird von den Beklagten, dass sich die Schalungen Cotub-MF und Wespa sehr ähnlich sehen, doch wird geltend gemacht, dies sei system- und statisch bedingt. Andererseits bestünden deutliche Unterschiede, so bei den Eckelementen (Wespa 30/30 mit Stahlhaut, Cotub-MF 50/50 mit Holzhaut), den Ausgleichsflächen, die bei der Wespa-Schalung fehlten, und der Farbe.

Die Behauptung, wonach für die Herstellung der Wespa-Schalung Pläne kopiert oder abgezeichnet worden seien, treffe nicht zu. Jeder halbwegs begabte Handwerker könne eine Schalung nachbauen. Die Beklagte 2 habe auch keine Mitarbeiter abgeworben und lehne sich in der Werbung nicht an die Klägerin an.

3.–5. ...

6. Zur Hauptverhandlung wurde Bauingenieur M.T., Zürich, als sachverständiger Experte beigezogen. ... Im wesentlichen hat er sich zu den einzelnen Problemen der Bauschalung Cotub-MF und Wespa wie folgt geäußert:

– *Gleiches Profil der Längs- und Querträger:*

Die Gleichheit ist nicht technisch bedingt. Es ist einzig erforderlich, dass gewisse statische Werte eingehalten werden. Abweichungen in beiden Schalungen wären möglich.

– *Doppelträger:*

Identität ist nicht technisch bedingt. Ihre Lage ergibt sich aus der Art der Bindungen. Sie sind versetzbar. Es bestehen Zusammenhänge mit der Materialqualität und dem Profil.

– *Masse der Schaltafeln:*

Grösse ist nicht notwendig vorgegeben. Die Länge kann zwischen 2 und 2,5 m differieren. Es ist möglich, auch kürzere Schaltafeln zu bestellen.



– *Löcher in den Längsträgern:*

Diese sind durch die Länge der Träger teilweise statisch bedingt. Es ist aber nicht unbedingt notwendig, diese an den genau gleichen Stellen anzubringen wie bei der Cotub-MF.

– *Kupplungen:*

Es gibt verschiedene Systeme mit den gleichen Funktionen.

– *Überlappen der Schalttafeln:*

Die statische Grenze liegt bei mehr als 5 cm.

– *Zur Frage der Verkehrsgeltung:*

Wer sich mit Wandschalungen beschäftigt, kennt die Cotub-MF. Mir selbst ist die Schalung vom umfangreichen und zahlreich zugesandten Prospektmaterial her bekannt. Die Prospekte der Cotub-MF sind sehr weit verbreitet. Wer sich mit dem Schalungsmarkt beschäftigt, wird sofort Rückschlüsse von der Wespa-Schalung auf die Cotub-MF-Schalung ziehen.

– *Koppelungsmöglichkeit mit anderen Schalungen:*

Mit anderen Schalungen (ausser der Cotub-MF) kann die Wespa-Schalung eventuell durch Lösen (und Verschieben) der Doppelträger gekoppelt werden.

II. Die Beklagten haben die Zuständigkeit des Handelsgerichtes zur Beurteilung der vorliegenden Klage in der Klageantwort bestritten. Im Rahmen der vorsorglichen Massnahme hat der Handelsgerichtspräsident im Entscheid vom 13. April 1983 die örtliche Zuständigkeit – die sachliche ist zu Recht nie in Zweifel gezogen worden – bejaht und dazu auf Art. 5 Abs. 1 UWG verwiesen. Es wurde darauf hingewiesen, dass in der Schweiz und insbesondere im Kanton St. Gallen durch die Beklagte 2 bzw. deren Aussendienstmitarbeiter solche Handlungen vorgenommen wurden, die nach Ansicht der Klägerin gegen das UWG verstossen ... Widerlegt wurde auch der Einwand, es stehe bereits positiv fest, dass die Beklagte keine gegen den unlauteren Wettbewerb verstossende Handlungen vorgenommen hätte. Es besteht kein Anlass, von den Ausführungen in der Massnahmeverfügung abzugehen. Die Zuständigkeit des Handelsgerichtes ist damit nach wie vor zu bejahen.

Die Klägerin hat ein Unterlassungsbegehren sowie ein Schadenersatzbegehren gestellt, beides gestützt auf das UWG. Passivlegitimiert im UWG ist der Verletzer. Juristische Personen sind Verletzer aufgrund des Verhaltens ihrer Organe (Art. 55 ZGB). Für Schadenersatzansprüche haften mehrere Verletzer solidarisch (Art. 8 i.V.m. Art. 50 OR). Die Tatsache der Verletzung macht generell haftbar. Passivlegitimiert ist daher nicht nur der Hersteller einer verwechselbaren Ware, vorliegendenfalls die Firma S. in Österreich, sondern beispielsweise auch der Zwischen-

*(Der folgende Vergleich der Prospekte der Klägerin und derjenigen der Beklagten wurde von der Redaktion zur Illustration und zum besseren Verständnis der technischen Details zusammengestellt.)*

Aus dem Prospekt der Klägerin:

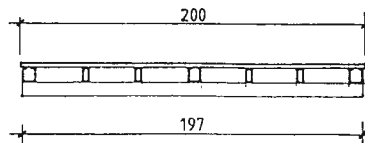
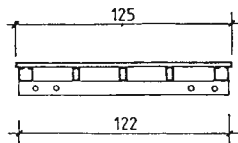
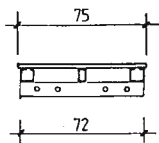
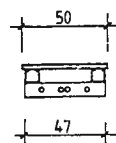
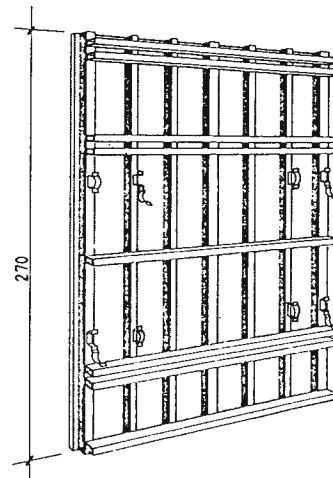
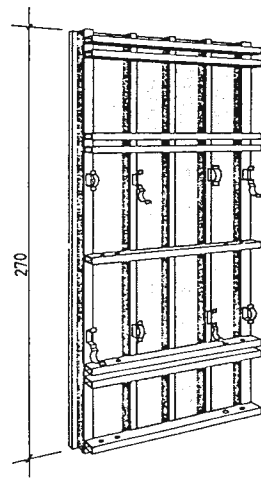
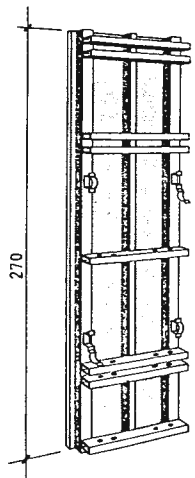
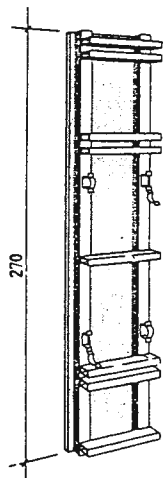
# cotub MINI-FORM

50/270

75/270

125/270

200/270



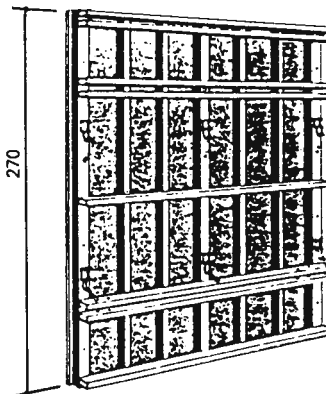
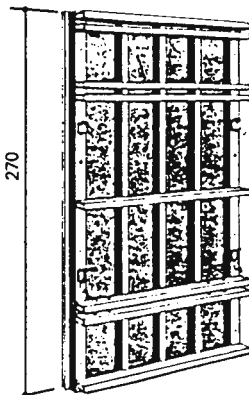
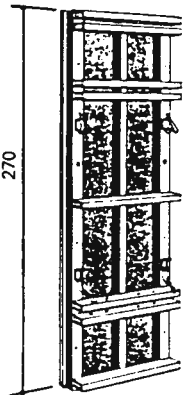
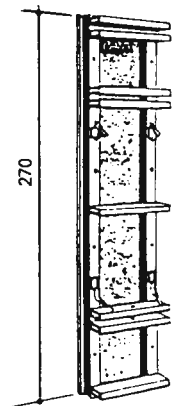
Aus dem Prospekt der Beklagten:

50/270

75/270

125/270

200/270

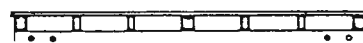
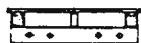
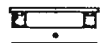


50

75

125

200



47

72

122

197

## WESPA-SYSTEMSCHALUNG

händler in bezug auf alle Verstösse, welche der Vertrieb der in seinem Sortiment geführten Waren verursacht. Passivlegitimiert ist aber auch der Angestellte, was aus Art. 3 Abs. 1 UWG folgt (vgl. zum Ganzen von *Büren*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 184–187). Gegeben ist damit nicht nur die Passivlegitimation der Beklagten 2, die als Vertriebsgesellschaft im Schweizerischen Baublatt inserierte, Schalungselemente im Kanton St. Gallen zu Test- und Verkaufszwecken gelagert und an anderen Orten in der Schweiz tatsächlich verkauft und an verschiedenen Orten für die Wespa-Schalung erworben hat. Damit versteht es sich von selbst, dass sämtliche Handlungen der Beklagten in einem Verfahren zu beurteilen sind, und zwar zufolge Klageerhebung im Kanton St. Gallen in diesem Verfahren. Gegeben ist aber auch die Passivlegitimation des Beklagten W. Er wurde im Kanton St. Gallen betroffen, als er in einem seiner Koffer Prospekte sowohl der Wespa wie der Cotub-Schalungen mit sich führte, wohl zum nur einzig möglichen Zweck, diese Schalungen anzupreisen; noch während seiner Anstellung bei der heutigen Klägerin wurde er zudem von der Beklagten 2 als neuer Aussendienstmitarbeiter “seiner Kundschaft” vorgestellt, für die er abends ab 17.30 Uhr unter seinem Telefonanschluss erreichbar sei. Gleichzeitig wurden den Firmenleitungen diverse Prospekte zugestellt.

III. 1. Die klägerische Bauschalung Cotub-MF besteht im wesentlichen aus einem Stahlrahmen und Holzschaltafeln. Der Stahlrahmen weist fünf Querträger und je nach der Breite der einzelnen Elemente zwischen zwei und neun Längsträger auf. Drei der fünf Querträger sind doppelt. Die Befestigung der Holzschaltafeln erfolgt auf einem Einbauholz, das in die am Rand des Metallrahmens befindlichen, senkrechten Metallträger, die als Abkantprofil ausgestaltet sind, eingelassen wird. Die Holzschaltafeln ihrerseits überragen den Stahlrahmen an jeder Seite um 1,5 cm, wobei beim Zusammensetzen der Stahlelemente eine Holz-Holz-Kupplung entsteht. Die Ecken sind als sogenannte Windmühlenecken ausgestaltet. Die Verbindung der Schalungen auf beiden Seiten der Mauer ist horizontal überall möglich. Die Verbindung der horizontalen Schalelemente schliesslich erfolgt mittels Van-Thiel-Kopplungen.

Die von den Beklagten angebotene Bauschalung Wespa ihrerseits ist bis in alle Details der klägerischen Bauschalung identisch nachgestaltet. Sie weist dieselben Längs- und Querträger auf, die ausserdem in der Anzahl, Anordnung und im Profil völlig mit den klägerischen übereinstimmen, die Grössen der verschiedenen Schalelemente sind identisch, die Schaltafeln werden genau gleich am Stahlrahmen befestigt, die Schaltafeln überragen den Stahlrahmen ebenfalls um 1,5 cm, und selbst die in den Trägern eingelassenen Löcher sowie die Schlitzlöcher für die seitliche Koppelung sind identisch. Schliesslich bleibt darauf hinzuweisen, dass selbst die Darstellung in den Prospekten zwischen den Cotub-MF- und Wespa-Schalungen völlige Übereinstimmung zeigt.

Die von den Beklagten vertriebenen Bauschalungen des Typs Wespa stellen damit in Konstruktion und Ausstattung sklavische Nachahmungen der Cotub-MF dar. Dieser Nachbau ist, wie der Vertreter der Beklagten an der Hauptverhandlung ausführte, gewollt und bewusst vorgenommen worden.

2. Die klägerische Bauschalung Cotub-MF genießt weder patent-, marken- noch modellrechtlichen Schutz. Die Klage kann damit nur auf das UWG gestützt werden.

Nach Art. 1 Abs. 1 UWG gilt als unlauterer Wettbewerb jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen. Abs. 2 enthält einige konkret umschriebene Fälle, so in lit. d das Verbot, Massnahmen zu treffen, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken oder Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. In engem Zusammenhang mit der Verwechslungsgefahr des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG steht das Verbot der sklavischen Nachahmung von technischen Entwicklungen, die weder als Erfindungen noch als Geheimnisse geschützt sind, sofern die sklavische Nachahmung ohne technische Nachteile vermieden werden könnte. Denn die Nachahmung an sich, ja sogar die sklavische Nachahmung, ist nicht schlechthin unlauter. Unlauter wird sie erst, wenn sie beim Käufer des Produktes die Meinung aufkommen lässt, die Ware stamme aus dem Betrieb eines andern, sie sei von besserer Qualität usw., also eine Verwechslungsgefahr heraufbeschwört (vgl. Alois *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 1055 mit weiteren Verweisen). Unlauterer Wettbewerb liegt insbesondere dann vor, wenn die nachgemachte Ware, das nachgeahmte Konkurrenzprodukt, Kennzeichnungskraft besitzt, also geeignet ist, das Produkt herkunftsmässig zu individualisieren und bei der Abnehmerschaft die Vorstellung zu begründen, jede dergestalt gekennzeichnete Ware stamme aus dem nämlichen Betrieb. Nur in solchen Fällen kann nämlich gesagt werden, durch eine die Gefahr von Verwechslungen schaffende Nachahmung nütze der Mitbewerber Bekanntheit und Ruf des Erzeugnisses des ersten Herstellers missbräuchlich aus und schaffe die Wahrscheinlichkeit, dass sein Produkt für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis des ersten Wettbewerbers gehalten und diesem so ein Ertrag entzogen werde, auf den er mit Rücksicht auf seine Vorarbeit billigerweise hätte rechnen dürfen (SJZ 1964 S. 8 und *Troller*, a.a.O., Bd. I, S. 553).

3. Unlauter ist nur die sklavische Nachahmung oder Nachmachung der äusseren Form, also der Ausstattung, nicht dagegen die technische Konstruktion des Erzeugnisses. Die technische Konstruktion kann patentrechtlich, nicht aber wettbewerbsrechtlich geschützt werden. Beruht die Verwechselbarkeit einzig auf der Übernahme der technischen Konstruktion, kann sie wettbewerbsrechtlich nicht beanstandet werden (BGE 79 II 319). Aber auch die Ausstattung ist nur insoweit geschützt, als sie nicht durch die Herstellungsweise und den Gebrauchszweck des betreffenden Erzeugnisses bedingt ist. Durch den Gebrauchszweck bedingt ist eine Ausstattung, die erforderlich ist, damit das unter Übernahme einer freien Konstruktion hergestellte Erzeugnis für die dafür vorausgesetzte Verwendung überhaupt brauchbar ist. "Als unlauter kann daher die Übernahme einer Ausstattung nur angesehen werden, wenn ohne Änderung der technischen Konstruktion und ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszwecks die Wahl einer anderen Gestaltung möglich und – was in der bisherigen Rechtsprechung nicht hinreichend zum Ausdruck gebracht worden ist – auch zumutbar gewesen wäre, aber vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen worden ist" (BGE 79 II 320). Schliesslich ist auch noch erforderlich, dass die Ausstattung die Wirkung eines Hinweises auf einen bestimmten Hersteller oder doch auf eine bestimmte Qualität der Ware hat. Eine solche Wirkung kann eine

Ausstattung in erster Linie dank ihrer Originalität haben oder deshalb, weil sie Verkehrsergeltung erlangt, d.h. sich im Verkehr durchgesetzt hat (BGE 79 II 321).

An diesen Voraussetzungen ist somit zu prüfen, ob die Übereinstimmung der Schalung Wespa mit der Cotub-MF ausschliesslich auf unerlaubter Übernahme der Konstruktion oder der durch diese technisch bedingten Ausstattung zurückzuführen ist oder ob die Nachmachung einer nicht technisch bedingten Ausstattung vorliegt.

a) Die Klägerin anerkennt selbst, dass verschiedene Ausstattungselemente technisch oder durch den Gebrauchszweck bedingt sind, womit sie für die Beurteilung dafür, ob eine unlautere sklavische Nachahmung vorliegt, ausser Betracht gelassen werden müssen. Aus ihrer in Ziff. 34 f. der Klageschrift angeführten Aufzählung der eigentlichen, beachtlichen Ausstattungselemente kann geschlossen werden, dass sie folgende Elemente als überwiegend oder ausschliesslich technisch bedingt ansieht:

- Holz-Holz-Kupplung,
- Art der Eckenlösung
- Befestigungsart der Holzschaltafeln
- Bindestellen.

Als weder technisch noch durch den Gebrauchszweck bedingte Elemente bezeichnet sie demgegenüber die Farbe, das Profil der Längs- und Querträger, die Lage der Doppelquerträger halb oben, die Masse des Stahlrahmens der Elemente, die Anzahl und Lage der Löcher sowie die Kupplung.

aa) Die Farbe

Die Beklagten wenden ein, die Klägerin verwende rote, die Wespa-Schalung dagegen braune Farbe. Dies ergebe sich aus dem Vergleich des Prospektmaterials.

Diese Behauptung ist unrichtig. Bereits der Vergleich des Prospektmaterials zeigt eine sehr weitgehende Übereinstimmung in der Farbtonung beider Schalungen. Aber auch der Augenschein anlässlich der vorsorglichen Beweisaufnahme sowie die damals erstellten Fotografien zeigen, dass je nach den Lichtverhältnissen, unter denen die Aufnahme gemacht wird, die Farbtonungen beider Schalungen praktisch identisch sind.

Anlässlich der Hauptverhandlung hat die Beklagte 2 grüne Elementträger präsentiert. Die Farbgebung ist jedoch nicht geeignet, deutliche Unterscheidbarkeit hervorzurufen, zumal es sich bei beiden Farben um gebräuchliche Rostschutzfarben handelt.

bb) Profil der Längs- und Querträger

Die bei der Wespa-Schalung verwendete Rechteckform der Träger ist völlig identisch mit der Form der Träger, wie sie die Klägerin für die Cotub-MF verwendet. Die Beklagten wenden ein, dies sei technisch bedingt und eine Änderung rechtlich nicht geboten.

Das Profil der Längs- und Querträger ist nicht technisch bedingt. Es müssen lediglich statische Grenzwerte eingehalten werden. Abweichungen vom Vorbild Cotub-MF wären daher möglich und nach Ansicht der Fachrichter auch zumutbar.

#### cc) Lage der Doppelträger halb oben

Die Wespa-Schalung weist an den genau gleichen Stellen wie die Cotub-MF ein Doppelträgerpaar in identischer Ausführung auf. Auch hier wenden die Beklagten ein, dies sei statisch bedingt. Auch die Doppelträger wären ersetzbar. Identität zwischen Cotub-MF und Wespa-Schalung wäre nach Ansicht des Experten und der Fachrichter nicht notwendig.

#### dd) Masse des Stahlrahmens der Elemente

Die Klägerin bringt vor, bei der Wespa-Schalung sei ohne Not die genau gleiche Überlappung von 1,5 cm wie bei der Cotub-MF gewählt worden. Die Beklagten halten dem entgegen, dass die Überlappung statisch bedingt sei. Ein Überlappen von mehr als 1,5 cm hätte zur Folge, dass beim Verbinden der Schalelemente die Schaltafeln verbogen würden. In der Duplik geben sie zu, dass das Mass der Überlappung prinzipiell keine Rolle spiele, da dies ein Problem der Aufteilung der Träger sei.

Nach den Aussagen des Experten, die von den Fachrichtern geteilt wird, wäre eine Überlappung der Schaltafeln bis zu 5 cm möglich, und der Nachbau der Wespa-Schalung ist damit keineswegs technisch oder statisch bedingt.

ee) Die Löcher in den Profilen der Querträger und Längsträger stimmen sowohl bezüglich Lage wie Anzahl der beiden Schalungstypen überein. Auch diese völlige Übereinstimmung ist weder technisch noch statisch bedingt.

#### ff) Kupplungen

Die horizontalen Schalelemente werden mit Kupplungen verbunden. Die Klägerin verwendet die Van-Thiel-Kupplung, die Wespa-Schalung die völlig gleich aussehende Diem-Kupplung. Wie ein Vergleich der Van-Thiel- oder Diem-Kupplungen mit anderen Verbindungslösungen bei anderen Schalungsherstellern zeigt, ist die Schloss- oder Kupplungswahl keineswegs system- oder technisch bedingt. Da die Klägerin die Generalvertretung für die Van-Thiel-Kupplung besitzt, ist es den Herstellern der Wespa-Schalung nicht möglich gewesen, die gleichen Kupplungen zu verwenden. Der Schluss, dass sie mit der Auswahl der Diem-Kupplung bewusst nach einem Produkt gesucht haben, das der Van-Thiel-Kupplung zum Verwechseln ähnlich sieht, wird durch die Aussage des Experten bestätigt, dass es verschiedene Systeme mit gleichen Funktionen gibt.

b) Fasst man die vorstehenden Ausführungen zusammen, so zeigt sich deutlich, dass die Identität der beiden Schalungssysteme Cotub-MF und Wespa nicht die Folge der Übernahme von Konstruktionsweisen und technisch bedingter Ausstattung, sondern in massgebenden Teilen die Folge der Nachahmung einer nicht technisch bedingten Ausstattung ist. Dabei hätte, wie der Vergleich mit anderen Schalungsherstellern zeigt und durch den Experten bestätigt ist, die äussere Form anders, und zwar deutlich anders gewählt werden können, ohne den Gebrauchszweck der Schalung zu beeinträchtigen. Die anderen Schalungshersteller, soweit ihre Prospekte bei den Akten liegen, haben eine von der klägerischen Schalung völlig verschiedene Anordnung der Profilträger, andere Farben, andere Kupplungen und andere Dimensionen gewählt, wobei auffällt, dass auch jede Schalung sich gegenüber den andern und nicht nur gegenüber der klägerischen Schalung abhebt.

Einzig und allein die Schalung Wespa ist völlig identisch, und zwar bis in alle Einzelheiten der Schalung Cotub-MF nachgebaut. Darin wird die erklärte Absicht des sklavischen Nachbaus deutlich. Die Wespa wurde bewusst der Cotub-MF nachgebaut, was sich auch aus der Duplik ergibt, wenn die Beklagten ausführen lassen, sie beriefen sich auf freien Wettbewerb und setzten sich dagegen zur Wehr, dass die Klägerin für ihr Produkt einen nicht existierenden Monopolschutz in Anspruch zu nehmen versuche. Nun ist aber zu bemerken, dass es den Herstellern der Wespa-Schalung so gut wie allen anderen Schalungsherstellern möglich gewesen wäre und immer noch ist, abweichende äussere Formen zu wählen, um eine deutliche Unterscheidung mit der klägerischen Schalung Cotub-MF zu schaffen.

4. Die von der Klägerin für ihre Schalung Cotub-MF gewählte Form muss entweder als originell bezeichnet werden können oder sie muss Verkehrsgeltung erlangt haben, damit die Nachahmung bzw. der sklavische Nachbau der Wespa-Schalung als unlauter zu bezeichnen ist.

#### a) Originalität

Originalität steht im Gegensatz zur Verkehrsgeltung in dem Sinne, dass eine originelle Ausstattung auch schon dann den Schutz des UWG verdient, wenn sie von Anfang an für bestimmte Waren kennzeichnungsfähig ist, wenn somit die Abnehmer sie sogleich von allen anderen Warenkennzeichen zu unterscheiden vermögen und ihre Zugehörigkeit zu einem bestimmten Betrieb nicht erst durch ihren Gebrauch erfahren (*Troller*, a.a.O., Bd. I, S. 553). Eine so verstandene Originalität kann der Cotub-MF nicht zugebilligt werden. Die äussere Form ihrer Bauschalung (die figürliche Darstellung bzw. die geometrischen Formen) ist durch ihren Gebrauch zweckbedingt und lässt dem jeweiligen Hersteller wenig Spielraum für irgendwelche eigenständigen Modelle.

#### b) Verkehrsgeltung

Verkehrsgeltung ist demgegenüber dann anzunehmen, wenn eine Ware dank ihrer Ausstattung sich nach Ansicht der beteiligten Verkehrskreise von anderen gleichartigen Waren abhebt, sei diese Ansicht nun durch eifrige Propaganda oder durch langjährigen Gebrauch bewirkt (*Troller*, a.a.O., Bd. I, S. 553/554). Verkehrsgeltung ist gegeben, wenn feststeht, dass die in Betracht kommenden Abnehmerkreise sich daran gewöhnt haben, die betreffende Ware ihrer Ausstattung wegen mit einer bestimmten Herkunftsstätte in Verbindung zu bringen oder daraus auf eine bestimmte Qualität zu schliessen (BGE 79 II 321). Der Experte ... hat sich zur Frage der Verkehrsgeltung der Cotub-MF klar in bejahendem Sinne geäußert. Er hat erklärt, dass jedermann, der sich mit Bauschalungen beschäftige (sei es wegen Konstruktion oder Anschaffung für den Betrieb), die Cotub-MF kenne, insbesondere deshalb, weil ihre Prospekte eine sehr weite Verbreitung fänden und ein beträchtlicher Werbeaufwand betrieben werde. Damit aber ist der klägerischen Bauschalung Verkehrsgeltung zuzuerkennen.

5. a) Mit der vermeidbaren sklavischen Nachahmung der Verkehrsgeltung besitzenden Gestaltung der klägerischen Bauschalung Cotub-MF haben sich die Beklagten des unlauteren Wettbewerbes schuldig gemacht. Es steht ausser Zweifel,



dass der von der Beklagten 2 vertriebenen Bauschalung Wespa bei gleicher Funktionalität und gleichem technischem Standard ein anderes, sie von der Cotub-MF deutlich unterscheidbares Aussehen gegeben werden könnte. Wer eine bestimmte Ware, die durch ihre äussere Kennzeichnung sich im Verkehr durchgesetzt, also Verkehrsgeltung erlangt hat, sklavisch nachahmt, obwohl er zahlreiche andere Gestaltungsmöglichkeiten hätte, beutet die fremde Leistung besonders krass aus und handelt unlauter (BGE 108 II 72). Er schafft eine Verwechslungsgefahr und eine Marktverwirrung.

Zu deren Beseitigung steht der Klägerin die Unterlassungsklage zur Verfügung. In den Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1.1. und 1.2. der Klage verlangt die Klägerin, es sei den Beklagten zu verbieten, Schalelemente vom Typ Wespa, die den Schalelementen Cotub-MF sklavisch nachgebaut seien, herzustellen, feilzubieten, zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen und für solche sklavisch nachgebaute Schalelemente zu werben. Diesen Rechtsbegehren ist stattzugeben.

b) Mit den Unterlassungsbegehren gemäss Ziff. 1.3.–1.6. verlangt die Klägerin, es sei den Beklagten die Anlehnung an die Cotub-MF in ihrer Werbung zu untersagen.

Die Klägerin bringt vor, die Beklagten würden die Wespa-Schalungen mit dem Hinweis anpreisen, sie sei der Cotub-MF ebenbürtig, in Massen und Materialausstattung völlig identisch und mit bereits bewährten Modellen absolut kombinierbar. Die Beklagten haben dagegen einwenden lassen, Bauschalungen seien ganz allgemein kombinierbar. Im übrigen lassen sie bestreiten, dass in dem von der Klägerin behaupteten Sinne sie sich je geäussert hätten.

Die Kombinierbarkeit mit beliebigen Bauschalungen ist schon aufgrund eines Vergleichs der Prospekte nicht zutreffend und wurde vom Experten in der von den Beklagten behaupteten Form verneint. Die Beklagte 2 kann daher mit ihrer Aussage im Rundschreiben tatsächlich nur die Cotub-MF gemeint haben. Dies aber belegt mit aller Deutlichkeit die Absicht: Es wird mit allen Mitteln, auch in der Werbung, nicht nur im sklavischen Nachbau, versucht, für sich aus der Markteinführung der Cotub-MF, deren Goodwill und Ruf usw., Nutzen zu ziehen. Dies aber ist unlauter. Die Anlehnung an die Cotub-MF in der Werbung in jeder Form ist den Beklagten daher grundsätzlich zu verbieten, womit die Klagebegehren 1.3.–1.6. zu schützen sind. Im übrigen handelt es sich bei den Klagebegehren 1.3.–1.6. um einzelne Tatbestände des Rechtsbegehrens gemäss 1.2.

c) Die Klägerin verlangt weiter, es sei der Beklagten 2 zu verbieten, planmässig Mitarbeiter der Klägerin abzuwerben und sie zu Vertragsbruch zu verleiten (Ziff. 1.7.). Sie macht hiezu geltend, sowohl der Beklagte 1 wie G. hätten ihr Anstellungsverhältnis bei ihr im Jahre 1982 fristlos gekündigt, und der Beklagte 1 habe in der Folge – allerdings erfolglos – versucht, den Monteur B. abzuwerben. In diesem Vorgehen liege systematische Abwerbung und Verleitung zu Vertragsbruch. Dem halten die Beklagten entgegen, dass diese Behauptungen der Klägerin frei erfunden seien.

Die Klägerin stützt ihre Behauptung auf die Kündigungsschreiben sowie das Zeugnis von B. Die Kündigungsschreiben vermögen jedoch in keiner Weise einen Beweis dafür zu erbringen, dass die Beklagte 2 die Herren W. und G. zu Vertragsbruch verleitet hätte. Das planmässige Abwerben an sich ist nicht unlauter. Un-

lauter wird es erst, wenn es erfolgt unter Verleitung zu Vertragsbruch, was nicht nachgewiesen ist, oder zur Ausnützung der Erfahrung der Konkurrenz. Diesbezüglich aber fehlt es ebenfalls an Beweisen oder gar Hinweisen. Die Wespa-Schalung entstand nicht aufgrund der Kenntnisse, die der Beklagte 1 nach seinem Wechsel von der Klägerin zur Beklagten 2 mitbrachte, ebensowenig durch G. Irgendwelche andere Behauptungen, worin die Ausnützung der Erfahrung der Konkurrenz liegen sollte, sind aber nicht aufgestellt oder zum Beweis verstellt worden. Was den Monteur B. anbelangt, der von beiden Parteien als Zeuge angerufen wird, ist festzustellen, dass die Klägerin nicht behauptet, der Beklagte 1 habe B. zum Vertragsbruch verleiten wollen. Schliesslich macht allein die Tatsache, dass ein ehemaliger Angestellter der Klägerin nun im Auftrage der Beklagten 2 die gleichen Kunden besucht, die Anstellung nicht unlauter. Der Hinweis auf *von Büren*, a.a.O., S. 62, N. 57, ist in diesem Zusammenhang nicht zutreffend.

Das Klagebegehren gemäss Ziff. 1.7. ist daher abzuweisen, da ein diesbezügliches rechtswidriges Verhalten der Beklagten nicht dargetan ist.

6. Unter Ziff. 2 des Rechtsbegehrens verlangt die Klägerin die Zuspreehung einer Schadenersatzsumme, deren Höhe aufgrund des Beweisverfahrens festzusetzen wäre. Der Schaden übersteige jedoch Fr. 10'000.—. In den gesamten Rechtsschriften hat die Klägerin nicht ein einziges Wort darüber verloren, was den Schaden begründen würde. Wer Schadenersatz geltend macht, hat nicht nur die Höhe des Schadens, sondern schon dessen Existenz zu beweisen. Allein mit der an Schranken aufgestellten Behauptung, die Klägerin befinde sich diesbezüglich in einem Beweisnotstand, kann ihr Versäumnis im Schriftenwechsel nicht nachgeholt werden. Da eine Immaterialgüterverletzung nicht zwangsläufig eine Schädigung verursacht (vgl. dazu Theo *Fischer*, Schadenberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauterer Wettbewerb, Basel 1961, S. 36 ff.), hätte die Klägerin zumindest Anhaltspunkte für eine Schadenssubstantiierung liefern müssen. Dies aber hat sie nicht getan, obwohl sie dazu in der Lage gewesen wäre. So hätte sie einen behaupteten Umsatzrückgang durch Vorlegen von Umsatzzahlen glaubhaft machen und sie hätte angeblich stormierte Aufträge durch Offertschreiben und dergleichen belegen können. Auch die Bemerkung, die Eheleute X. hätten ca. 200 Arbeitsstunden aufwenden müssen, um die rechtswidrigen Handlungen der Beklagten aufzudecken, ist in dieser Form durch nichts substantiiert und vor allem nicht geeignet, einen Schadenersatz nach richterlichem Ermessen zuzusprechen. In den Rechtsschriften hat die Klägerin keine Punkte angeführt, die die Existenz oder die Höhe des Schadens hätten glaubhaft machen können; sie hat auch an Schranken weder Existenz noch Höhe des Schadens belegt. Ihr unbestimmtes Begehren um Zuspreehung von Schadenersatz ist daher mangels Substantiierung abzuweisen.

IV. ...

*Demgemäss hat das Handelsgericht zu Recht erkannt:*

1. Es wird den Beklagten unter Androhung der Überweisung des Beklagten 1 und der Organe der Beklagten 2 an den Strafrichter zur strafrechtlichen Ahndung mit Haft und Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle verboten,

1.1. Direkt oder über Drittfirmen Schalelemente vom Typ Wespa gemäss Beilage 1 oder andere, den in Beilage 2 abgebildeten Schalelementen "Mini-Form" der Klägerin sklavisch nachgebaute Bauschalungen herzustellen, feilzubieten, zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen.

1.2. Direkt oder über Drittfirmen Prospekte oder andere Werbematerialien feilzubieten oder zu verteilen, soweit diese für die Schalelemente vom Typ "Wespa" gemäss Beilage 1 werben.

1.3. Fotografien, Diapositive oder Pläne von Bauschalen vom Typ "Mini-Form" der Klägerin zur Werbung für die Bauelemente vom Typ "Wespa" zu verwenden.

1.4. Zur Werbung für die "Wespa"-Schalelemente Kunden und Interessenten Bausätze zu zeigen, auf denen "Mini-Form"-Schalungen der Klägerin aufgestellt sind.

1.5. In anderer Weise mit Hilfe von Produkten der Klägerin für die "Wespa"-Schalung Werbung zu betreiben.

1.6. Unter Anlehnung an die Produkte der Klägerin und an den Ruf der Klägerin für die "Wespa"-Schalungen Werbung zu betreiben.

Die Rechtsbegehren 1.7. und 2. werden abgewiesen.

...

*Art. 1, 5, 56 LG – "GOLDFEUERZEUG-AKTION"*

- *Das aleatorische Moment des Zufalles ist auch dann gegeben, wenn die Gewinnaussicht des einzelnen Teilnehmers in hohem Masse vom Verkaufserfolg und vom regelkonformen Verhalten der Nachfolgeteilnehmer abhängig ist.*
- *Ein Schneeballgeschäft liegt dann vor, wenn zur Realisierung des Gewinnes weitere Personen zum Abschluss eines gleichen Geschäftes veranlasst werden müssen.*
- *Die widerrechtlich erlangten Einsätze einer verbotenen Lotterie verfallen dem Staat.*
- *L'élément aléatoire du hasard existe lorsque les chances de gagner de chaque participant dépendent dans une large mesure du succès des ventes et d'un comportement des participants suivants conforme aux règles du jeu.*
- *Il y a procédé dit de la boule de neige lorsque, pour réaliser un gain, d'autres personnes doivent être engagées à conclure la même opération.*
- *Les mises illicites à une loterie interdite sont acquises à l'Etat.*

Urteil Bezirksgericht St. Gallen, 3. GerKomm., vom 31. Oktober 1984, publiziert in SJZ 81/1985 44 Nr. 9

*AO Art. 2 – “SCHNELLBINDEGERÄT”*

- *Spezialangebote an wirtschaftliche Unternehmungen sind keine Veranstaltungen des Detailverkaufs.*
- *Des offres spéciales à des entreprises commerciales ne constituent pas des opérations de vente au détail.*

Einstellungsverfügung Bezirksamt Höfe SZ vom 13. Dezember 1979

*... hat der Untersuchungsrichter des Bezirkes “Höfe” verfügt:*

1. Das Verfahren wird eingestellt.
2. Es werden keine Kosten erhoben.

*Begründung:*

Im März 1978 liess der Beschuldigte als Verantwortlicher der Firma G. durch die Post einen Werbebrief aufgrund einer Kartei bei ca. 2'000–2'500 Kunden zustellen.

Im Werbebrief wurde ein Schnellbindegerät angepriesen, wobei bei einem Kauf desselben bis zum 31. Mai 1978 die Zugabe in Form von einem Flug usw. angeboten wurde.

Das fragliche Gerät wurde lediglich Kunden zu einem Spezialangebot offeriert, wobei es sich bei diesem Gerät um eine Entwicklung handelt, für die lediglich wirtschaftliche Unternehmungen Interesse zeigen können. Es kann somit nicht von einer Veranstaltung des Detailverkaufs gesprochen werden, weshalb die Verordnung betreffend Ausverkauf nicht zum Zuge kommt.

Das Verfahren ist somit einzustellen.

*Anmerkung:*

Der vorstehend wiedergegebene knappe Entscheid sei Anlass dazu, auf zwei wenig bekannte Auskünfte des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit vom 13. Februar 1953 und vom 9. Juni 1953 (VEB 23, 1953 Nr. 95 und 96) hinzuweisen. Im ersten Fall wird ausgeführt, das Angebot, jedem Besteller einer X-Buchhaltung die Reisekosten an die Mustermesse zu erstatten, richte sich an wirtschaftliche Unternehmungen und sei somit nicht als solches des Detailhandels zu betrachten. Das gleiche wurde im zweiten Fall bezüglich des Angebotes von Stoffen an Schneiderinnen ausgeführt. Schon in seinen Erläuterungen vom 16. April 1947 hatte übrigens das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement ausgeführt, unter einer Veranstaltung des Detailverkaufs sei ein Verkauf an “letzte Konsumenten” zu verstehen, während ein Verkauf an Wiederverkäufer sowie Produzenten (z.B. Verkauf des Viehhändlers an den Landwirt) kein Detailverkauf sei (BBl 1947 2

74 ff.). Das BIGA hat noch im Juni 1984 in einem anderen Fall auf telefonische Anfrage hin bestätigt, dass es an seiner Interpretation der AO festhalte und in casu den Verkauf von Reinigungsdisketten als nicht der Ausverkaufsverordnung unterstehend erachte.

P.L.