

**Schweizerische Mitteilungen  
über Immaterialgüterrecht  
(SMI)**

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

**Heft 1/2 1988 Fascicule 1/2**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Aufsätze</b>	11
<i>Gegenwart und Zukunft des Berufsstandes der Patentanwälte aus der Sicht der Europäischen Patentorganisation</i> PAUL BRAENDLI	11
<i>Das System der Pariser Verbandsübereinkunft</i> ALFRED BRINER	15
<i>Unlauterer Wettbewerb durch systematische Annäherung an fremde Ausstattungen</i> BEAT MESSERLI	29
<i>Der Schutz von Mikrochips: Internationale Entwicklung und Regelung im Entwurf der III. Expertenkommission zur Revision des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes vom 18. Dezember 1987</i> THOMAS DREIER	37
<i>Offene Fragen beim Schutz von Software nach dem URG-Entwurf vom 18. Dezember 1987</i> ROBERT G. BRINER	53
<i>Computersoftware. Der Schutz der industriellen Leistungen im neuen Entwurf zum Urheberrechtsgesetz</i> MARTIN J. LUTZ	65
<b>Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse</b>	75
<b>I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen / Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux</b>	75
«ROTHSCHILD». Anwendung von Art. 28 ZGB auf wirtschaftliche Persönlichkeiten. Unterlassungsbegehren. Kass ZH vom 7. Februar 1986 Mit Anmerkung Dr. Lucas David	75
«ARGUS». Signe libre en France mais non en Suisse. CJ GE du 22 septembre 1983	79

- «ART CENTER». Inadmissibilité de la barre oblique au lieu de parenthèses. 82  
ATF du 6 mars 1985
- «GYMNASE». Inadmissibilité d'une raison de commerce prêtant à confusion. 82  
ATF du 30 octobre 1984
- «PARTNERWAHL FORTUNA». Wettbewerbsschutz der nicht eingetragenen Firma. 83  
OG LU vom 26. Juni 1986
- «BILANZ TREUUNTERNEHMEN REG.». Täuschungsgefahr trotz korrekter Firma. 85  
FL VBI vom 3. September 1986
- «DEP». Risque de confusion. Rapport de concurrence. 87  
CJ GE du 8 février 1985
- «AREGA». Die Firma Arega ist verwechselbar mit der Firma Aregua trotz örtlich und sachlich völlig verschiedenem Tätigkeitsgebiet. Streitwertberechnung. 89  
HG ZH vom 12. Juni 1987
- «MELISANA». Keine Verwechselbarkeit zwischen den Firmen Melisana und Mensana. 92  
HG ZH vom 24. Juni 1987  
Mit Anmerkung von Lucas David
- «RADO/CADO». Risque de confusion. 94  
CJ GE du 20 juin 1986
- «SVP». Risque de confusion. 94  
CJ GE du 26 juin 1987
- «TIBA». Risque de confusion. 95  
CJ GE du 22 mai 1987
- «FINORTRUST». Risque de confusion. Cumul de la LCD et des articles 28 et 29 CCS? 97  
CJ GE du 24 juin 1983
- «EXPRESS-GLASEREI». Schutzlosigkeit von Sachbezeichnungen in Firmen-, Wettbewerbs- und Namensrecht. 100  
OG LU vom 24. April 1986
- «PARFUM BULGARI». Prête-nom. Rapport de concurrence. 104  
CJ GE du 8 mai 1987  
Avec note de M. Muhlstein

<b>II. Urheberrecht / Droit d'auteur</b>	<b>115</b>
«NOVATIS». Absence de protection de clauses contractuelles banales. CJ GE du juin 1987	115
«UNE AFFAIRE D'HOMMES». Infraction à la limitation territoriale. Instruments mécaniques. CC GE du 4 février 1988	115
«TRIMEDIA». Urheberrechtlich sind auch Werbespots geschützt. Urheberrechte stehen nur natürlichen Personen zu. Erwerb. Gewinnherausgabe bei Verletzung. OG ZH vom 7. Dezember 1987	117
«PIKTOGRAMM». Urheberrecht einer deutschen Klägerin, welches in der Schweiz verletzt wird, untersteht schweizerischem Urheberrecht. Keine Vertretungs- und Prozessbefugnis eines Vermittlungsagenten. Urheberschutz für Piktogramme. Unzulässigkeit veränderter Wiedergaben Verschulden unerheblich. OG AG vom 18. Dezember 1987	128
«NEUE AUFLAGE». Verlagsrecht. Richterliche Fristansetzung für neue Auflage. BezGe ZH im summarischen Verfahren vom 24. Februar 1988	134
«MOEBEL LE CORBUSIER». Leitsätze und Illustrationen zu BGE 113 II 190 ff.; Praxis 76/1987 Nr. 212.	136
<b>III. Markenrecht / Droit des marques</b>	<b>141</b>
«MARI JUANA». Invalidation d'une marque internationale contraire aux bonnes mœurs. DFJP du 2 Juillet 1984	141
«VARITEC». Berechtigung an einer Marke. Erstgebrauch. BGE vom 12. Mai 1986	141
«GLÜCKS POST». Keine Verwechselbarkeit der Zeitschriftentitel Glückspost und Glücksrevue. Massnahmeverfügung. HG ZH vom 6. Oktober 1986; Kass.Ger. ZH vom 6. Dezember 1986 Mit Anmerkung von Lucas David	143
«HESCO». Verwechselbarkeit zwischen den Marken Hesco und Heco für Metallwaren. HG BE vom 8. September 1987	149

«MAGNETTE». Homonymie. CJ GE du 10 octobre 1986	151
«PARFUM BULGARI II.». Schutz der berühmten Marke auch bei fehlender Warenähnlichkeit. HG ZH vom 14. April 1988	155
«MONSIEUR DUPONT». Inadmissibilité d'une marque patronymique. ATF du 25 janvier 1985	160
«GOLDEN RACE». Inadmissibilité d'une marque susceptible de créer l'équivoque. ATF du 24 octobre 1986.	160
«RFS INFORMATIC». Rückweisungsverfügung. Nicht aussprechbare Buchstabenfolge ist nicht unterscheidungskräftig. Gemeinfreie Zeichen. BGE vom 1. April 1987, publiziert, Leitsätze	161
«IVECO». Verwirkung durch Zeitablauf des Rechtes auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme. Verwendung von Wortmarken beim Verkauf von Original-Ersatzteilen. Massnahmeverfügung HG SG vom 15. September 1986 Mit Anmerkung M. Muhlstein	161
«HIGYNE». Transfer de marque. ATF du 8 octobre 1985	167
«HETROC». Streit um die Markeninhaberschaft zwischen Erfinder und Lizenznehmer. Massnahmeverfügung HG SG vom 2. Juni 1987	168
«KAYPRO». Marken usurpation durch Alleinvertreter. HG ZH vom 26. November 1986	170
«FORTUNOFF». Verwechslungsgefahr und Beweislast. Markenrechtsverletzung und Verwechslungsgefahr nur wenn beide Zeichen in der Schweiz markenmässig gebraucht werden. Markenware, die ausschliesslich für den Export bestimmt ist. BGE vom 2. April 1987, publiziert, Leitsätze HG ZH vom 22. August 1986	175
<b>IV. Patentrecht / Droit des Brevets</b>	188
«FUGENDICHTUNG». - Nichtigkeit. Nachahmung aus patentrechtlicher und wettbewerbsrechtlicher Sicht HG ZH vom 1. Dezember 1986	188
«COSTRE». Réintégration en l'état antérieur en cas de défaut de paiement d'une annuité. ATF du 28 mai 1985, publié, sommaire	194

«GARDE-TEMPS». Nouvelle expertise devant le tribunal fédéral. Droit transitoire.	194
ATF du 8 mai 1987	.
«SQUIBB». Principe de la territorialité. Forum delicti commissi.	200
TA TI du 16 décembre 1985	
«NORDICA». Violation du brevet et acte de concurrence déloyale découlant d'une importation parallèle. Obligation d'indiquer la provenance de la marchandise. Publication du jugement.	202
TA TI du 30 août 1985	
<b>V. Modellschutz / Droit des modèles</b>	205
«STRUMPFHOSE». Unterschiedliche Beurteilung der geltend gemachten Nachahmung durch die Gerichte in Luzern, St. Gallen und Zürich (4 Entscheide).	205
<b>VI. Wettbewerbsrecht / Droit de la concurrence</b>	219
«CEBIT». Wettbewerbsverhältnis zwischen einem deutschen Veranstalter einer Messe für Büro- und Informationstechnik und einem schweiz. Händler solcher Produkte.	219
BG vom 10. Mai 1988	
«ORION». Wettbewerbsverhältnis zwischen einer amerikanischen Filmproduzentin und einem schweiz. Versandgeschäft von Video-Kassetten.	223
HG SG vom 9. Februar 1988	
«LACOSTE». Das Angebot von Pirateriewaren als Warenfälschung und unlauterer Wettbewerb.	230
OG ZH vom 26. Januar 1988	
«LA FORTEZZA». Imitation par l'utilisation des moyens contraires à la bonne foi. Travail préparatoire d'un premier mandataire.	234
ATF du 1er septembre 1987	
«PROLABO». Gebrauchspriorität. Wettbewerbsverhältnis. Kennzeichnung.	238
HG BE vom 15. Dezember 1986	
«VERKAUFVERBOT». Dahinfallen des Rechtsschutzinteresses. Passivlegitimation.	242
OG ZH vom 12. Dezember 1986	
Mit Anmerkung M. Muhlstein	
«PAUSCHALREISEN». Verweis auf Dienstleistungen in einem Prospekt.	246
BGE 26. Januar 1987, publiziert, Leitsätze	

«SWISS RESIDENCE». Konsumentenklage wegen täuschender Ferienobjekte. HG ZH vom 20. März 1987 Mit Anmerkung von Lucas David	246
«COGNAC». Keine Nebenintervention eines Wirtschaftsverbandes im Wettbewerbsprozess. KG SZ vom 16. Juni 1986	249

### **Verweise auf UWG-Sachverhalte in Rechtsprechungen über gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte**

<i>I. Firmen-, Enseignes und Namensrechte etc.</i>	75
«ARGUS»	79
«ART CENTER»	82
«GYMNASE»	82
«PARTNERWAHL FORTUNA»	83
«BILANZ»	85
«DEP»	87
«FINOTRUST»	97
«EXPRESS-GLASEREI»	100
«PARFUM BULGARI»	104
 <i>II. Urheberrecht</i>	 115
«MOEBEL LE CORBUSIER»	136
 <i>III. Markenrecht</i>	 141
«MAGNETTE»	151
«IVECO»	161
«KAYPRO»	170
«FORTUNOFF»	175
 <i>IV. Patentrecht</i>	 188
«NORDICA»	202



**VII. Buchbesprechungen**

	253
Gerstenberg, Ekkehard: Geschmacksmustergesetz, Kommentar	253
Feldges, Joachim: Konsumentenschutz durch private Normen (Lucas David)	253
Schmid, Hans-Georg: Die Bezugnahme in der Werbung nach dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) (Lucas David)	254
Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluupp: Innominatverträge (Christian Englert)	255
David, Lucas: Schweizerisches Wettbewerbsrecht (Christian Englert)	255



## **Gegenwart und Zukunft des Berufsstands der Patentanwälte aus der Sicht der Europäischen Patentorganisation**

Ansprache anlässlich des 100. Jahrestages des Verbandes  
Schweizerischer Patentanwälte am 23. September 1988 in Bern

*Paul Braendli, Präsident des Europäischen Patentamts*

Meine Damen und Herren,

es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, als Präsident des Europäischen Patentamts und vormaliger Direktor des Bundesamts für geistiges Eigentum und nicht zuletzt auch als Ehrenmitglied des Jubilars diesen Festtag mit Ihnen begehen und einige Worte an Sie richten zu können.

Gestatten Sie mir zunächst, verehrter Herr Präsident Eder, Ihrem angesehenen Verband zu seinem 100. Jahrestag meine herzlichsten Glückwünsche zu entbieten und noch viele gedeihliche und erfolgreiche Jahre zu wünschen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch die Leistungen dieses Verbandes würdigen, dessen Seriosität und Kompetenz auf nationaler wie internationaler Ebene breite Anerkennung finden.

Als der Verband Schweizerischer Patentanwälte 1888 ins Leben gerufen wurde, konnte wohl niemand ahnen, welche außerordentliche Entwicklung dem Berufsstand der Patentanwälte beschieden sein würde!

Blickt man auf die 100 Jahre des Bestehens des Verbandes Schweizerischer Patentanwälte zurück, so nimmt sich die 10jährige Geschichte des Patentanwaltberufs als europäischer Patentvertreter demgegenüber recht bescheiden aus. Es sind aber gerade diese letzten 10 Jahre, daß der Berufsstand – das ist unverkennbar – einen gewaltigen Aufschwung erlebt, der auch in der Zukunft anhalten wird.

Ich möchte daher diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen, den schweizerischen Patentanwälten und Europäischen Patentvertretern, in groben Zügen aufzuzeigen, wie sich der Berufsstand der Europäischen Patentvertreter heute und morgen aus der Sicht der Europäischen Patentorganisation darstellt.

Die Europäischen Patentvertreter haben faktisch ein Vertretungsmonopol vor dem EPA.

Zwar sind die Anmelder, die ihren Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat haben, nicht verpflichtet, sich vor dem EPA vertreten zu lassen. Es ist aber festzustellen, daß für 85 % aller seit dem 1. Juni 1978 eingereichten europäischen Patentanmeldungen (das sind rund 280 000) ein Europäischer Patentvertreter bestellt worden ist. Dies bedeutet, daß es das EPA im europäischen Verfahren in der Regel mit hochqualifizierten Fachleuten zu tun hat, was seine Arbeit erleichtert und gleichzeitig Dienstleistungen von hoher Qualität gewährleistet.

Über diese Zahlen können wir uns nur freuen, denn sie zeigen, welchen wesentlichen Anteil die Europäischen Patentvertreter am Erfolg der Europäischen Patentorganisation haben.

So erfreulich diese Zahlen sind, so sehe ich aber auch andere, die ein wenig zu denken geben. Sprechen wir von der Verteilung der Europäischen Patentvertreter auf die einzelnen Länder, so müssen wir feststellen, daß von den 4 776 Personen, die am 1. Juli 1988 in die Liste der beim EPA zugelassenen, freiberuflichen und angestellten Vertreter eingetragen waren, 52 % ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in der Bundesrepublik Deutschland oder im Vereinigten Königreich haben.

Welcher Anteil entfällt nun auf die Schweiz? Die Schweizer stellen mit insgesamt 315 angestellten und freiberuflichen Vertretern, davon die Mitglieder des VSP, 6,5 % aller Europäischen Patentvertreter. Auch wenn dieser Prozentsatz relativ bescheiden ist, sieht sich die Schweiz noch in einer günstigen Position, da sie hinter der Bundesrepublik Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Frankreich an vierter Stelle steht.

Setzt man die Zahl der Europäischen Patentvertreter in der Bundesrepublik Deutschland (1 362) und der Schweiz (315) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl dieser beiden Länder, ist sogar festzustellen, daß die Schweiz etwa doppelt so viele Europäische Patentvertreter hat wie die Bundesrepublik Deutschland.

Dieses Ergebnis erfüllt mich, wie ich gestehen muß, aus mehr als einem Grund mit Genugtuung: Zum einen untermauert es den von der Schweiz immer wieder bekundeten Willen, uneingeschränkt zur Verwirklichung des europäischen Patenterteilungssystems und zu seinem Erfolg beizutragen; zum anderen beweist es, daß das europäische System es geschafft hat, die Bedenken auszuräumen, die die schweizerischen Patentanwälte bei der Ratifizierung des EPÜ durch die Schweiz damals vorgebracht hatten.

Das ändert aber nichts daran, daß hinsichtlich der Beteiligung der europäischen Vertreter am Erteilungsverfahren vor dem EPA de facto ein Ungleichgewicht zwischen den Vertragsstaaten besteht. Dieses Ungleichgewicht tritt noch krasser hervor, wenn man ausschließlich die unter Hinzuziehung eines Vertreters eingereichten Anmeldungen betrachtet: 73 % dieser Anmeldungen gehen nämlich durch die Hände Europäischer Patentvertreter, die ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in der Bundesrepublik Deutschland oder im Vereinigten Königreich haben.

Alles deutet darauf hin, daß dieses Ungleichgewicht in Zukunft noch größer werden wird. Ich meine, daß es im wohlverstandenen Interesse aller Europäischen Patentvertreter und insbesondere der Schweizerischen liegt, dieser Entwicklung entgegen zu wirken.

Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung legen die vierjährige praktische Ausbildung der Prüfungskandidaten voll in die Verantwortung der Europäischen Patentvertreter. Der Berufsstand hat auch schon einiges auf die Beine gestellt. Ich denke dabei nicht nur an die relativ neuen dezentralisierten Kurse des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (EPI) und des Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI), sondern auch an die Seminare des CEIPI in Strassburg. Daneben werden auch Kurse in der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich, in Schweden, in der Schweiz und im Vereinigten Königreich abgehalten.

Diese Ausbildungsmaßnahmen stellen einen erfreulichen Ansatz dar, reichen aber noch nicht aus.

Gestatten Sie mir daher eine Anregung, die ich schon im Juni auf dem Kongreß der FICPI in Cannes vorgebracht habe und hier noch einmal kurz aufgreifen möchte:

Die Europäischen Patentvertreter aus den Ländern, die durch ihr nationales Prüfungsverfahren, eine national geregelte Patentvertreterausbildung und auch noch durch ihre Sprache privilegiert sind, könnten im Sinne eines Solidaritätsbeitrags systematisch Ausbildungsplätze für Nachwuchs aus anderen Vertragsstaaten schaffen.

Mit diesem Aufruf wende ich mich natürlich zunächst einmal an die Deutschen und Briten, aber – in Anbetracht dessen, was ich eben gesagt habe – auch an die Schweizer.

Ich bin davon überzeugt, daß die Schweiz, die immer viel Aufgeschlossenheit und Solidarität für ein auf dem Gebiet des Patentwesens geeintes Europa bewiesen hat, hier eine wichtige Rolle spielen kann. Meines Erachtens könnte gerade ein Verband wie der Ihre den erforderlichen Impuls für die Verwirklichung dieser Form der europäischen Zusammenarbeit geben.

Die Zukunft des Europäischen Patentvertreter ist eng verknüpft mit der der Europäischen Patentorganisation. Daher möchte ich Ihnen zunächst darlegen, wie ich mir die Zukunft unserer Organisation vorstelle; dieses Szenarium vermittelt Ihnen dann auch einen Einblick in die Zukunftsperspektiven Ihres Berufsstands.

In den ersten zehn bis elf Jahren ihres Bestehens war der Europäischen Patentorganisation ein unerhörtes Wachstum beschieden, das seinen Höhepunkt aller Voraussicht nach noch lange nicht erreicht hat. Der Interimsausschuß der EPO hatte die Zahl der jährlich eingereichten europäischen Patentanmeldungen für die Zeit nach der Konsolidierungsphase auf höchstens 30 000 veranschlagt. 1987 waren es aber bereits 46 000. Betrachtet man die Zahlen für die ersten vier Monate des Jahres 1988, so zeichnet sich ein Trend von mehr als 50 000 Anmeldungen ab! Nach einer eingehenden statistischen Analyse der Entwicklung der Anmeldetätigkeit gehen wir davon aus, daß Mitte der 90er Jahre mindestens 70 000 Anmeldungen eingereicht werden. Selbst bei vorsichtigster Schätzung erscheint ein Volumen von jährlich rund 100 000 Anmeldungen für das erste Jahrzehnt des nächsten Jahrhunderts keineswegs unrealistisch.

Um mit diesem Wachstum Schritt halten zu können, müssen wir langfristig auf eine Erhöhung der Rentabilität hinarbeiten. Konkret bedeutet dies, daß wir die Qualität unserer Arbeit halten, gleichzeitig aber auch die entstandenen Rückstände so rasch wie möglich abbauen und die durchschnittliche Verfahrensdauer auf unter drei Jahre senken müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind wir ganz besonders auf Ihre Mitarbeit angewiesen! Wir selbst haben bereits geeignete Maßnahmen in Angriff genommen, die sich folgenden drei Bereichen zuordnen lassen: personelle Verstärkung, Rationalisierung und Automatisierung. Ich werde hier nur auf die beiden letzten Punkte eingehen.

Jedes Patenterteilungsverfahren, also auch das europäische Verfahren, ist ein äußerst komplizierter Vorgang. Ein erster Schritt zu einer Effizienzsteigerung bestünde darin, unnötige Formalitäten fallenzulassen und die Arbeitsverfahren zu straffen. In diesem Bereich hat Ihr Berufsstand in der Vergangenheit wiederholt nützliche Ideen beigegeben, weshalb wir die Arbeit des SACEPO und des

EPI-Ausschusses für die europäische Patentpraxis besonders schätzen. Ich kann mir nur wünschen, daß Sie weiterhin tatkräftig mithelfen, das europäische Patenterteilungsverfahren zu rationalisieren.

Ein weiterer Schritt zur Förderung der Verfahrenseffizienz wäre meines Erachtens die Annäherung von Recherche und Prüfung.

Eines der ureigenen, wesentlichen Merkmale des europäischen Systems ist die geographische wie organisatorische Trennung von Recherche und Sachprüfung.

Ureigen deshalb, weil kein anderes Patentamt sich den Luxus einer solchen geographischen Trennung leistet! Dieses System hat sich zwar in gewisser Hinsicht bewährt, ist aber zum Teil mit Doppelarbeit und mit einem höheren personellen Aufwand verbunden. Ich bin daher davon überzeugt, daß sich dieses Verfahren bei dem künftig zu erwartenden Arbeitsanfall nicht in der heutigen Form aufrecht erhalten läßt.

Wer heute von Rationalisierung spricht, denkt selbstverständlich sofort an Automatisierung. Die elektronische Datenverarbeitung ist für alle Verfahrensabschnitte und Verwaltungsbereiche ein unverzichtbares Hilfsmittel, von dem möglichst viel Gebrauch gemacht werden sollte.

Ich möchte hier nur einige besonders wichtige Projekte nennen, wie die computergestützte Formalprüfung, die elektronische Akte und auch die On-line-Einreichung von Anmeldungen, die gerade für Ihren Berufsstand von besonderem Interesse sein muß. Ferner unternimmt das EPA in enger Zusammenarbeit mit dem amerikanischen und dem japanischen Patentamt große Anstrengungen zur Automatisierung der Recherche.

Gestatten Sie mir noch einige Anmerkungen zu unserer Patentinformationspolitik, bevor ich zum Schluß meiner Ausführungen komme. Mit der umfangreichen Dokumentation, die dem EPA aus eigener Produktion oder im Rahmen von Datenaustauschvereinbarungen zur Verfügung steht, entwickelt sich das Amt allmählich zum führenden Lieferanten von Patentdaten in Europa. Die kommerzielle Weitergabe dieser Daten wird über die bewährte Infrastruktur der Vertragsstaaten laufen. Zu den Zielen unserer Patentinformationspolitik gehört auch, die erfinderische Tätigkeit in Europa zu fördern. Zu diesem Zweck arbeitet das Amt eng mit den Vertragsstaaten zusammen, um jedermann, insbesondere aber den kleinen und mittleren Unternehmen, den Zugang zur gesamten in Europa verfügbaren Patentinformation zu erleichtern.

Diese Politik könnte meines Erachtens auch die Grundlage für eine neue Aufgabe der Europäischen Patentvertreter sein, die darin bestünde, ihre Mandanten möglichst frühzeitig und umfassend über den einschlägigen Stand der Technik zu informieren.

Zusammenfassend kann ich also sagen, daß die Entwicklung der Europäischen Patentorganisation eine große Herausforderung für die Zukunft darstellt. Ich kann Sie nur bitten, zusammen mit uns diese Herausforderung anzunehmen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

# Das System der Pariser Verbandsübereinkunft\*

*Alfred Briner, Zürich*

## 1. Die Pariser Verbandsübereinkunft als System

Will man die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums<sup>1</sup> als ein System auffassen, müssten ihre Bestimmungen als ein in sich geschlossenes, geordnetes und gegliedertes Ganzes aufgefasst werden können, als ein unter sich abhängiges Gefüge von Teilen, die methodisch ineinandergreifen und die nur in ihrer Gesamtheit ihren Sinn erfüllen.

Es mag reichlich kühn erscheinen, im knorrigem, vielfach geflickten Text der Übereinkunft ein System erkennen zu wollen. Dass die Übereinkunft sich selber als ein System bezeichnet<sup>2</sup>, kann nicht allein massgebend sein. Wer sich aber behutsam – und angesichts der archaischen Rechtssprache – wortkritisch dem über hundert Jahre alten Gemäuer nähert, wird finden, dass hinter allen Verzierungen und Schnörkeln ein mit tiefer Einsicht und mit entwaffnender Einfachheit entworfenes Gebäude der internationalen Zusammenarbeit im gewerblichen Rechtsschutz steht, geschaffen nach einem Plan, der sich über ein Jahrhundert bewährt hat, und noch von keinem besseren abgelöst worden ist. Mit Alois Troller möchte man sagen, wer nicht die Geduld zum gemächlichen und Umschau haltenden Wandern aufbringe, werde sich nie von dem zufälligen, historisch entwickelten Gesetzesplan lösen und daher auch nicht zum freien Überblick gelangen<sup>3</sup>.

Ein solcher freier Überblick verlangt allerdings nach einem Standort des Betrachters. Wie Josef Esser hervorhebt, agieren nicht die Prinzipien, sondern der Rechtsfinder; er trägt seine Ansichten an sie heran; er wird von einem Vorverständnis des Ordnungszwecks geleitet, und sucht tragende, sich kontinuierlich entwickelnde Strukturen, die im Nachhinein als Axiome begriffen werden<sup>4</sup>. Es soll daher nicht überraschen, wenn ich ein System der Pariser Verbandsübereinkunft zu umreissen suchen werde, in welchem sich Ordnungsvorstellungen vermengen, die teils aus dem Text der Übereinkunft selber hergeleitet werden, teils aber aus einem Vorverständnis ihrer Strukturen. Die Wertung wird allerdings keine freie sein, sondern sie ist insoweit an die positivrechtlichen Regelungen gebunden, als diese für ihre Wirkung geradezu nach vorausgesetzten Axiomen rufen. Dazu gehört z.B. wie wir noch sehen werden, die Voraussetzung privater Rechtsträger.

---

\* Vortrag gehalten an der Generalversammlung des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) am 1. Juni 1988. Der Text wurde leicht gekürzt und mit Anmerkungen versehen.

<sup>1</sup> Vom 20. März 1883, vielfach revidiert, SR 0.232.04.

<sup>2</sup> Art. 18 PVUE.

<sup>3</sup> Alois Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Auflage (1983), S. 4.

<sup>4</sup> Josef Esser, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, Ffm. 1972, S. 97 ff.

Andernfalls müsste «Vorverständnis» als Euphemismus für «Voreingenommenheit» gelten.

Bezugsobjekt wird der aktualisierte, auf heute bezogene Geltungsanspruch der Übereinkunft sein. Er entspricht der Entwicklung ihrer Systemstrukturen über die Jahrzehnte ihres Bestehens hinweg. Ihre letzte Ausgestaltung hat die PVUe im Text von Stockholm aus dem Jahre 1967 gefunden<sup>5</sup>, und diese soll für uns massgebend sein.

Bevor wir uns zu den so zu gewinnenden Grundlagen des Systems der Pariser Verbandsübereinkunft hinwenden können, müssen wir uns über ihren Gegenstand Klarheit verschaffen. Es wäre reizvoll, in diesem Zusammenhang die Theorien des «geistigen Eigentums» und der «Immaterialgüterrechte» zu betrachten. Wir müssen uns hier aber auf das beschränken, was die Übereinkunft selber zu ihrem Gegenstand sagt, den sie mit dem heute weniger gebräuchlichen Ausdruck des «gewerblichen Eigentums» versieht.

## 2. Definition des gewerblichen Eigentums

Die Übereinkunft gibt sich ihre eigene Definition des gewerblichen Eigentums<sup>6</sup>. Diese ist formell uneinheitlich, denn sie nennt als «Gegenstand des Schutzes» teils die Schutzform, teils das Schutzobjekt, teils das Schutzziel.

Die technischen Erfindungen sind mit ihrer *Schutzform*, den Erfindungspatenten und Gebrauchsmustern, aufgeführt. Es leuchtet zwar ein, dass Gegenstand des Schutzes nicht das Schutzrecht, sondern die in ihr verkörperte technische Erfindung ist, und man mag von einer ungeschickten Wortwahl sprechen. Aber diese Formulierung hat ihre Konsequenzen. Technische Erfindungen, die nicht mittels Patenten oder Gebrauchsmuster geschützt werden, können einem eigenen Regime unterworfen werden. Weil beispielsweise die Halbleiter-Topographien («semiconductor chips») einem Sonderrecht unterstellt wurden, konnten sie ausserhalb der Übereinkunft angesiedelt werden, mit der Folge, dass u.a. für Ausländer der Nachweis der vollen Gegenseitigkeit erfordert wurde.

Die ästhetischen Formgebungen, die gewerblichen Muster und Modelle, sind ebenfalls mit ihrer Schutzform gekennzeichnet.

Die Kennzeichenrechte sind in der Legaldefinition dagegen als *Schutzobjekte* aufgeführt, nämlich die Marken und Handelsnamen, die Herkunfts- und die Ursprungsbezeichnungen. Vielleicht hängt dies damit zusammen, dass sie grundsätzlich auch ohne Hinterlegung geschützt werden.

Das *Schutzziel* schliesslich wird in der Definition mit der Unterdrückung des unlauteren Wettbewerbs kenntlich gemacht. Eine andere Kategorie konnte denn auch schwerlich in Betracht kommen, denn das Wettbewerbsrecht fällt als solches völlig aus dem Rahmen der gewerblichen Schutzrechte. Wie G.H.C. Bodenhausen

<sup>5</sup> Revision von Stockholm vom 14. Juli 1967. – 77 der 97 Mitglieder der Pariser Union haben diese Fassung der PVUe ratifiziert, die Schweiz am 2. Dezember 1969, AS 1970, 600.

<sup>6</sup> Art. 1 PVUe.



ausführt, fand die Unterdrückung unlauteren Wettbewerbs deshalb Aufnahme in die Übereinkunft, weil in vielen Fällen in der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes, namentlich eines Kennzeichenrechtes, gleichzeitig eine Handlung unlauteren Wettbewerbs liegt<sup>7</sup>. Weil aber die Kennzeichenrechte nicht mit ihrer Schutzform, sondern mit ihrem Schutzobjekt definiert sind, kann die Erwähnung des Schutzes gegen unlauteren Wettbewerb als überflüssig betrachtet werden, wie es ja eine Frage des nationalen Rechtes ist, ob ein Spezialgesetz des Kennzeichenrechts oder ein Wettbewerbesgesetz im Einzelfall anwendbar ist. Der Schutz gegen unlauteren Wettbewerb hat im Rahmen der Übereinkunft offensichtlich eine reine Hilfsfunktion und kann im folgenden unberücksichtigt bleiben. Im übrigen wäre es gewagt, die Unterdrückung des unlauteren Wettbewerbs in seiner ganzen Breite, auch über den Schutz der Kennzeichen hinaus, zum gewerblichen Eigentum zählen zu wollen.

Die pragmatische Erfassung der Gegenstände des gewerblichen Rechtsschutzes ist erzwungen, denn auch die Theorien, die seit Josef Kohler erarbeitet worden sind<sup>8</sup>, waren kaum in der Lage, eine einheitliche materielle Grundlage für diese Gegenstände zu liefern. Daher konnte Wolfgang Fikentscher zur Ansicht gelangen, dass der gemeinsame Stammbaum des gewerblichen Rechtsschutzes nicht im Schutzgegenstand zu suchen sei, sondern in der Ausnahmestellung zur Gewerbe-freiheit, im Charakter des Ausschlussrechtes<sup>9</sup>. Heinrich Hubmann sieht dagegen das Wesen nicht nur in der Einheitlichkeit der rechtspolitischen Zielsetzung, sondern auch der Gemeinsamkeit der beherrschenden Grundsätze, die aus der Gemeinsamkeit im Schutzzweck und Schutzgegenstand folgen<sup>10</sup>.

Das muss uns in Zusammenhang mit der Pariser Verbandsübereinkunft nicht weiter bekümmern, denn es stellt nicht ein materielles System von zu schützenden immateriellen Gegenständen dar, sondern ein System der Voraussetzungen, unter denen die nach nationalem materiellen Recht ausgestalteten Gegenstände im internationalen Rechtsverkehr geschützt werden sollen.

### 3. Grundlagen des Systems

Vier Prinzipien sind es, die ich als Pfeiler des Systems der Übereinkunft gelten lassen möchte: die Garantie der Gewährung subjektiver Rechte an gewerblichen Eigentumsrechten, die Unabhängigkeit der Schutzrechte, die formale Gegenseitigkeit und die Garantie eines minimalen Rechtsschutzes. Diese vier Prinzipien bedingen sich gegenseitig; bricht man eines aus dem System heraus, können die übrigen nicht wirksam bestehen bleiben.

<sup>7</sup> G.H.C. Bodenhausen, (Kommentar zur) Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (deutsche Fassung, Köln 1971), Art. 1, Abs. (2), lit. k, Seite 16.

<sup>8</sup> Vgl. die Diskussion der Theorien bei Wolfgang Fikentscher, Wettbewerb und gewerblicher Rechtsschutz, München-Berlin 1958, Seite 142 ff.

<sup>9</sup> Fikentscher (Anm. 8), Seite 148.

<sup>10</sup> Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, München 1969, S. 2.

### 3.1. Garantie subjektiver Rechte

Als erstes Prinzip habe ich die Garantie subjektiver Rechte bezeichnet. Anspruch auf Schutz haben unter der Übereinkunft die Angehörigen der Verbandsländer<sup>11</sup>. Die Entstehungsgeschichte und die unbestrittene Rechtspraxis zeigen, dass dieser Begriff natürliche und juristische Personen, Körperschaften, Unternehmen erfasst<sup>12</sup>. Sie sind berechtigt, auf dem Gebiete des gewerblichen Eigentums subjektive Rechte zu erwirken und zu besitzen, ihre Ansprüche daraus geltend zu machen, eine umfassende Herrschaftsmacht auszuüben. Dazu gehört die volle Verfügungsfreiheit: zur Begründung und zur Aufhebung eines Schutzrechts, zur Übertragung, zur Gebrauchsüberlassung, beschränkt nur durch das Verbot des Missbrauchs. Das zeigt sich in vielen Einzelvorschriften; sie betreffen die Anmeldung von Schutzrechten, ihre Bewahrung, Übertragung und Durchsetzung. Besonders deutlich kommt die Garantie der erwirkten subjektiven Rechte in der Rechtsschutzbestimmung von Art. 10ter PVUe zum Ausdruck, wonach für die Angehörigen der Verbandsländer geeignete Rechtsbehelfe zu sichern sind, und die selbst den Verbänden und Vereinigungen, welche die beteiligten Gewerbetreibenden, Erzeuger oder Händler vertreten, nach Massgabe der Landesgesetze das Auftreten vor Gericht und den Verwaltungsbehörden gestatten, um Verletzungshandlungen gegen Kennzeichenrechte zu unterdrücken.

Es folgt aus diesem Prinzip der Garantie subjektiver Rechte, dass die Pariser Verbandsübereinkunft weit mehr ist, als eine bloss fremdenrechtliche Regelung mit kollisionsrechtlichen Elementen<sup>13</sup>. Die Garantie subjektiver Rechte setzt unmittelbar ein nationales System von Schutzrechten voraus, das solche Rechte zur Entstehung zu bringen erlaubt.

### 3.2. Unabhängigkeit der Schutzrechte

Als zweites Prinzip des Systems habe ich die Unabhängigkeit der Schutzrechte genannt. Unabhängig sind sie von den entsprechenden Schutzrechten in anderen Ländern, ob diese dem Verband angehören oder nicht.

Für *Patente* ist dies ausdrücklich so geregelt<sup>14</sup>. Gebrauchsmuster werden in der Praxis gleich behandelt. Eine Ausnahme wird in der Praxis für sog. Einführungs-patente gemacht, wo ein Schutz gewährt wird, der normalerweise nicht mehr erwirkt werden kann, und wo die Abhängigkeit als Sicherung gegen Missbrauch aufzufassen ist.

Für *Marken* wird die Unabhängigkeit ebenfalls ausdrücklich zugesichert, aber darüber hinaus wird noch präzisiert, dass es nicht auf die Hinterlegung, Eintragung

<sup>11</sup> Art. 2 PVUe.

<sup>12</sup> Bodenhausen (Anm. 7), Art. 2, Abs. (1), lit. b.

<sup>13</sup> Dies wird von Friedrich-Karl Beier angenommen, in Hundert Jahre Verbandsübereinkunft Ihre Rolle in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, GRUR Int. 1983, 342 (unter Ziff. 3).

<sup>14</sup> Art. 4 bis PVUe.

oder Erneuerung im Ursprungsland ankommen dürfe<sup>15</sup>. Eine Ausnahme wird für die sogenannte «telle-quelle»-Marke gemacht, für die Marke, die hinsichtlich ihrer Form nicht den Erfordernissen des nationalen Rechts entspricht, z.B. aus Zahlen, Buchstaben, Familiennamen, Worten in bestimmten Sprachen oder Schriften besteht<sup>16</sup>. Für diese «telle-quelle»-Marken besteht eine enge Abhängigkeit von der Eintragung im Ursprungsland<sup>17</sup>.

Für die *gewerblichen Muster und Modelle* wird einzig gesagt, dass sie in allen Verbandsländern geschützt werden<sup>18</sup>; in der Praxis besteht die gleiche Unabhängigkeit wie für die Patente.

Für *Handelsnamen*, wie für Herkunfts- und Ursprungsbezeichnungen, bestehen insofern besondere Verhältnisse, als ihr tatsächlicher Bestand im Ursprungsland ihnen erst den Kennzeichnungscharakter gibt.

Aus der Unabhängigkeit der nationalen Schutzrechte lässt sich die Aufteilung des Schutzrechtes nach Ländern, und damit das Territorialitätsprinzip ableiten<sup>19</sup>. Als Rest des Universalitätsprinzips kann das Prioritätsrecht gesehen werden<sup>20</sup>, insofern als eine vorschriftsmässige nationale Hinterlegung im Ursprungsland vorausgesetzt wird, und eine auch sachgerechte Festlegung anderer Art nicht rechtsbegründend wirkt.

### 3.3. Gegenseitigkeit

Als drittes Prinzip des Systems habe ich die formelle Gegenseitigkeit genannt. Das ist zwar ein allgemein vorauszusetzendes völkerrechtliches Prinzip und müsste nicht für die Pariser Verbandsübereinkunft als eine Besonderheit aufgeführt werden. Seltsamerweise sind aber die Meinungen geteilt, ob die Übereinkunft auf die Gegenseitigkeit des Schutzes verzichtet hat oder ob diese dem System zugrunde liege. Ganz sicher wird nicht die «materielle» Gegenseitigkeit verlangt, d.h. keine Übereinstimmung oder Aequivalenz des gewährten Schutzes, denn die Übereinkunft verweist immer wieder auf die jeweilige nationale Regelung, und es werden nur gewisse Mindestanforderungen materieller Art gestellt.

Nach G.H.C. Bodenhausen liegt der Übereinkunft der Gedanke zugrunde, dass die Gegenseitigkeit dadurch bereits genügend gewährleistet ist, dass ein Staat der Pariser Union beitrifft; die Erfüllung der Verpflichtungen aus der Übereinkunft werde durch Art. 25 PVUe vorausgesetzt<sup>21</sup>. Hans Ballreich hat dem entgegengesetzt, dass die Mitgliedschaft auch die Erfüllungsgewährleistung beinhalten müsste, was aber genau nicht der Fall sei<sup>22</sup>. Indessen besteht mindestens die Erfüllungs-

<sup>15</sup> Art. 6 PVUe.

<sup>16</sup> Art. 6 quinquies, Abschnitt A (1); Bodenhausen (Anm. 7), lit. d, Seite 91.

<sup>17</sup> Art. 6 quinquies, lit. D PVUe.

<sup>18</sup> Art. 5 quinquies PVUe.

<sup>19</sup> BGE 78 II 171.

<sup>20</sup> Art. 4 PVUe.

<sup>21</sup> Bodenhausen (Anm. 7), Art. 25 lit. b.

<sup>22</sup> Hans Ballreich, Ist «Gegenseitigkeit» ein für die Pariser Verbandsübereinkunft massgebliches Völkerrechtsprinzip? (GRUR Int. 1983, 473). Das schliesst aber nicht aus, dass die Erfüllung der Gegenseitigkeitsverpflichtung auf andere Weise angestrebt werden kann und wird.

erwartung, und wie sehr diese eine Rolle spielt, zeigte sich denn auch in neuerer Zeit, als gewisse Revisions-Vorschläge verworfen wurden, weil die Erfüllung der Gegenseitigkeit nicht in ausreichendem Masse erwartet werden konnte<sup>23</sup>.

Dies alles scheint doch deutlich dafür zu sprechen, dass die Erfüllung einer formellen Gegenseitigkeitspflicht von den Verbandsländern vorausgesetzt wird, wenn sie auch im einzelnen lückenhaft sein mag. Wenn der Angehörige des Verbandslandes vom Nachweis der Gegenseitigkeit befreit ist, braucht diese im konkreten Fall nicht materiell zu bestehen, wenn sie nur grundsätzlich verwirklicht ist. So wird der schweizerische Staatsangehörige in der Bundesrepublik Deutschland unter dem Schutz der Übereinkunft ein Gebrauchsmuster hinterlegen dürfen, obschon ein konkretes Gegenrecht fehlt<sup>24</sup>.

Auch andere Anzeichen weisen darauf hin. Wenn in den Beziehungen zwischen zwei Ländern Schwierigkeiten im gewerblichen Rechtsschutz entstehen, sind die Regierungen regelmässig bereit, zunächst auf der technischen Ebene der Fachleute, zum Beispiel der Patentamtsdirektoren, für Abhilfe zu sorgen. Dies führt bis zur Institutionalisierung, so wie dies bei den trilateralen Gesprächen des europäischen, amerikanischen und japanischen Patentamtes der Fall ist. Zu den Gesprächsthemen gehören auch Begehren um Verbesserungen im Sinne der eigenen Fortentwicklung des Rechtsschutzes. Dies wird durchaus mit der Forderung nach Gegenseitigkeit verbunden.

Der Grundsatz der Gegenseitigkeit findet denn auch in der neueren Doktrin für die Pariser Verbandsübereinkunft immer mehr Anerkennung<sup>25</sup>. Die ältere Ansicht ist zumeist historisch, aus der Entstehungsgeschichte der Übereinkunft heraus begründet<sup>26</sup>; sie nimmt nicht Rücksicht auf die Revisionen der Übereinkunft vor allem von 1958 in Lissabon und 1967 in Stockholm, und die dadurch bewirkten Systemänderungen (vor allem durch die Einführung der heutigen Art. 25 PVUe<sup>27</sup> über die Verpflichtung zur Anwendung der Vereinbarung und 28 PVUe über die Beilegung von Streitigkeiten).

Nicht tragendes Prinzip, sondern eine normale Anwendung des Völkerrechts stellt die Inländergleichbehandlung dar<sup>28</sup>. Es hat zwar Stimmen gegeben, die diese Inländergleichbehandlung auf das Interesse zurückführen wollten, Schutzrechte an Ausländer zu erteilen, damit die eigene Forschung und Technik Nutzen ziehen, und die eigene Industrie sie anwenden könne. So liege es im egoistischen Interesse jeden Landes, die Inländerbehandlung grosszügig zuzugestehen. Es läge in diesem Falle ein eigenständiges Motiv für die Inländerbehandlung vor. Aehnliche Gedanken hat man auch bei der Beurteilung der Inländergleichbehandlung im Falle von Handels-

<sup>23</sup> So bei der Ablehnung eines bedingungsfreien Prioritätsrechts für Erfinderscheine, Art. 4, lit. I PVUe.

<sup>24</sup> Ballreich (Anm. 32) zeigt auf, dass «Gegenseitigkeit» keine «Aequivalenz» bedeuten muss, S. 472.

<sup>25</sup> Art. 2 PVUe. – Sie ist Ausdruck des allgemeinen völkerrechtlichen Grundsatzes der Nichtdiskriminierung, vgl. Hans Ballreich, Enthält das GATT den Weg aus dem Dilema der steckengebliebenen PVUe-Revision? (GRUR Int. 1987, 753, Ziffer 8 c).

<sup>26</sup> So Beier (Anm. 13), S. 343, Ziffer 4.

<sup>27</sup> Ballreich (Anm. 22) S. 472, Ziffer 7.

<sup>28</sup> Art. 2 PVUe.

verträgen gemacht<sup>29</sup>. Tatsächlich ist von einem wirksamen Patentsystem, das auch für ausländische Erfinder attraktiv ist, eine Förderung der eigenen technologischen Stellung zu erwarten. Aber die jüngsten Erfahrungen zeigen, dass man in der Regel nicht nur in der Lage ist fremde Techniken zu rezipieren, sondern die eigenen technischen Errungenschaften im Ausland nutzbar zu machen. In diesem Austausch von Techniken liegt die Erwartung einer Stärkung der eigenen Wirtschaft, und sie lässt sich mittels des Patentsystems nur durchführen, wenn die Gegenseitigkeit gesichert ist. In diesem Sinne könnte die Inländergleichbehandlung sogar als ein Anwendungsbeispiel der Gegenseitigkeitsregelung aufgefasst werden. Die Inländergleichbehandlung an sich ist denn auch nichts singuläres, sondern Ausdruck einer älteren Auffassung des Völkerrechts. Sie hat sich als ungenügend erwiesen, wenn im Schutzland mangels ausreichender Gesetze und Gerichtsorganisation der Rechtsschutz ungenügend blieb. Deshalb stehen heute die Grundsätze der Nichtdiskriminierung und des Mindest-Standards im Vordergrund<sup>30</sup>, die zusammen erst die erwünschte Wirkung erreichen. Es liesse sich daher ohne die ausdrückliche Vorschrift des Art. 2 PVUe auskommen, weil ihre Wirkung anderswie (und auf besserer Grundlage) gesichert ist. Aber ohne Gegenseitigkeitserwartung hätte die Übereinkunft keinen Bestand (die Krise der gegenwärtigen Revisionskonferenz liegt ja weitgehend darin begründet, dass die Gegenseitigkeitsverpflichtung für gewisse Staaten-Gruppen beseitigt werden soll).

### 3.4. Garantie minimalen Rechtsschutzes

Als viertes (und letztes) Prinzip des Systems der Pariser Verbandsübereinkunft habe ich die Garantie eines minimalen Rechtsschutzes genannt<sup>31</sup>. Es handelt sich dabei nicht um «harmonisiertes», d.h. materiell vereinheitlichtes Recht, sondern um Rahmenvorschriften, die den Schutzrechten den notwendigen Rückhalt geben sollen.

In diesem Sinne wird beispielsweise gefordert, dass die gewerblichen Muster und Modelle in allen Verbandsländern geschützt werden<sup>32</sup>, ebenso die Fabrik- und Handelsmarken<sup>33</sup>, die Dienstleistungsmarken<sup>34</sup>, der Handelsname<sup>35</sup>. Von gewisser Seite wird geltend gemacht, dass keine derartige spezielle Vorschrift für Erfindungspatente bestehe, woraus abgeleitet wird, die Verbandsländer seien nicht verpflichtet, entsprechende Schutzrechte zu gewähren. Diese Argumentation muss daran scheitern, dass die vielen Verpflichtungen der Verbandsländer, die sich auf Patente beziehen, nicht erfüllt werden könnten, wenn das nationale Recht kein Patentsystem kenne<sup>36</sup>.

<sup>29</sup> Ignaz Seidl-Hohenveldern, *Völkerrecht* (5. Auflage) Köln 1984, Rdn. 1175.

<sup>30</sup> Ballreich (Anm. 25) S. 752 f., Ziffer 7a; Seidl-Hohenveldern (Anm. 26) Rdn. 1175 ff.

<sup>31</sup> Vgl. Beier (Anm. 13), S. 343 f., Ziffer 5.

<sup>32</sup> Art. 5 quinquies PVUe.

<sup>33</sup> Art. 6 quinquies PVUe.

<sup>34</sup> Art. 6 sexies PVUe.

<sup>35</sup> Art. 8 PVUe.

<sup>36</sup> Bodenhausen (Anm. 7), Art. 1, Abs. (2), lit. k.

Eine weitere Gruppe von materiellen Bestimmungen ist *defensiver* Art. Es sollen Schutzrechte vor der Löschung bewahrt werden, solange noch nicht genügend Zeit geboten wurde, um sie auszuüben oder in Gebrauch zu nehmen. Es soll die Einfuhr der geschützten Erzeugnisse nicht den Verfall des Schutzrechts bewirken<sup>37</sup>. Auch darf der Bestand des Schutzrechtes nicht davon abhängig gemacht werden, ob das Erzeugnis einen Hinweis auf dieses (z.B. ein Patentzeichen) trägt<sup>38</sup>. Die Beschaffenheit des Erzeugnisses, oder das gesetzliche Verbot oder die Beschränkung des Vertriebs einer Ware dürfen nicht zur Verweigerung der Eintragung der Marke und der Erteilung eines Patentbeschlusses führen<sup>39</sup>.

Auch zur Sicherung des *Rechtsschutzes* sind Vorschriften aufgestellt worden; besonders ausführlich sind sie für Marken und für Herkunfts- und Ursprungsbezeichnungen<sup>40</sup>. Die Verpflichtung zur Einrichtung eines besonderen Amtes für gewerbliches Eigentum und eine Zentralhinterlegungsstelle<sup>41</sup> kann in diesen Zusammenhang gestellt werden.

Im weiteren wird im Rahmen der Gegenseitigkeitserwartung vorauszusetzen sein, dass der international übliche Mindeststandard an materiellen Schutzbestimmungen verwirklicht wird, wie sie z.B. die Mustergesetze der OMPI vorsehen.

### 3.5. Das Zusammenwirken der vier Prinzipien

Als die vier systembildenden Prinzipien haben wir die Garantie subjektiver Rechte, die Unabhängigkeit der Schutzrechte, die Gegenseitigkeit und die Garantie eines minimalen Rechtsschutzes kennen gelernt.

Sie wirken gemeinsam zum erwünschten Ergebnis zusammen. Würden keine Schutzrechte erteilt, aus denen subjektive Rechte entstehen, und wären sie nicht frei verfügbar, so bestünde ein staatlich gelenktes System, das zu einer Form der Privilegienrechte zurückführen müsste. Wären die Schutzrechte nicht unabhängig, so wäre nicht nur die Anpassung an die Erfordernisse eines fremden Rechts- und Wirtschaftssystems erschwert, sondern es wären die Freiheit in der Bestimmung über die Form und den Inhalt des Schutzrechts, wie auch die Verfügungsfreiheit, beeinträchtigt. Sofern die Gegenseitigkeit, ein für das Völkerrecht allgemein massgebliches Prinzip, nicht mindestens erwartet würde, hätte die gesamte Übereinkunft kaum mehr Bestand. Und wäre nicht ein Mindestmass an Rechtsschutz vorgeschrieben, würde die Übereinkunft nur noch eine leere Hülle sein.

<sup>37</sup> Art. 5A, Abs. 1 PVUe.

<sup>38</sup> Art. 5 D PVUe.

<sup>39</sup> Art. 7 bzw. 4 quater PVUe.

<sup>40</sup> Art. 9, 10 und 10ter PVUe.

<sup>41</sup> Art. 12 PVUe.

## 4. Organisation

Das System der Pariser Verbandsübereinkunft ist in eine Organisation eingebettet, die sich als Verband zum Schutze des gewerblichen Eigentums bezeichnet. Wie Hans Ballreich nachweist, ist der Begriff des «Verbandes», wie ihn die Übereinkunft verwendet, historisch so zu verstehen, dass er zweckbezogen, über Staatsgrenzen hinaus wirksam und für den Beitritt eines jeden Staates offen sein wollte, ohne organisatorische Durchgestaltung und auf die Dauer angelegt<sup>42</sup>. Das hat sich mit der Stockholmer Revision von 1967 geändert.

### 4.1. Der Verband als internationale Organisation

Der Verband ist heute völkerrechtlich als Internationale Organisation aufzufassen<sup>43</sup>; er verfügt über Organe, die seinen Willen zum Ausdruck bringen und er verfolgt einen Zweck, der – von einem einzelnen Staat vorgenommen – zu dessen Hoheitsaufgaben zählen würde<sup>44</sup>.

Der Generaldirektor vertritt den Verband, und die Verwaltungsaufgaben werden vom Internationalen Büro wahrgenommen<sup>45</sup>. Das höchste Organ ist die Versammlung des Verbandes, die für die Erhaltung und die Entwicklung des Verbandes und die Anwendung der Übereinkunft verantwortlich ist<sup>46</sup>, unterstützt vom Exekutiv-ausschuss<sup>47</sup>. Nur kurz erwähnen will ich die Tochterorganisationen, die aufgrund von Sonderabkommen<sup>48</sup> gebildet wurden, so das Madrider Markenabkommen als wohl best bekanntes Beispiel. Sie haben den Vorschriften der Übereinkunft zu entsprechen.

Das internationale Büro ist zugleich das Sekretariat der Weltorganisation für geistiges Eigentum<sup>49</sup>, sodass der Pariser Verband tatsächlich von dieser verwaltet wird<sup>50</sup>.

Die Pariser Verbandsübereinkunft ist demnach mehr als ein multilaterales Übereinkommen, das Verhaltensregeln aufstellt. Sie schafft eine Organisation mit eigenen hoheitlichen Befugnissen. Das mag durch die Anerkennung der OMPI als spezialisierte Sonderorganisation der Vereinten Nationen bestärkt worden sein<sup>51</sup>. Diesen gegenüber ist sie zur Koordination ihrer Tätigkeit mit andern Organisationen verpflichtet, mit dem Ziel, innerhalb der UNO allein im gewerblichen Rechtsschutz tätig zu sein.

<sup>42</sup> Ballreich (Anm. 22), S. 473, Ziff. 2.

<sup>43</sup> Ballreich (Anm. 22), S. 473, Ziff. 1.

<sup>44</sup> Seidl-Hohenveldern (Anm. 29), Rdn. 599.

<sup>45</sup> Art. 15 PVUe.

<sup>46</sup> Art. 13 PVUe.

<sup>47</sup> Art. 14 PVUe.

<sup>48</sup> Art. 19 PVUe.

<sup>49</sup> Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum, vom 14. Juli 1967, SR. O. 230, Art. 9.

<sup>50</sup> Art. 4 (ii) des Übereinkommens vom 14. Juli 1967 (Anm. 49).

<sup>51</sup> Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, La Propriété Industrielle, 1975, 3 ff.

#### 4.2. Die Anwendung des Systems

Zu einem wirksamen internationalen System des gewerblichen Rechtsschutzes gehört auch die Möglichkeit, es durchzusetzen. Wenn das System in einem Verband eingebettet ist, erwartet man, dass dieser für die Durchsetzung sorgt. Die Frage nach der Durchsetzung der Übereinkunft hat in den letzten Jahren viel zu reden gegeben. Tatsächlich sind die formellen Mittel, die die Übereinkunft dem Verband zur Verfügung stellt, recht bescheiden. Die Versammlung des Pariser Verbandes hat zwar die Aufsicht über die Anwendung der Übereinkunft zu führen<sup>52</sup>, jedoch handelt es sich bloss um die Sicherstellung der *Durchführung* des Abkommens durch die Organe des Verbandes, vor allem des Sekretariats, und nicht um seine *Anwendung* durch die Gesetze, die Verwaltung und die Gerichte der Verbandsländer<sup>53</sup>.

Eine gewisse Handhabe besitzt der Verband damit, dass das Internationale Büro den Verbandsländern Auskünfte über Fragen des gewerblichen Eigentums zu geben hat<sup>54</sup>, und diese können sich auch auf die Anwendung der Übereinkunft beziehen. Jedoch setzt die Bestimmung voraus, dass das betreffende Verbandsland die Auskunft verlangt; von sich aus darf der Verband nicht tätig werden und die Fälle, in welchen das Internationale Büro zur Auslegung der Übereinkunft aufgefordert wird, sind relativ selten.

Die Übereinkunft sieht denn auch nicht vor, dass der Verband selber bei Verstössen tätig werden darf, sondern überlässt die Austragung von Streitfragen den beteiligten Verbandsländern selber<sup>55</sup>. Diese werden vorerst auf den Verhandlungsweg gewiesen. Im Falle eines Misserfolgs sind sie aufgefordert, eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof zu erheben, oder eine andere Regelung zu vereinbaren. Die Verbandsländer können allerdings erklären, sich dieser Vorschrift nicht zu unterwerfen<sup>56</sup>.

Die formellen Zwangsmittel zur Durchsetzung der Übereinkunft sind, wie es sich zeigt, wenig attraktiv. Als wirksamer werden gegenwärtig die moralischen Druckmittel betrachtet, so die öffentliche Brandmarkung eines Verbandslandes als möglicher Verletzer von Vorschriften, mit der Folge der Untersuchung eines Sachverhaltes durch ein Verbandsorgan. Jedenfalls wird uns seitens der Kenner des GATT berichtet, die Untersuchung von Verstössen durch den Rat und die Empfehlung von Abhilfen durch einen «Panel» mache es meist überflüssig, den Zwangsmechanismus der Vergeltungsmassnahmen einzusetzen. Es wäre denkbar, dass der Pariser Verband aus dieser Erfahrung Nutzen ziehen würde: die Schaffung eines Organs, das Vorwürfe über die Verletzung von Verpflichtungen aus der Übereinkunft in kontradiktorischem Verfahren zu untersuchen und gegebenenfalls Vorschläge für eine Regelung vorzulegen hätte, ist aber völlig unrealistisch. Ein Ersatz kann aber darin gesehen werden, dass die Verbandsländer vermehrt mittels

<sup>52</sup> Art. 13, Abs. 2, lit. a, Absatz i PVUe.

<sup>53</sup> Bodenhausen (Anm. 7), Art. 13, lit. d (S. 139).

<sup>54</sup> Art. 15, Abs. 4 PVUe.

<sup>55</sup> Art. 28 PVUe.

<sup>56</sup> Den Verbandsländern steht es offen, einer Klage vor dem Gerichtshof beizutreten.



gezielter (und dokumentierter) Anfragen im Sinne des Art. 15, Abs. 4 PVUE an das Internationale Büro gelangen, mit ähnlicher Wirkung nach aussen wie eine Verurteilung durch ein besonderes Organ. Die Regierungen wären damit in der Lage, eine gewisse Entwicklung und Fortführung des Verbandsrechts auf einer technischen Ebene anzustreben, ohne dass dafür eine Revision des Textes erforderlich würde.

Zum Thema der Anwendung der Übereinkunft möchte ich indessen beifügen, dass eine Differenzierung geboten ist. Gewissen Ländern wird vorgeworfen, dass ihr Patentsystem oder ihr Markenschutzsystem unzulänglich, oder sogar diskriminatorisch sei. Es gibt Fälle, in welchen der Rechtsschutz objektiv ungenügend ist, oder wo in der Ausübung der Rechte Bedingungen auferlegt werden, die mit dem Grundsatz der Bewahrung wohl erworbener Rechte oder der Verfügungsfreiheit schwer vereinbar sind. Wo solche Regelungen bestehen, die den anerkannten Mindeststandard (z.B. wie er in den Mustergesetzen der OMPI niedergelegt ist) nicht gewährleisten, wird man sie als völkerrechtswidrig auffassen dürfen, und es stehen zur Abwehr die diplomatischen Mittel zur Verfügung, die das Völkerrecht bereithält. Es würde hier auch der Raum gesehen werden können, in welchem die Regierungen gezielte Anfragen gemäss Art. 15 PVUE an die OMPI richten könnten.

Jedoch sind diese Fälle zu unterscheiden von jenen, in denen das nationale System des gewerblichen Rechtsschutzes als solches die Erfordernisse der Pariser Verbandsübereinkunft erfüllt, aber wo im Einzelfall wegen Mängeln des Rechtsschutzsystems die Anwendung mangelhaft ist. Das kann dort der Fall sein, wo die Gerichtsorganisation oder das Verfahrensrecht untauglich sind, oder wo die Gerichte mit Personen unzureichender Erfahrung, und mit fehlendem technischem und wirtschaftlichem Verständnis, besetzt sind.

Wer einen Prozess verliert und das auf ein unzureichendes Verfahrensrecht oder fehlenden Sachverstand des Richters zurückführt, wird nicht in der Lage sein, die institutionellen Abwehrmittel anzuwenden. Umso gefährlicher sind derartige Unzulänglichkeiten; die OMPI sucht ihnen mit Ausbildungskursen zu steuern, was wohl der einzig mögliche Weg ist. Hier besteht aber auch ein wichtiges Betätigungsfeld für die privaten internationalen Organisationen.

### 4.3. Direkte Anwendbarkeit

Wo die Gesetzgebung eines Verbandslandes unzulänglich ist, kann unter Umständen das Verbandsrecht direkt eingreifen, und zwar mittels seiner Bestimmungen, die ihrem Wortlaut nach den Einzelnen innerstaatlich unmittelbar berechtigten («self-executing»). Die Anwendung solcher Bestimmungen ist in den einzelnen Verbandsländern jedoch derart unterschiedlichen Regeln (meist des Verfassungsrechts) unterworfen, dass ein Überblick nur schwer zu gewinnen wäre. Der Text der Übereinkunft macht die Auslegung auch nicht immer leicht. Wenn zum Beispiel der Art. 8 PVUE festlegt, der Handelsname werde in allen Verbandsländern geschützt, kann man darin das Recht des ausländischen Trägers des Handelsnamens sehen, sich auf das innerstaatliche Firmenrecht zu berufen, oder – wie es das Schweizeri-

sche Bundesgericht getan hat – darin eine blosser Verpflichtung des Verbandslandes zur Gewährleistung des Schutzes sehen<sup>57</sup>.

## 5. Die Revision

Der Überblick über das System der Pariser Verbandsübereinkunft wäre nicht vollständig, wenn wir uns nicht überlegen würden, inwiefern die gegenwärtigen Revisionskonferenzen – sie wurden im Februar 1980 aufgenommen – eine Systemänderung zu bewirken suchen.

### 5.1. Vorgeschlagene Systemveränderungen

Eine kurze Analyse der extremeren Forderungen könnte wie folgt aussehen: Die *Garantie subjektiver Rechte*, als erstes, würde noch insofern bestehen, als es dem Entschluss des Einzelnen obliegt, ob er ein Schutzrecht erwirken will. Beschränkt (oder virtuell aufgehoben) wären die Verfügungsfreiheit (z.B. durch ausschliessliche Zwangslizenzen und die Verschärfung der Gründe für den Verfall des Schutzrechts). Die *Unabhängigkeit* der Schutzrechte würde eingeschränkt, indem das Verbandsland berechtigt wäre, den Bestand des Rechts davon abhängig zu machen, dass im Ursprungsland ein entsprechendes (geprüftes) Schutzrecht besteht. Die *Gegenseitigkeit* würde in allen diesen Bereichen aufgehoben, auch der Mindest-Standard; zudem wäre hinsichtlich der Gebühren, der Dauer des Prioritätsrechts usw. eine einseitige Lastenverteilung vorgesehen. Die Garantie eines *minimalen Rechtsschutzes* würde ebenso und zwar durch gezielte Massnahmen beeinträchtigt, zum Beispiel durch die Versagung des Schutzes der unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse für im Ausland hergestellte Erzeugnisse.

### 5.2. Ausweg über Sonderverträge

Es kann nicht verwundern, dass die Industrieländer einer derartigen Veränderung des Systems der Pariser Verbandsübereinkunft nicht zustimmen; sie käme in gewisser Hinsicht einer Zerstörung gleich. Jedoch genügt eine blosser defensive Haltung nicht. So lange die gegenwärtige Revisionskonferenz andauert, ist jede Verbesserung des Inhalts der Übereinkunft ausgeschlossen. Die Verhandlungen über einen Ausweg aus dieser Lage erfolgen hinter geschlossener Türe zwischen den Vertretern der drei Blöcke der Industrieländer, der sozialistischen Länder und der Entwicklungsländer, nebst China. Fortschritte sind seit längerer Zeit für den Ausenstehenden nicht erkennbar. Die angesichts der raschen technischen und wirtschaftlichen Entwicklung erforderliche Weiterführung des Verbandsrechts kann bei

---

<sup>57</sup> BGE 79 II 307; das Bundesgericht gelangte zur Anwendung des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb.

dieser Lage wohl einzig mittels Sonderabkommen nach Art. 19 PVUe gesucht werden; die Beratungen über eine Harmonisierung gewisser materieller Bestimmungen des Patentrechts (und bald auch des Markenrechts) sind in vollem Gange. Eine volle Vereinheitlichung soll und kann nicht angestrebt werden; schon Friedrich Meili<sup>58</sup> hielt nicht viel von den Schwärmereien für ein Weltrecht; kühne Gesichtspunkte mit leuchtenden Zukunftsbildern verglich er mit juristischen Raketen, die den Horizont kurz erhellen, die aber keinen weiteren Eindruck als den der Heiterkeit hinterlassen.

Die Sonderabkommen über harmonisiertes Recht würden nur für einen beschränkten Kreis der Verbandsländer annehmbar werden können, und die jahrzehntelange Aera der Universalität des Verbandes und seines Übereinkommens wird bei einer solchen Entwicklung in Frage gestellt. Wie Hans Ballreich hervorhebt, wird man sich, wenn Kompromisse nicht zustande kommen, auf die im Institut der Gegenseitigkeit enthaltenen Möglichkeiten besinnen wollen, was die noch bestehende Einheit des auf der Pariser Verbandsübereinkunft beruhenden Systems des gewerblichen Rechtsschutzes gefährden würde<sup>59</sup>.

### 5.3. Ausweg über das GATT

Einen weiteren Weg für die Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes sucht man gegenwärtig im Rahmen des GATT<sup>60</sup> zu finden. Auch hier werden die Verhandlungen auf Regierungsebene in geschlossenen Sitzungen geführt, aber die Berichte, die der GATT in seinem Nachrichtenblatt «Focus» herausgibt, zeigen, dass die Bestrebungen eher dahin gehen, einheitliche materielle und verfahrensrechtliche Bestimmungen zu erarbeiten, wobei man durchaus auf dem Boden des materiellen Systems der Pariser Verbandsübereinkunft steht.

Man hat als Ziel das Stichwort der «Super-PVUe» geprägt, und manche sind in der Beurteilung der Erfolgsaussichten zurückhaltend. Vom Gesichtspunkt der Pariser Verbandsübereinkunft aus gesehen, ist es nur zu begrüßen, dass die Initiative des GATT das Denken auf die Notwendigkeit materieller Neuregelungen im gewerblichen Eigentum lenkt; nur schade, dass es nicht im Rahmen des Pariser Verbandes möglich war. Dass die Verhandlungsgruppe im GATT die Ziele sehr hoch steckt, entspricht einer Lebensweisheit, die im russischen Sprichwort Ausdruck gefunden hat, wonach wer auszieht, einen Baum zu fällen, sich vornehmen muss, den ganzen Wald umzulegen.

<sup>58</sup> Dr. F. Meili, Die Prinzipien des Schweizerischen Patentgesetzes, Zürich 1890, Seite 112 f.

<sup>59</sup> Ballreich (Anm. 22) Seite 476.

<sup>60</sup> Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen, vom 30. Oktober 1947, SR 0.632.21.



## Unlauterer Wettbewerb durch systematische Annäherung an fremde Ausstattungen

*Beat Messerli, Fürsprecher, Zürich*

Ein hervorstechendes Merkmal des am 1. März 1988 in Kraft gesetzten UWG besteht in einer gegenüber dem bisherigen Recht beträchtlich erweiterten Liste von Tatbeständen unlauteren Wettbewerbs. Dabei handelt es sich nur teilweise um grundlegende Neuerungen. In einigen Bestimmungen wird lediglich nachvollzogen und erweitert, was die Rechtsprechung unter dem alten Recht vorgezeichnet hat. Als Beispiel ist die vergleichende und anlehrende Werbung zu nennen, wozu bereits eine gefestigte Praxis besteht<sup>1</sup>. Bescheidene Ansätze finden sich auch in der Rechtsprechung zur Lockvogelwerbung<sup>2</sup> und zum Leistungsschutz<sup>3</sup>.

Indessen sucht man im neuen UWG vergeblich nach einem Tatbestand, den die Rechtsprechung zur Generalklausel bereits vor geraumer Zeit geprägt hat: der systematischen Annäherung an fremde Ausstattungen. Diese auffällige Lücke hat einen zweifachen Grund. Erstens hat das Bundesgericht, nachdem es ein solches Vorgehen im Jahre 1978 grundsätzlich als unlauter bezeichnet hatte, erst kürzlich einen Anwendungsfall gefunden. Der Tatbestand entbehrt somit noch weitgehend klarer Konturen. Die Voraussetzungen, damit die systematische Annäherung im neuen UWG zu einem Sondertatbestand hätte erhoben werden können, waren daher nicht gegeben, umso weniger, als man auch einen entsprechenden Straftatbestand hätte formulieren müssen<sup>4</sup>. Zweitens hat das Bundesgericht in denjenigen Fällen, wo es die Frage nach einer systematischen Annäherung überhaupt aufwarf, äusserste Zurückhaltung an den Tag gelegt. Der Gesetzgeber sah offensichtlich keinen Anlass, von dieser Haltung abzuweichen.

Auch in Zukunft wird somit die Generalklausel einzige Grundlage für die Erfassung der systematischen Annäherung sein. Dies bedeutet, dass die Gerichte den Tatbestand auch künftig nur in krassen Fällen als erfüllt betrachten werden, kommt doch gerade bei der Anwendung der Generalklausel dem Gedanken besonderes Gewicht zu, dass spezialrechtlich nicht oder nicht mehr geschützte Arbeitsergebnisse grundsätzlich nicht auf dem Weg über das UWG Schutz erlangen sollen.

Gerade dieser Grundsatz hat das Bundesgericht in seinem wegweisenden Entscheid aus dem Jahre 1978 bewogen, eine systematische Annäherung an das Erfordernis zu knüpfen, der Nachahmer müsse sich an eine *ganze Reihe* von Ausstattungen eines bestimmten Konkurrenten heranschleichen. In der Literatur ist diese

<sup>1</sup> vgl. z.B. BGE 104 II 124 E. 2.

<sup>2</sup> vgl. z.B. BGE 107 II 277 E. 4c.

<sup>3</sup> vgl. z.B. Mitt. 1983/2, 76 («Katalogfotos»); SMI 1987, 94 («Katalogfotos II»).

<sup>4</sup> Botschaft zu einem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 18. Mai 1983, BBl 1983 II 1042.

rein *quantitative* Betrachtungsweise auf Widerspruch gestossen<sup>5</sup>. Es darf aber nicht übersehen werden, dass das Bundesgericht in seiner späteren Rechtsprechung unter ein und demselben Begriff der systematischen Annäherung im Grunde genommen *zwei Sachverhalte* ins Auge gefasst und eine Häufung von Nachahmungen nur im einen Fall – und hier völlig zu Recht – verlangt hat. Eine derartige Unterscheidung wird in den betreffenden Urteilen freilich nur angedeutet. Sie herauszuarbeiten, ist Ziel des folgenden Beitrags.

## I.

Die Grundlage für seine neuere Rechtsprechung zur systematischen Annäherung schuf das Bundesgericht mit BGE 102 II 292 («Lattoflex»), zweifellos einem der wichtigsten wettbewerbsrechtlichen Urteile der jüngeren Vergangenheit. Es anerkannte darin, dass eine vergleichende Werbung, welche weder unwahr, noch irreführend, noch unnötig verletzend ist, gleichwohl gegen Treu und Glauben verstossen kann, sofern der gute Ruf eines Mitbewerbers oder seines Produkts ausgebeutet wird oder werden soll. Unabhängig davon, ob der Entscheid sich in die frühere Rechtsprechung einfügt<sup>6</sup> oder einen Neubeginn markiert<sup>7</sup>, ist er bedeutsam, stellt er doch einen eindrucklichen Appell an den Richter dar, der in Art. 1 ZGB verankerten Aufgabe der Rechtsfortbildung nachzukommen und ein bestimmtes Verhalten, welches sich nicht zwangslos unter einen der Sondertatbestände des UWG subsumieren lässt, im Licht des allgemeinen Gebots von Treu und Glauben zu würdigen. Insofern vermittelte «Lattoflex» zweifellos wichtige Impulse für das zwei Jahre später gefällte Urteil BGE 104 II 322 («Stiefelmodelle»). Darin sprach sich das Bundesgericht erstmals für die Unzulässigkeit der systematischen Annäherung an fremde Ausstattungen aus, nachdem es diese Frage in BGE 95 II 191 («Tobler Mint») und 95 II 461 («Parisiennes») noch offen gelassen hatte<sup>8</sup>. Grundlage für diese Praxisänderung im Ausstattungsrecht ist aber «Lattoflex» noch in anderer Hinsicht. Das Bundesgericht stellte nämlich entscheidend darauf ab, dass die Beklagte es darauf abgesehen hatte, den guten Ruf der Klägerin und ihres gut ein-

<sup>5</sup> Max Kummer, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1979, ZBJV 117 (1981) 159 f.; Lucas David, Die Gerichtspraxis zur sklavischen Nachahmung von Warenformen, Mitt. 1983/2, 21; Kaspar Spoendlin, Schmarotzerkonkurrenz im schweizerischen Recht, in: La concurrence parasitaire en droit comparé, Comparativa 19 (Genf 1981) 116.

<sup>6</sup> Das Bundesgericht verweist auf BGE 58 II 459 und führt aus, der darin ausgesprochene Grundsatz über die Unlauterkeit der Ausbeutung des guten Rufs eines Mitbewerbers oder seines Erzeugnisses lasse sich zwangslos auf den vorliegenden Fall übertragen (S. 296). Ferner ruft es eine ganze Reihe von Präjudizien zur anlehnenden Werbung in Erinnerung (S. 294 ff.).

<sup>7</sup> In diesem Sinne Bernard Dutoit, La réclame comparative vraie et objective ou la quadrature du cercle, in: Recht und Wirtschaft heute, Festgabe zum 65. Geburtstag von Max Kummer, herausgg. von H. Merz und W.R. Schlupe (Bern 1980) 317.

<sup>8</sup> In beiden Entscheiden beschränkte sich das Bundesgericht allerdings auf die Frage, ob die schrittweise Annäherung einer ursprünglich deutlich abweichenden *Einzel*ausstattung an ein Konkurrenzprodukt unlauter sei.

geführten Erzeugnisses der eigenen Werbung dienstbar zu machen. Dass es darauf ankommt, welches *Ziel* mit einer Nachahmung verfolgt wird, betonte das Bundesgericht auch in «Stiefelmodelle», indem es ausführte, die systematische Annäherung an fremde Ausstattungen sei unlauter, sofern sie darauf angelegt sei, den guten Ruf der Konkurrenzprodukte auszubeuten<sup>9</sup>.

## II.

In «Stiefelmodelle» stand zur Diskussion, ob die Beklagte von der Klägerin vertriebene Stiefel (Panda, Luchs, Sheriff) nachgeahmt und dadurch Modellrechte verletzt, eventuell unlauteren Wettbewerb begangen hatte. Das Bundesgericht verneinte beides. Unter dem Gesichtspunkt der Generalklausel anerkannte es aber grundsätzlich und erstmals, die systematische Häufung raffinierter Nachahmungen bis an die Grenze des Unzulässigen sei mit Treu und Glauben ebensowenig vereinbar wie eine einmalige genaue Nachahmung, sofern sie wie diese darauf angelegt sei, den guten Ruf des Konkurrenzzeugnisses in schmarotzerischer Weise auszubeuten (a.a.O. S. 334). Ein unlauteres Vorgehen in diesem Sinne konnte aber nach Ansicht des Bundesgerichts der Beklagten deshalb nicht vorgeworfen werden, weil diese bloss drei Modelle<sup>10</sup> und mithin nur einen kleinen Teil des gesamten von der Klägerin vertriebenen Sortiments nachgeahmt hatte. Auch ihr eigenes Verkaufsprogramm umfasste weit mehr Produkte. Indirekt stellte das Gericht damit den Grundsatz auf, unlauterer Wettbewerb im Sinne der Generalklausel setze auf dem Gebiet des Ausstattungsschutzes voraus, dass der Verletzer eine *Vielzahl* von Erzeugnissen eines Mitbewerbers nachahme. Dieses Erfordernis steht nach den Ausführungen des Bundesgerichts im Zeichen bewusster Zurückhaltung, ein Verhalten, das modellrechtlich nicht zu beanstanden ist und auch nicht unter einen der Sondertatbestände des UWG fällt, gleichwohl als unlauter zu ahnden. Neben der Überlegung, dass von der Generalklausel als einem subsidiären Rechtsbehelf nur zurückhaltend Gebrauch gemacht werden sollte, sprechen freilich in einem Fall, wie er in «Stiefelmodelle» zu beurteilen war, noch andere Gründe dafür, eine Häufung von Nachahmungen zu verlangen. Darauf ist zurückzukommen.

Methodisch gesehen, findet die Zurückhaltung des Bundesgerichts ihren Niederschlag in der Bemerkung, die Generalklausel könne nur unter *besonderen Umständen* zum Tragen kommen. Diese Formel, die den Ausnahmecharakter unter die Generalklausel fallender Sachverhalte betont, deutet darauf hin, dass das Bundesgericht den Rückgriff auf die Generalklausel nur bei *offensichtlichem Rechtsmiss-*

<sup>9</sup> Der eherne Grundsatz, unlauterer Wettbewerb setze weder bösen Glauben noch ein Verschulden, sondern bloss ein objektiv gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten voraus (vgl. etwa BGE 104 II 58 E. 2), wird durch diese Praxis etwas aufgeweicht. Das subjektive Moment lässt sich zumindest als Indiz für die Widerrechtlichkeit eines bestimmten Verhaltens durchaus heranziehen (Spoendlin [zit. Anm. 5] 117).

<sup>10</sup> In Tat und Wahrheit lagen ursprünglich sechs Modelle im Streit. Indessen beschränkte die Klägerin ihr Rechtsbegehren im Verlauf des Prozesses auf die genannten drei Stiefel.

*brauch* zulässt und insofern einen ähnlichen Massstab wie unter Art. 2 Abs. 2 ZGB anlegt. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang BGE 103 II 211 («Choco-Drageés»): In diesem Fall hatte die Beklagte zu guter Letzt geltend gemacht, die Nachahmung der strittigen Dose beschränke sich auf nicht monopolisierbare Elemente, weshalb eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG ausscheide. Sie musste sich aber vom Bundesgericht sagen lassen, es handle sich um einen *krassen* Fall von Nachahmung und sie habe *offensichtlich* in der Absicht gehandelt, Käufer irrezuführen und aus dem Goodwill der Klägerin Nutzen zu ziehen. Wenn das Bundesgericht auch keine Veranlassung hatte, das Verhalten der Beklagten im Licht der Generalklausel zu würdigen, so deutet die Begründung doch darauf hin, dass es auch unter diesem Titel zu keinem anderen Ergebnis gelangt wäre.

### III.

Das Bundesgericht hat in zwei weiteren amtlich publizierten Entscheiden eine Verurteilung wegen systematischer Annäherung an fremde Ausstattungen erwogen, die Voraussetzungen hierfür aber in beiden Fällen verneint<sup>11</sup>.

In BGE 105 II 297 («Monsieur Pierre») war eine sklavische Nachahmung eines bekannten Uhrenmodells zu beurteilen. Da die Kopie weder modellrechtlich noch nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG zu beanstanden war, prüfte das Bundesgericht in einem letzten Schritt, ob die Beklagte den guten Ruf des Konkurrenten bzw. seines Produkts in systematischer Weise ausgebeutet hatte. Es verneinte dies mit der Begründung, das strittige Modell sei bloss eines von vielen, welches die Beklagte vertreibe<sup>12</sup>. Zudem hatte sie ihre Marke angebracht. Da aber der Konsument beim Kauf einer Uhr entscheidend hierauf – und nicht auf die Warenform – abstellt, hielt es das Bundesgericht für ausgeschlossen, dass die Beklagte den guten Ruf des Konkurrenten oder seines Erzeugnisses ausgebeutet hatte<sup>13</sup>.

In BGE 108 II 327 («Lego») hatte sich das Bundesgericht mit der Frage zu befassen, ob die Beklagte Erfrischungspastillen in Plastikschachteln verkaufen durfte, die wie die Lego-Bausteine mit Nocken und Klemmringen versehen waren und mit diesen verbaut werden konnten. Unter Hinweis auf die Rechtsprechung zur systematischen Annäherung räumte das Gericht zwar ein, offensichtlich habe die Beklagte die Schachteln den Lego-Bausteinen angepasst, um deren Bekanntheit

<sup>11</sup> Eine systematische Annäherung wäre unter *zivilrechtlichen* Gesichtspunkten wohl auch in dem in BGE 110 IV 102 («Harlekin-Puppen») beurteilten Fall zu prüfen gewesen.

<sup>12</sup> Es fällt auf, dass das Bundesgericht danach fragt, welchen Bruchteil des Sortiments der *Beklagten* das strittige Modell ausmache. In «Stiefelmodelle» war demgegenüber entscheidend, dass *beide* Parteien nebst den nachgeahmten Modellen noch zahlreiche weitere Typen herstellten und vertrieben.

<sup>13</sup> Mit gleicher Begründung verneinte das Bundesgericht unlauteren Wettbewerb in einem Fall, wo ebenfalls eine Nachahmung eines Uhrenmodells zu beurteilen war (Mitt. 1980, 158 [«Tank L.C. Cartier»]).



ausnützen und einen zusätzlichen Anreiz schaffen zu können. Trotzdem stellte sich das Verhalten der Beklagten nicht als unlauter dar, da sie mittels der Aufschrift auf den Schachteln eine Verwechslungsgefahr vermieden hatte.

#### IV.

Erst jüngst verhalf das Bundesgericht dem Tatbestand der systematischen Annäherung zum Durchbruch. In BGE 113 II 190 («Le Corbusier») warf es der Beklagten vor, sie habe durch die sklavische Nachbildung einer ganzen Serie von Le Corbusier zugeschriebenen Möbeln (im Streit lagen 7 Modelle) nicht nur Urheberrechte verletzt, sondern auch unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d und der Generalklausel begangen. Der Entscheid gibt Anlass zu zwei Bemerkungen. Erstens glaubt das Bundesgericht einen ausschlaggebenden Unterschied zu «Stiefelmodelle» darin zu sehen, dass dort die Ähnlichkeiten mit den Modellen der Klägerin weniger weit gingen als hier, wo eine *sklavische* Nachbildung einer ganzen Produkteserie zur Beurteilung stand. Mit dieser Betonung *auch* der Intensität, mit welcher jede einzelne Nachahmung betrieben wurde, ist das Bundesgericht der heiklen Frage geschickt ausgewichen, weshalb im einen Fall die Nachahmung dreier Modelle den Vorwurf unlauteren Wettbewerbs nicht zu begründen vermochte, die Schallmauer dagegen bei sieben Imitationen durchbrochen war. Zweitens ist bemerkenswert, dass das Bundesgericht, anknüpfend an «Lattoflex», auch hier den krassen Rechtsbruch betont, indem es herausstreicht, die Beklagte habe *offensichtlich* in der Absicht gehandelt, von dem in einem anhaltenden Markterfolg manifestierten guten Ruf der Konkurrenzzeugnisse profitieren zu können.

#### V.

Bei einem Vergleich zwischen den beiden Bundesgerichtsentscheiden «Stiefelmodelle» und «Lego» fällt auf, dass die Begründung, weshalb die Generalklausel nicht zum Zuge kam, unterschiedlich ausfiel. Dort fehlte die erforderliche Kumulation von Nachahmungen, hier hatte die Beklagte der Verwechslungsgefahr vorgebeugt. Der in «Lego» gewählte Ansatzpunkt überrascht zunächst. Man fragt sich, weshalb das Bundesgericht die Anwendung der Generalklausel nicht einfach mit einem Hinweis darauf ablehnte, die Beklagte habe sich nur an das Grundelement des in den letzten Jahren auf eine Vielzahl von Bestandteilen angewachsenen Lego-Sortiments angelehnt und sei daher nicht systematisch vorgegangen. Eine solche Argumentation lag nach «Stiefelmodelle» durchaus nahe. Wenn das Bundesgericht seinen Entscheid anders begründete, so offensichtlich deshalb, weil es die Nachahmung des Lego-Bausteins unter einem anderen Gesichtspunkt als demjenigen der systematischen Annäherung an fremde Ausstattungen beurteilte. Dies wiederum hängt damit zusammen, dass hier eine kennzeichnungskräftige Ausstattung, dort aber Massenartikel mit nicht kennzeichnungskräftiger Aufmachung nachgeahmt worden waren.

In «*Stiefelmodelle*» hielt das Bundesgericht ausdrücklich fest, die Ausgestaltung der Stiefel hätte weder von Anfang an eine kennzeichnende Funktion gehabt, noch

hätte sie diese Eigenschaft infolge ihrer Durchsetzung im Verkehr erlangt. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG schied daher aus (vgl. BGE 87 II 54 und 90 IV 168). Es blieb lediglich zu prüfen, ob das Verhalten der Beklagten im Licht der Generalklausel unlauter war. Wenn das Bundesgericht aber unter diesem Titel eine (verdeckte) Rufausbeutung prüfte («. . . sofern [die Häufung von Nachahmungen] darauf angelegt ist, den guten Ruf des Konkurrenzzeugnisses in schmarotzerischer Weise auszubeuten . . .»), so war diese Fragestellung insofern problematisch, als eine Rufausbeutung in dem zu beurteilenden Fall bereits begrifflich nicht denkbar war. Wird nämlich einer bestimmten Formgebung oder der äusseren Gestaltung eines Erzeugnisses die Kennzeichnungskraft abgesprochen, so geschieht dies, wie der Entscheid illustriert, letztlich stets mit der Begründung, sie habe keine Verkehrsgeltung erlangt. Fehlt aber diese, so genießt das betreffende Produkt erst recht keinen Ruf, der von Konkurrenten ausgebeutet werden könnte<sup>14</sup>.

Unlauter ist die systematische Annäherung an nicht kennzeichnungskräftige Ausstattungen somit nicht, weil der gute Ruf der betreffenden Produkte ausgebeutet würde. Wer sich ohne ersichtlichen Grund an ein ganzes Sortiment eines Konkurrenten heranschleicht, *schikaniert* diesen, indem er seine Bewegungsfreiheit und letztlich seine wirtschaftliche Betätigung überhaupt einschränkt. Unter solchen Umständen kann sich ein wirksamer Wettbewerb nicht entfalten. Die Unlauterkeit der systematischen Annäherung ist somit im Sinne der funktionalen Betrachtungsweise darin zu suchen, dass sie ein Ergebnis vereitelt, welches vom Wettbewerb erwartet werden kann.

In Anlehnung an die deutsche Lehre und Rechtsprechung<sup>15</sup> liesse sich das beschriebene Verhalten als *Behinderung* bezeichnen. Eine solche setzt eine Häufung von Nachahmungen zwingend voraus. Behindert wird ein Anbieter von Dutzendware mit nicht individualisierender Aufmachung zweifellos erst dann, wenn sich ein Konkurrent an alle oder beinahe alle von ihm vertriebenen Produkte oder an ein ganzes Teilsortiment anlehnt. Dabei spricht nichts dagegen, die Rechtswidrigkeit

<sup>14</sup> Das Bundesgericht hat nie definiert, worin der gute Ruf eines Herstellers oder seines Erzeugnisses besteht. Offensichtlich aber umfasst der Begriff über die Verkehrsgeltung hinaus auch ein *qualitatives* Element: Das Publikum muss mit der Ware eine besondere *Wertschätzung* verbinden (*Baubach/Hefermehl*, Wettbewerbsrecht [15. A. München 1988] Rdn 508 zu § 1 UWG). Es kommt denn auch nicht von ungefähr, dass die Funktion der Ausstattung in einem Hinweis sowohl auf die Herkunft der Ware wie auch deren Qualität bestehen kann (Irene *Jene-Bollag*, Die Schutzfähigkeit von Marke und Ausstattung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe A, Band 1 [Basel/Frankfurt 1981] 18 f.).

<sup>15</sup> *Baubach/Hefermehl* (zit. Anm. 14) Rdn. 448 zu § 1 UWG; Rolf *Sack*, Die Schmarotzerkonkurrenz in der deutschen Rechtsprechung, in: La concurrence parasitaire en droit comparé, Comparativa 19 (Genf 1981) 76; Peter *Chrocziel*, in: Handbuch des Ausstattungsrechts, Festgabe für Friedrich-Karl Beier zum 60. Geburtstag, herausg. von G. Schrickler und D. Stauder (Weinheim 1986) 270, Rdn. 109. Der Begriff der Behinderung ist dem schweizerischen Wettbewerbsrecht freilich nicht fremd. So erblickte das Bundesgericht in BGE 109 II 489 («Computerland») die Rechtswidrigkeit der Übernahme der klägerischen Firma durch die Beklagte darin, dass diese ihre Konkurrentin bei der geplanten und in der Werbung angekündigten Eröffnung von Franchise-Geschäften in der Schweiz behindert hatte.

gerade in der Wiederholung von Nachahmungen zu erblicken<sup>16, 17</sup>. Diese stellt m.a.W. mehr als ein blosses Indiz dar, dass der Täter zumutbare Abweichungen vermeidet und wider Treu und Glauben handelt.

In «Lego» war im Gegensatz zu «Stiefelmodelle» eine kennzeichnungskräftige Ausstattung nachgeahmt worden. Das Bundesgericht hielt denn auch ausdrücklich fest, die Beklagte habe die Pastillenschachteln offensichtlich deshalb an die Lego-Bausteine angepasst, weil sie deren *Bekanntheit* habe ausnützen wollen. Hier eine Ausbeutung des guten Rufs zur Sprache zu bringen, war durchaus angebracht.

Darauf, ob der Verletzer systematisch (im Sinne einer Häufung von Nachahmungen) vorgeht, kommt aber bei dieser Sachlage nichts an. Wie «Lattoflex» lehrt, ist bereits die einmalige Nachahmung einer kennzeichnungskräftigen Ausstattung unlauter, sofern damit der gute Ruf des Konkurrenten oder seines Produkts ausgebeutet wird. Zu Recht liess deshalb das Bundesgericht in «Lego» die Gestaltung der Schachtel *nicht* mit der Begründung zu, es fehle an einer Kumulation von Nachahmungen. Vielmehr erachtete es den Umstand als entscheidend, dass die Beklagte der Verwechslungsgefahr vorgebeugt hatte. Diese Begründung fiel freilich etwas knapp aus. Auf den ersten Blick gewinnt man den Eindruck, sie komme einem Zirkelschluss gleich, war doch der Sachverhalt unter der Generalklausel zu prüfen, gerade *weil* eine Verwechslungsgefahr im Sinne des Sondertatbestands ausschied. Dieser Widerspruch ist aber nur vordergründig. An anderer Stelle betont das Bundesgericht nämlich, die im Streit liegende Schachtel unterscheide sich als solche *deutlich* von Lego-Bausteinen, da sie mit der Marke des Herstellers versehen sei und zudem andere Masse aufweise (a.a.O. S. 331). Daraus ist *erstens* abzuleiten, dass es unter dem Gesichtspunkt der Generalklausel offensichtlich darauf ankommt, ob eine Verwechslungsgefahr nur *knapp* vermieden wird. Die Grenze zwischen erlaubter und unerlaubter Nachahmung ist freilich fließend. Hilfreich für die Praxis sind die Formulierungen, deren sich das Bundesgericht in «Stiefelmodelle» bedient hat. Als unlauter gilt danach die «*raffinierte*» Nachahmung, wobei die Raffinesse darin zu sehen ist, dass der Verletzer sich unter sorgfältiger Vermeidung einer eigentlichen Verwechslungsgefahr, d.h. «*bis an die Grenze des Unzulässigen*», an eine fremde Ausstattung annähert und dabei Assoziationen mit dem bekannten Produkt weckt, die sein eigenes Angebot in einem besseren Licht erscheinen lassen. Ob eine unlautere Rufausbeutung vorliegt, ist *zweitens* immer auch von den Begleitumständen abhängig. Zu Recht weist deshalb *Dutoit* in seiner Kritik des Urteils des neuburgischen Kantonsgerichts vom 11. April 1983 («*Pendules Neuchâtelaises*»)<sup>18</sup> darauf hin, dass nicht nur die Nachahmung des Uhrengehäuses, sondern auch die zweifellos beabsichtigte Annäherung an die Modellbezeichnung («*Duchesse*»/«*Princesse*») in die Beurteilung hätte einfließen müssen.

<sup>16</sup> A.M. *Spoendlin* (zit Anm. 5) 116; *Dutoit*, *Réflexions comparatives sur la concurrence parasitaire en droit de la concurrence déloyale*, JdT 1982, 264.

<sup>17</sup> Auch der neu geschaffene Tatbestand der Lockvogelwerbung setzt voraus, dass Waren *wiederholt* unter Einstandspreisen angeboten werden.

<sup>18</sup> Mitt. 1984, 362 ff.

## VI.

Die oben besprochenen Entscheide legen den Schluss nahe, dass die Generalklausel im Ausstattungsrecht zwei unterschiedliche Tatbestände erfasst.

Die *Behinderung* zeichnet sich dadurch aus, dass der Täter sich systematisch an eine Vielzahl nicht kennzeichnungskräftiger Gestaltungen von Produkten bzw. Verpackungen eines Konkurrenten annähert. Demgegenüber liegt unerlaubte *Rufausbeutung* vor, wenn er die Gestaltung auch nur eines einzigen Erzeugnisses an die kennzeichnungskräftige Ausstattung eines Konkurrenzprodukts so anlehnt, dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vermieden wird, der Konsument aber die mit dem bekannten Produkt verbundene Qualitätsvorstellung auf jenes Erzeugnis – meist unbewusst – überträgt.

In «Stiefelmodelle» prägte das Bundesgericht eine «Mischformel», die Elemente beider Tatbestände enthält. Bereits in «Monsieur Pierre» deutete es aber an, dass die Nachahmung einer Ausstattung unter zwei Gesichtspunkten beurteilt werden kann, indem es ausführte, die Beklagte habe weder fremden Ruf ausgebeutet (da sie die strittige Uhr mit ihrer Marke versehen hatte), noch habe sie sich systematisch an fremde Ausstattungen angenähert (da sie nebst dem strittigen Modell noch zahlreiche andere Uhren vertrieb, auf welche der Vorwurf der Nachahmung nicht zutraf)<sup>19</sup>. In «Lego» schliesslich, wo die Anlehnung an eine kennzeichnungskräftige Ausstattung zu beurteilen war, zog das Bundesgericht folgerichtig nur eine Rufausbeutung in Betracht, ohne das Erfordernis einer Häufung von Nachahmungen zu erwähnen.

Eine ausdrückliche Unterscheidung der Tatbestände der Behinderung einerseits und der Rufausbeutung andererseits hat das Bundesgericht aber bis auf den heutigen Tag nicht vollzogen. Ebenso steht eine Diskussion der Voraussetzungen, unter denen eine Nachahmung einer Ausstattung als Rufausbeutung zu qualifizieren ist, noch aus. Ungeklärt ist namentlich die das Verhältnis zwischen Sondertatbestand und Generalklausel berührende Frage, ob und unter welchen Bedingungen der Vorwurf der Rufausbeutung zutrifft, wenn der Nachahmer seine Marke anbringt und so einer Verwechslungsgefahr vorbeugt. Zu hoffen ist, dass das Bundesgericht seine künftige Praxis in dieser Beziehung verdeutlicht.

<sup>19</sup> Es mag auf den ersten Blick inkonsequent erscheinen, dass das Bundesgericht das Verhalten der Beklagten unter beiden Titeln prüfte. Nach der hier vertretenen Auffassung stellt sich die Nachahmung einer Ausstattung – sofern eine Verwechslungsgefahr ausscheidet – *entweder* als Rufausbeutung *oder* als Behinderung dar, je nachdem, ob die Aufmachung kennzeichnungskräftig ist oder nicht. Dass das Gericht gleich doppelt nähte, ist offenbar aber so zu verstehen, dass es sich in der heiklen Frage, ob der Form eines Luxusartikels neben der darauf angebrachten Marke eine selbständige kennzeichnende Funktion zukommen kann, nicht festlegen wollte.

# **Der Schutz von Mikrochips: Internationale Entwicklung und Regelung im Entwurf der III. Expertenkommission zur Revision des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes vom 18. Dezember 1987**

*von Thomas Dreier\**

## *I. Einleitung*

Der 4. Titel des Entwurfs der III. Expertenkommission vom 18. Dezember 1987 zur Revision des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes gliedert den zuvor behandelten Urheberrechten und verwandten Schutzrechten die neue Kategorie der industriellen Leistungsschutzrechte an. Zwei Gegenständen moderner Technologie soll nach dem Willen der Expertenkommission solchermaßen Schutz gewährt werden: Den Programmen der Datenverarbeitung und den Topographien. Sollte diese Konzeption des Entwurfs Gesetz werden, so dürfte es der Schweiz als erstem Land gelingen sein, nicht nur der jeweiligen Eigenheit von Programmen und Topographien in rechtlicher Hinsicht Rechnung zu tragen – und dabei hinsichtlich der Topographien den «außerordentlich kleinen Spielraum des schweizerischen Gesetzgebers» auszunutzen, den sich die Expertenkommission in ihrer Entwurfsbegründung selbst eingestehen mußte – sondern zugleich Programme wie Topographien einem über weite Strecken gleich strukturierten Leistungsschutz zu unterstellen. Die übrigen nationalen Gesetzgeber hatten demgegenüber Programme in aller Regel dem Urheberrecht, Topographien jedoch einem gesonderten – urheberrechtsnäher oder – ferner angesiedelten – Schutz *sui generis* unterstellt. Für die Weiterentwicklung des Systems des gewerblichen Rechtsschutzes dürfte das nicht ohne Folgen sein.

Worum aber geht es beim Schutz von Topographien? Wie ist der technische Gegenstand beschaffen, zu dessen Schutz bisherige Gesetze des geistigen Eigentums nicht ausreichen sollen und für den der US-amerikanische Semiconductor Chip Protection Act von 1984 (SCPA) als erstes Gesetz einen Sonderschutz außerhalb der RBÜ eingeführt, materielle Reziprozität vorgeschrieben und damit den Inländergrundsatz aufgegeben hatte? Gestatten Sie mir daher, ehe ich auf den Schutz von Mikrochips im Entwurf eingehe, zuvor einige Bemerkungen zur internationalen Entwicklung des Chipschutzes.

---

\* M.C.J. (NYU), Attorney at Law (New York), wiss. Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, München.

Vortrag, gehalten im Rahmen des Seminars «Schutz industrieller Leistungen (Computersoftware und Microchips) durch das neue Urheberrechtsgesetz», veranstaltet vom Institut für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) am 3.2.1988 in Zürich.

## II. Chipschutz: Die internationale Entwicklung

### 1. Schutzgegenstand und Schutzbedürfnis

Aus der gegenwärtigen Technologie sind Mikrochips, die in halbleitendem Material realisierten integrierten Schaltkreise, nicht mehr wegzudenken. Sie steuern hochkomplizierte Maschinen ebenso wie einfache Haushaltsgeräte und ein Ende ihrer wachsenden Bedeutung ist nicht abzusehen.

Zwei Bereiche sind bei der Chipentwicklung auseinanderzuhalten: zum einen die Vergrößerung der Integrationsdichte (hier ist man mittlerweile beim Prototyp des 4-Megabit-Chip angelangt). Sie ist eine Frage der generellen Fertigungstechnologie, zu deren Schutz die traditionellen gewerblichen Schutzrechte, insbesondere also das Patentrecht, zur Verfügung stehen. Auf jene zielt der neugeschaffene Topographenschutz nicht ab. Er erstreckt sich vielmehr auf den zweiten Bereich: den Entwurf der Topographie, die mit grundsätzlich bekannten Mitteln für jeden integrierten Schaltkreis gesondert erarbeitet wird. Auch wenn hier Computer Aided Design (CAD)-Verfahren zum Einsatz kommen und auf sog. Zellenbibliotheken zurückgegriffen werden kann, in denen bereits entworfene Topographien bestimmter, häufig benötigter Teilfunktionen mit definierten Schnittstellen gespeichert sind, erfordert die Entwicklung einer Topographie einen beträchtlichen persönlichen und sächlichen Investitionsaufwand. Dabei ist die Topographie gegen die Kopie und damit gegen die gewerbsmäßig organisierte Piraterie überaus anfällig. Mag auch die zum Kopieren benötigte Technologie nicht ohne weiteres zugänglich sein, so beträgt doch der geschätzte Kopieraufwand bisweilen nur 1 % der Entwicklungskosten des kopierten Chips. Es liegt auf der Hand, daß integrierte Halbleiterschaltkreise angesichts dieses krassen Mißverhältnisses des rechtlichen Schutzes bedürfen.

Ein solcher Schutz zielt nicht nur auf die individuelle Belohnung schöpferischer Leistung und Sicherung des zur Erlangung der Innovation getätigten Investitionsaufwandes, sondern hat gleichfalls die Gewährleistung des Wettbewerbs und damit die Förderung der volkswirtschaftlich unabdingbaren technologischen Entwicklung im Auge.

Was genau bedarf im Rahmen der Herstellung integrierter Halbleiterschaltkreise des rechtlichen Schutzes?

Die Expertenkommission umschreibt den Schutzgegenstand (den Chip, integrierten Schaltkreis) in ihrer Begründung recht anschaulich:

«Integrierte Schaltungen sind mikroelektronische Erzeugnisse, in denen ein dreidimensionales Muster – die Topographie – enthalten ist. Diese Schaltungen bestehen aus Transistoren, Widerständen und anderen elektronischen Bauteilen sowie den nötigen Verbindungen.» (S. 82)

Dieses dreidimensionale Muster der Schaltungsanordnung wird zur Herstellung solcher mikroelektronischer Erzeugnisse gegenwärtig in halbleitendem Material, zumeist Silicium, realisiert. Die Entwicklung eines integrierten Halbleiterschaltkreises läuft dabei – kurzgefaßt – wie folgt ab: Auf die Erstellung des Pflichtenhefts erfolgen der logische Schaltungsentwurf, der elektronische Schaltungsentwurf und die geometrische Anordnung der Funktionselemente auf dem Halbleiterkörper. Zur industriellen Herstellung werden die Daten der Topographie in digitaler Form

auf einem Steuerband gespeichert. Dieses Band dient der Herstellung des die Topographie wiedergebenden Schablonensatzes (sog. Masken), der unter Umständen jedoch bei Einsatz eines direkt vom Steuerband gelenkten Elektronen- oder Laserstrahls entfallen kann. Im Wege der Photolithographie wird die Topographie schließlich auf dem Halbleiterträger («wafer») gefertigt, jener dann in die einzelnen baugleichen Halbleiterschaltungen zerteilt und die einzelnen Schaltungen meist unter Einbau in Gehäuse kontaktiert. (Die Begründung der Expertenkommission teilt den Entwicklungs- und Herstellungsprozeß in drei Stadien: Produktspezifizierung, Bestimmung des Schaltschemas und industrielle Herstellung).

Folglich ist die Topographie der eigentliche Schutzgegenstand der neuen Schutzgesetze. (Die Bezeichnung «Halbleiterschutzgesetz», wie sie etwa die Bundesrepublik Deutschland gewählt hat, ist ein wenig irreführend, da nicht ein Halbleiter selbst sondern die in halbleitendem Material realisierte bzw. zu realisierende Topographie geschützt wird.) Schutzbedürftig sind darüber hinaus selbständig verwertbare Teile der Topographien wie auch der sie enthaltenden Halbleitererzeugnisse. Gemeint sind Ausschnitte und Teile fertiger Topographien bzw. Halbleitererzeugnisse sowie Zwischenprodukte, insbesondere die sog. «masters» von «gate arrays», d.h. jene halbfertigen Halbleitererzeugnisse, deren unterste Schichten baugleich sind und die ihre speziellen Funktionen nach Wünschen der Besteller erst durch Aufbringen der obersten Schichten erhalten. Im übrigen werden auch Schutzbedürfnis und Schutzfähigkeit der sog. Zellenbibliotheken, d.h. der Ansammlung vorentworfenener Topographien kleiner Schaltungseinheiten, geltend gemacht.

## *2. Der U.S. Semiconductor Chip Protection Act 1984*

Da in die Topographie als gewerblichen Gegenstand jedenfalls ein Mindestmaß an schöpferischer Kreativität einfließt, hätte es nahegelegen, rechtlichen Schutz durch die bestehenden Gesetze zum Schutz des geistigen und gewerblichen Eigentums zu gewähren. Dennoch haben die USA auf Drängen ihrer Halbleiterindustrie nach sechsjährigem Gesetzgebungsverfahren mit dem SCPA einen Sonderschutz ins Leben gerufen. Er ist zwar urheberrechtsähnlich angelegt, gewährt dem Inhaber dennoch keine echten Ausschließlichkeitsrechte, sondern nur einen Schutz gegen die Kopie als solche sowie gegen Vertrieb und Import eines geschützten Halbleitererzeugnisses. Insbesondere ist das sog. «reverse engineering» zulässig, bei dem eine geschützte Topographie kopiert, ihre Funktionsweise analysiert und für eine eigene, zweite Topographie nutzbar gemacht wird. Unter maßgeblicher Beteiligung der betroffenen Industriekreise ist damit zum ersten Mal ein seinem Wesen nach wettbewerbsrechtlicher Investitionsschutz als reiner Kopierschutz geschaffen worden.

Der Schutz des SCPA erstreckt sich allerdings nur auf Chips amerikanischer Unternehmen und auf diejenigen ausländischer Unternehmen nur dann, wenn sie erstmals in den USA gewerblich verwertet worden sind. Der Schutz aller anderen ausländischen Topographien in der USA ist auf starken Druck der Semiconductor Industry Association (SIA) hin von materieller Reziprozität abhängig gemacht worden: Ausländische Hersteller können in den USA für ihre Produkte erst dann Schutz beanspruchen, wenn die Gesetzgebung ihres eigenen Landes US-Herstellern

einen inhaltlich entsprechenden Schutz gewährt. Übergangsweise besteht (zunächst bis zum 8. November 1987, mittlerweile um weitere dreieinhalb Jahre bis zum 1.7.1991 verlängert) die Möglichkeit eines Interimsschutzes für diejenigen Staaten, die «good faith efforts» auf dem Wege zu einem inhaltlich dem SCPA entsprechenden Schutz nachweisen. Eine solche Interimsorder hatte am 9.4.1987 auch die Schweiz beantragt und unter Hinweis auf die UWG-Reform sowie ihre Bemühungen zur Revision des Urheberrechtsgesetzes erhalten.

Die USA haben damit RBÜ, WUA und PVÜ für unanwendbar erklärt und den dort niedergelegten Grundsatz der Inländerbehandlung durchbrochen. Damit war zum einen eine grundsätzliche Gefahr internationaler Rechtszersplitterung heraufbeschworen, zum anderen jedoch schon allein aufgrund des wirtschaftlichen Gewichts des US-amerikanischen Marktes ein außerordentlicher Druck auf die übrigen Chips herstellenden Nationen zur Schaffung einer inhaltlich parallelen Gesetzgebung ausgeübt.

### *3. Schutz durch bestehende Gesetze?*

Abgesehen von der Tatsache, daß die USA zur Anerkennung der Gegenseitigkeit vermutlich keine andere Lösung als die eines Sonderschutzes, insbesondere nicht eine Lösung durch bestehende Urheberrechte anderer Staaten zu akzeptieren bereit sein dürften, dürfte die Topographie als Schutzgegenstand ohnehin von den bestehenden Schutzrechten nur unzureichend erfaßt werden.

Schon der Charakter der Topographie läßt aus einer eindeutigen Zuordnung zum Patent- oder zum Urheberrecht Zweifel aufkommen. Einerseits ist dieser neue technische Gegenstand ein industriell gefertigtes und verwertetes Erzeugnis, andererseits kommt ihm die Qualität einer später in dreidimensionaler Form verwirklichten Zeichnung zu.

Patentrechtlicher Schutz aber erscheint unangemessen, da die einzelne Topographie, sollte sie überhaupt neu sein, also nicht schon zum Stand der Technik gehören, sich meist in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben wird. Sie beruht nämlich gerade nicht so sehr auf einer erfinderischen Tätigkeit als vielmehr auf «handwerklichem» Design. Entsprechendes wird unter dem Gebrauchsmustergesetz gelten, sind die Anforderungen hier mitunter auch geringer als im Patentrecht.

Urheberrechtlich geschützt sein können Topographien zwar als technische Zeichnungen – vorausgesetzt, sie erfüllen das Kriterium der Originalität –, wie u. U. auch die Datensammlungen der Steuerbänder als Sammelwerke oder jene als Computerprogramme geschützt sein mögen. Das Urheberrecht gewährt allerdings keinen Schutz gegen die Dimensionsvertauschung: Der dreidimensionale Nachbau des in einer Zeichnung zweidimensional Angelegten bleibt urheberrechtlich schutzlos. Damit sanktioniert das Urheberrecht lediglich die unerlaubte Vervielfältigung der Herstellungsmittel, nicht jedoch den Vertrieb von Erzeugnissen, die mit unerlaubt vervielfältigten Mitteln hergestellt worden sind. Auch der Lichtbildschutz erweist sich als inadäquat. Zwar bedarf es dazu nach deutschem Recht keiner persönlich-geistigen Schöpfung, doch wäre hier der Hersteller der Masken Inhaber des Schutz-



rechts, der nicht notwendigerweise auch die Topographie entworfen haben muß. Im übrigen besteht auch insoweit das Problem der Dimensionsvertauschung. Alle übrigen Fragen der Angemessenheit eines urheberrechtlichen Schutzes für Topographien (Schutzfrist, Urheberpersönlichkeitsrecht u.a.) treten demgegenüber eher in den Hintergrund.

Zumindest in der Schweiz erfolgversprechend könnte vielleicht ein wettbewerbsrechtlicher Ansatz sein. Nach Art. 5 lit. c des neuen UWG handelt unlauter, «wer . . . das marktreife Ergebnis eines anderen ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren als solches übernimmt und verwertet». Demzufolge könnte die Kopie einer Topographie auch ohne Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses und der engen Voraussetzungen der sklavischen Nachahmung, wie sie etwa das deutsche Recht kennt, als unzulässig erscheinen. Ein solcher Weg war in der Schweiz zunächst wohl anvisiert, doch wurde diese ursprüngliche Absicht mittlerweile aufgegeben.

Angesichts dieses nur punktuellen, unsystematischen Schutzes kann dem Schutzbedürfnis, das die Hersteller von Topographien und Halbleitererzeugnissen kundgetan haben, nur durch Schaffung eines sondergesetzlichen Schutzes, zumindest jedoch durch die Einführung einer Reihe von Sondervorschriften Rechnung getragen werden. Daß dieser Trend durch die USA entscheidend beeinflußt und in eine bestimmte Richtung gelenkt worden ist, soll durch dieses Ergebnis nicht angezweifelt werden.

#### 4. Gesetzgebung *sui generis*

Japan und Schweden waren die ersten Staaten, die nachfolgend Sonderschutzgesetze verabschiedeten. Gleichzeitig zeigten sich auch die Unterschiede: Während das schwedische Gesetz den zehnjährigen, mit der ersten kommerziellen Verwertung beginnenden Schutz gegen die Kopie des Layout-Design formlos gewährt, hält Japan an einer Registrierung (die darüber hinaus gesetzestechnisch allein den Lauf der Schutzfrist auslöst, auch wenn zuvor bereits eine kommerzielle Verwertung stattgefunden hat), fest. Als einziger Staat hat Japan den Schutz im weiteren nicht von einer Reziprozität abhängig gemacht, sondern gewährt ihn In- wie Ausländern gleichermaßen.

Für die Mitgliederstaaten der EG hatte die Kommission in den USA zunächst Interimsschutz erwirkt, der Rat schließlich am 16.12.1986 eine Richtlinie verabschiedet. Im Rahmen der Beratungen ließ sich hier Einigkeit vor allem hinsichtlich Schutzgegenstand, Schutzvoraussetzungen, Schutzinhalt und Schutzdauer erzielen. Hinsichtlich Anmeldung und Registrierung hingegen hat eine Harmonisierung nicht erzielt werden können. Die konkrete Ausgestaltung des neuen Rechts als formloses urheberrechtsähnliches Recht (hier wurde insbesondere auf Grossbritannien Rücksicht genommen) oder aber als ein die Eintragung bzw. Registrierung voraussetzendes Recht in der Art eines gewerblichen Schutzrechtes bleibt damit nationaler Gesetzgebung ebenso vorbehalten wie die grundsätzlich zulässige Einführung von Zwangslizenzen. Auch in der Wahl der Sanktionen sind die Mitgliedstaaten frei. Für den Beginn des Schutzes stehen mit erstmaliger Fixierung oder Kodierung, erst-

maliger geschäftlicher Verwertung und/oder dem Zeitpunkt des Eintragungsantrages mehrere Möglichkeiten zur Wahl. Konnte die Frist zur Umsetzung der Richtlinie auch nicht von allen Mitgliedstaaten eingehalten werden, so liegen dennoch mittlerweile in der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien Gesetze vor. Dänemark, Spanien und Italien haben Gesetzesentwürfe eingebracht, in Belgien wird dies in naher Zukunft geschehen. Dabei haben sich die Mitgliedstaaten mit Ausnahme Großbritanniens sowie künftig wohl auch Belgien für eine Registrierung ausgesprochen. Alle Gesetze sehen Reziprozitätsbestimmungen vor.

### *5. WIPO-Vertragsentwurf*

Um diesen Angriff auf den Grundsatz der Inländerbehandlung abzuwehren und einer internationalen Rechtszersplitterung (die bislang aufgrund des amerikanischen Drucks allerdings recht gering gehalten wurde) nach Möglichkeiten vorzubeugen, bemüht sich die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) seit Ende 1985 um eine neue internationale Konvention zum Schutz der integrierten Schaltkreise. Der von einem Sachverständigenausschuß bislang mehrfach beratene Entwurf sieht Inländerbehandlung ebenso vor wie eine Reihe den Vorschriften des SCPA entsprechender Mindestrechte. Hinsichtlich Schutzstatut, Registrierung u.a. hingegen läßt der Vertragsentwurf den Einzelstaaten Wahlfreiheit. Der Entwurf wird zwar von den Industrieländern einschließlich der Sowjetunion grundsätzlich getragen, doch widersetzt sich ihm die Mehrheit der Schwellen- und Entwicklungsländer. Ihre Kernforderung läuft auf die Gewährung eines «preferential treatment» hinaus. Erst nach äußerst langwierigen Verhandlungen hat man sich innerhalb der WIPO im September letzten Jahres auf einen zeitlichen Fahrplan einigen können, der nach einer Reihe weiterer Konsultationen für 1988 bzw. 1989 eine Diplomatische Konferenz ins Auge faßt.

### *6. Erfahrungen mit der Registrierung*

Lassen Sie mich einige Bemerkungen zum Hinterlegungs- und Registrierungsverfahren anfügen.

Weichen die nationalen Anmelde- und Hinterlegungsvorschriften im Detail auch nicht unerheblich voneinander ab, so werden übereinstimmend neben Eintragungsantrag mit Produktbezeichnung und Angaben zur Schutzberechtigung sowie einer Gebühr Unterlagen zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie verlangt. Damit ist das Geheimhaltungsinteresse der hinterlegenden Industrie berührt: Entscheidend ist für sie zum einen der Umfang der einzureichenden Unterlagen und hier vor allem die Möglichkeit des Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und zum anderen die Möglichkeit der Einsichtnahme durch Dritte. Hier findet sich ein weites Spektrum liberalerer und strengerer Vorschriften, das bisweilen mit maximalen Prozentzahlen vorenthaltbarer Chipoberfläche arbeitet und hinsichtlich der Einsichtnahme von der Möglichkeit, in den

Niederlanden Kopien der nicht als Betriebsgeheimnisse geschützten Unterlagen zu erhalten, bis zum nahezu vollständigen Ausschluß der Einsichtnahme in Japan reicht.

Die Zahl der bisherigen Anträge läßt in den USA etwa 800 bis 1000 Registrierungen pro Jahr erwarten (davon bislang 60 bis 80 % US-mask works), in Japan sind im ersten vollen Wirtschaftsjahr seit Inkrafttreten des Gesetzes gut 800 Layouts eingetragen worden.

### *III. Der Halbleiterschutz im Entwurf der III. Expertenkommission zur Revision des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes*

#### *1. Halbleiterschutz als industrieller Leistungsschutz*

Sollen Topographien nach der Vorstellung der III. Expertenkommission künftig durch einen innerhalb des Urheberrechtsgesetzes angesiedelten industriellen Leistungsschutz geschützt werden, so war dies meines Wissens (die mit den Arbeiten Befassten mögen mich hier gegebenenfalls korrigieren) zu Beginn der Reformarbeiten noch nicht ins Auge gefaßt worden. Noch auf der zweiten Expertensitzung der WIPO im Juni 1986 hatte der schweizerische Delegierte die Erwägung des Beschreitens eines wettbewerbsrechtlichen Weges verlauten lassen; die Petition um US-Interimsschutz war zugleich auf die UWG-Novelle und die Urheberrechtsreform gestützt. Das schweizerische Parlament hingegen hatte entschieden, den Regierungsentwurf zur Einführung eines detaillierten Schutzes u.a. der integrierten Schaltungen an die Regierung zurückzuverweisen. Für dieses Vorhaben dürften zweierlei Gründe maßgeblich gewesen sein: Zum einen vermag das Wettbewerbsrecht keine Ausschließlichkeitsrechte zu gewähren, auch ist die Kopie nicht in jedem Fall verboten und überdies die Dauer des Schutzes gesetzlich nicht festgelegt. Zum zweiten konnte sich auch die Schweiz wie zuvor schon die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften der internationalen Situation nicht verschließen. So heißt es denn in der Begründung durch die Expertenkommission:

«Aufgrund dieser internationalen Situation und der Tatsache, daß namentlich für unsere Maschinen- und Uhrenindustrie die integrierten Schaltungen immer wichtiger werden, . . . ist unser Land nach Ansicht der Kommission gezwungen, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten.

Wegen der in den ausländischen Gesetzen vorgesehenen Gegenrechtsbedingungen ist der Spielraum des schweizerischen Gesetzgebers außerordentlich klein. Die Kommission hat sich bei der Erarbeitung des zweiten Kapitels des industriellen Leistungsschutzes namentlich von der bereits erwähnten Richtlinie des Rates der EG sowie dem amerikanischen und dem deutschen Gesetz leiten lassen. Ferner wurde auch der Entwurf der OMPI von 1987 für ein Abkommen zum Schutz der integrierten Schaltungen berücksichtigt.» (S. 81 f.)

#### *2. Die Regelung im Entwurf*

Dementsprechend weisen auch die Einzelvorschriften des Entwurfs weitgehende Übereinstimmung mit dem Regelungsgehalt der Vorschriften bereits bestehen-

der Gesetze zum Topographenschutz auf. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: die III. Expertenkommission hat sich für einen zehnjährigen Schutz der Topographien mikroelektronischer Halbleitererzeugnisse einschließlich ihrer Teile unabhängig von der Art ihrer Festlegung oder Kodierung sowie für die Einführung eines Registers entschieden. Das Nutzungsrecht in Art. 100 des Entwurfs gewährt dem Inhaber das Recht, die Topographie nachzubilden, sie oder nachgebildete Ausführungen in Verkehr zu bringen, anzubieten, zu veräußern, zu vermieten, zu verleihen oder sonstwie zu verbreiten. Eingeschränkt werden diese Schutzwirkungen durch den Erschöpfungsgrundsatz hinsichtlich des Nutzungsrechts, die erlaubte Nachbildung der Topographie zu Zwecken der Analyse und Forschung, das aus dem Amerikanischen übernommene «reverse engineering» sowie durch eine Herabstufung des Verbotsrechts zu einem Anspruch auf angemessene Vergütung im Fall des gutgläubigen Erwerbs von Halbleitererzeugnissen, die eine unrechtmäßig nachgebildete Topographie enthalten.

Im einzelnen hat die Expertenkommission in ihrem III. Entwurf im Hinblick auf die Berührungspunkte zwischen Computerprogrammen und Topographien als Schutzobjekten des neuen industriellen Leistungsschutzes so weit wie möglich nach parallelen Lösungen für beide Bereiche gesucht. So sind Geltungsbereich, Schutzvoraussetzungen sowie die Rechtszuordnung parallel ausgestaltet, Unterschiede hingegen ergeben sich hinsichtlich des Umfangs der vorgesehenen Rechte und der Schutzausnahmen einschließlich der Registrierung für Topographien.

#### a) Schutzgegenstand und materielle Schutzvoraussetzungen

Hinsichtlich des *Schutzgegenstandes* enthält sich der Entwurf wie auch das Halbleiterschutzgesetz der Bundesrepublik – im Gegensatz zu den USA, Japan und der EG-Richtlinie – einer Definition der Topographie. Der Begriff selbst ist der EG-Richtlinie entlehnt, insoweit ist im deutschsprachigen Raum (auch in Österreich liegt mittlerweile ein erster Gesetzesentwurf vor) sprachliche Einheitlichkeit gewahrt. Die Definition der EG-Richtlinie ist inhaltlich jedoch in die Begründung des Entwurfs übernommen worden: Danach ist «unter dem Begriff 'Halbleitererzeugnis' die endgültige Form oder Zwischenform eines Erzeugnisses gemeint, das aus einem halbleitenden Materialteil besteht, der mit einer oder mehreren Schichten aus leitendem, isolierendem oder halbleitendem Material versehen ist, die insgesamt das festgelegte dreidimensionale Muster wiedergeben. Zudem muß dieses Erzeugnis, wenn auch nicht ausschließlich, so doch neben anderen Funktionen eine elektronische Funktion übernehmen» (S. 83). Die im Halbleitererzeugnis verkörperte Topographie ist definiert «als die dreidimensionale Struktur, so wie sie sich aus den miteinander in Verbindung stehenden Schichten ergibt, aus denen ein Halbleitererzeugnis besteht. Dabei weist jede dieser Schichten das Muster einer Oberfläche des Halbleitererzeugnisses auf» (S. 84).

Nach Art. 95 des Entwurfs ist die Topographie unabhängig von der Art ihrer Festlegung oder Kodierung geschützt. Damit bedarf es, wie auch nach der EG-Richtlinie (jedoch anders als unter dem amerikanischen wie auch dem japanischen Gesetz) nicht einer Fixierung der Topographie in halbleitendem Material. Vielmehr wird nicht nur das Halbleitererzeugnis sondern darüber hinaus die

Topographie selbst als eigenständiges Verkehrsgut angesehen, das bereits als solches Schutz genießt, sei es als bildliche Darstellung oder in der Form digitaler Speicherung.

Auch Teile von Topographien sollen nach Art. 95 geschützt werden: Das erfaßt mit Sicherheit die sog. «masters» von «gate arrays», vermutlich aber auch – die Begründung führt als Beispiel schutzfähiger Bestandteile «einzelne Transistoren» an (die jedoch in der überwiegenden Zahl alltäglich sein dürften) – Zellenbibliotheken. Auch Entwürfe, die aus den jeweiligen Entwicklungsphasen, die eine Topographie durchläuft, hervorgehen, sind ebenfalls geschützt, auch wenn sie anders als im Urheberrecht nicht ausdrücklich Erwähnung finden.

*Schutzvoraussetzung* ist gem. Art. 95 Abs. 1, daß der Schutzgegenstand in seinem Aufbau «nicht selbstverständlich» ist. Dieses nach dem Willen der Expertenkommission für beide bislang vorgesehenen industriellen Leistungsschutzrechte gleiche Schutzniveau entspricht hinsichtlich der Topographie den Voraussetzungen der anderen internationalen Gesetze (und ist damit nur hinsichtlich der Computerprogramme, für die in allen Urheberrechtsgesetzen Originalität verlangt wird, ein Novum). Die Topographie darf also in den Fachkreisen im Zeitpunkt ihrer Fertigstellung nicht bekannt sein und muß ein gewisses Maß an geistiger Arbeit aufweisen, d.h. sie darf nicht «ohne weiteres auf der Hand liegen» und schon gar nicht «abgekupfert» sein. Damit sollen «die Anforderungen an den Schutz deutlich niedriger anzusetzen (sein), als es im Urheberrecht oder im Patentrecht der Fall ist» (S. 76). Der von der Expertenkommission in der Begründung für möglich erachtete Grenzfall, daß es zu Expertenprozessen über die Frage der Erfüllung der Schutzvoraussetzung kommen wird, dürfte eher bei Computerprogrammen als bei Topographien eintreten. Nach Art. 95 Abs. 2 des Entwurfs ist auch diejenige Topographie nicht selbstverständlich, die zwar aus alltäglichen Bestandteilen besteht, deren Auswahl oder Anordnung der Bestandteile aber die Voraussetzung des Abs. 1 erfüllen, d.h. die nicht selbstverständlich sind.

Nicht angesprochen ist die Frage, ob die Topographie als solche neben dem neuen industriellen Leistungsschutz kumulativ einem weiteren Schutzrecht, insbesondere dem Urheberrecht unterfallen kann. Die Gesetze Schwedens und der Niederlande schließen Topographien, die dem neuen Sonderschutz unterfallen, ausdrücklich vom Schutz durch das Urheberrecht aus, nach deutschem und französischem Recht steht hingegen einer Kumulation theoretisch nichts im Wege, in der Praxis wird es einer Topographie in der Regel jedoch an der urheberrechtlichen Originalität mangeln. Für den schweizerischen Entwurf wird gelten, daß der industrielle Leistungsschutz als Bestandteil des Urheberrechtsgesetzes eine den Urheberrechtsschutz für Topographien ausschließende *lex specialis* darstellt (vgl. Begründung S. 67).

Mit der eventuellen Kumulation von Schutzrechten für die Topographie selbst nicht zu verwechseln ist der Schutz anderer, in der Topographie verkörperter Schutzgegenstände. Patentrechtlicher Schutz kommt grundsätzlich für den Aufbau der Halbleiterstruktur, für Verfahren im Rahmen der Produktionsschritte sowie für Schaltungsfunktionen in Frage, wie ebenso an dem in einem ROM verkörpertem Computerprogramm durchaus Programmschutz bestehen kann, mit der Folge etwa, daß letzterer den Topographenschutz zeitlich überdauert.

## b) Schutzinhaber

Nach der EG-Richtlinie steht der Schutzanspruch grundsätzlich dem Schöpfer der Topographie zu, doch können die Mitgliedstaaten den Arbeit- bzw. Auftraggeber als Schutzrechtsinhaber ansehen, sofern die Topographie im Rahmen eines Arbeits- bzw. eines Auftragsverhältnisses entwickelt worden ist. Mit Ausnahme Frankreichs haben die Mitgliedstaaten von dieser Möglichkeit bisher Gebrauch gemacht.

Rechtsinhaber ist nach Art. 96 des schweizerischen Entwurfs die natürliche oder juristische Person, die die Topographie entwickelt hat. Haben mehrere gemeinsam an der Entwicklung einer Topographie mitgewirkt, so stehen ihnen die Rechte gemeinschaftlich zu (Art. 97). Daß Art. 96 juristischen Personen anders als im Urheberrecht einen originären Erwerb der industriellen Leistungsschutzrechte ermöglicht, hat im Rahmen des Art. 96 wohl eher klarstellende Funktion, da nach Art. 98 von Arbeitnehmern entwickelte Topographien nach den Regeln des Art. 332 des schweizerischen Obligationenrechts (originär) dem Arbeitnehmer gehören. Wenn die Begründung betont, daß Art. 332 Abs. 4 gem. Art. 362 Abs. 1 OR nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers abgeändert werden darf, so dürfte dies eher für Programme von Bedeutung sein, da es nur schwer vorstellbar ist, daß ein Arbeitnehmer Topographien zwar bei Dienstausbübung, aber nicht in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten entwickelt.

Eine andere Regelung trifft der Entwurf im Verhältnis zwischen Auftraggeber/Besteller und Entwickler einer Topographie: Hier gehen die Rechte an der bestellten Topographie (die in Erfüllung eines anderen Vertrages auf Arbeitsleistung entwickelt worden sind), auf den Besteller über. Diese Regelung freilich ist vertraglich abdingbar.

## c) Schutzwirkung und Schutzausnahmen

Schutzwirkung und Schutzausnahmen orientieren sich weitgehend am US-amerikanischen und dem japanischen Gesetz sowie der EG-Richtlinie. Nach Art. 100 des Entwurfs hat der Rechtsinhaber *das ausschließliche Recht*,

«a) die Topographie nachzubilden, gleichviel mit welchen Mitteln oder in welcher Form;

b) die Topographie oder nachgebildete Ausführungen der Topographie in Verkehr zu bringen, anzubieten, zu veräußern, zu vermieten, zu verleihen oder sonstwie zu verbreiten».

Dabei umfasst das Vervielfältigungsrecht von Buchst. a laut Begründung auch den Einbau einer Topographie in ein Halbleitererzeugnis. Buchst. b will analog Art. 8 Abs. 2 des Patentgesetzes jegliche Verwertung der Topographie verbieten. Die Einfuhr der Topographie oder nachgebildeter Ausführungen der Topographie ist im Unterschied zu allen übrigen bisher erlassenen Gesetzen in Art. 100 Ziff. b nicht ausdrücklich angesprochen, doch dürfte sie sich unter den Begriff der Verbreitungshandlung problemlos subsumieren lassen. Bereits der in Art. 100 des Entwurfs umschriebene Schutzzumfang deutet an, daß es sich bei dem industriellen Leistungsschutz für die Topographie nicht um ein Ausschließlichkeitsrecht im eigentlichen Sinn handelt: So sind Besitz und Gebrauch, selbst wenn sie zu gewerblichen Zwecken erfolgen, frei. Die Nachbildung im nichtgewerblichen Bereich für nicht-

gewerbliche Zwecke hingegen – eine von der EG-Richtlinie zugelassene und vom Halbleiterschutzgesetz der Bundesrepublik aufgegriffene Möglichkeit der Beschränkung des Schutzrechts – hat die Expertenkommission nicht übernommen.

Dieser Schutz ist freilich in dreifacher Weise *begrenzt*.

Zunächst greift bei Ausführungen der Topographie, die vom Rechtsinhaber oder mit dessen Zustimmung im In- oder Ausland veräußert worden sind, gem. Art. 101 des Entwurfs *Erschöpfung* des Nutzungsrechts nach Art. 100 Buchst. b ein. Das Nachbildungsrecht nach Art. 100 Buchst. a bleibt davon freilich unberührt.

Zum zweiten sieht der Entwurf in Übereinstimmung mit dem WIPO-Entwurf sowie den bislang erlassenen Gesetzen anderer Staaten mit Art. 103 eine Bestimmung zugunsten des gutgläubigen Erwerbers vor. Sie ist nötig, da eine zunehmende Vielzahl heutiger Produkte mikroelektronische Halbleitererzeugnisse – und damit häufig auch geschützte Topographien – enthält und da es insbesondere den Händlern dieser Produkte nicht zugemutet werden kann, jene auf verletzende Topographien hin zu untersuchen. Da der freie Verkehr dieser Produkte nicht behindert werden soll, muß es dem gutgläubigen Dritten im Unterschied zu den traditionellen Schutzrechten erlaubt sein, Geräte, die unrechtmäßig nachgebildete Topographien enthalten, geschäftlich zu nutzen. Zu diesem Zweck stuft Art. 3 des Entwurfs den Unterlassungsanspruch des Rechtsinhabers aus seinem Nutzungsrecht nach Art. 100 Buchst. b gegenüber dem gutgläubigen Erwerber zu einem Anspruch auf angemessene Vergütung herab. Jener kann die Halbleitererzeugnisse auch nach Kenntniserlangung von der Rechtsverletzung weiternutzen. Die Vergütung allerdings steht dem Rechtsinhaber nicht allein für die nach Kenntniserlangung genutzten, sondern gleichfalls für alle zuvor gutgläubig genutzten Halbleitererzeugnisse zu. Maßstab für die «angemessene Vergütung» wird die übliche Lizenzgebühr sein, deren Berechnung nur dort Schwierigkeiten bereiten mag, wo Lizenzen für vergleichbare Chips nicht frei ausgehandelt worden sind. Orientieren wird man sich dabei daran können, daß auch diese Vergütung den insoweit entgangenen Gewinn des Berechtigten kompensieren soll. Im Streitfall sieht Art. 103 Abs. 2 des Entwurfs einen richterlichen Entscheid über das Bestehen des Anspruchs sowie die Höhe der Vergütung vor.

Ob sich ein Dritter auf Gutgläubigkeit berufen kann, hängt von den Umständen des konkreten Einzelfalls ab. Der Begründung zufolge soll der bloße Eintrag der Topographie ins Register grundsätzlich jedenfalls nicht genügen, um den guten Glauben zu zerstören (S. 86). Der Verdacht auf Verletzung des Schutzrechts dürfte schließlich bei kompatiblen Chips näher liegen, als bei nicht kompatiblen Chips. Darüber hinaus wird dem Erwerber von Chips als solchen eine größere Sorgfaltspflicht aufzuerlegen sein als Zwischenhändlern von Teilaggregaten bzw. dem Endvertreiber von Geräten, in die die Chips eingebaut sind, die ihrerseits verletzende Topographien enthalten. Umgekehrt ist dem Berechtigten zu empfehlen, die Verletzung seines Schutzrechts durch möglichst weitgehende Mitteilung in der betreffende Fachpresse bekannt zu machen.

Art. 102 des Entwurfs enthält zum dritten in Abs. 1 die in gewerblichen Schutzrechten übliche Erlaubnis, den Schutzgegenstand zur *Analyse und Forschung* nachzubilden. Die Begründung stellt dazu klar, daß die Topographie im Rahmen der Forschung auch zu Ausbildungszwecken verwendet werden darf.

Abs. 2 des Art. 102 schließlich erlaubt das sog. «*reverse engineering*», die zunächst im US-amerikanischen SCPA eingeführte Schutzausnahme, die zugleich in einem Rechtsstreit das erfolgversprechendste Verteidigungsvorbringen sein dürfte. Die wahre Bedeutung des Begriffs «*reverse engineering*» war in der internationalen Diskussion wie auch in den USA selbst lange Zeit umstritten, sein wirklicher Umfang ist auch jetzt noch nicht endgültig geklärt.

Beim «*reverse engineering*» wird eine geschützte Topographie (gegebenenfalls in ihre Schichten zerlegt) photographiert und vergrößert (damit also kopiert), die Funktionsweise analysiert und für eine eigene, zweite Topographie nutzbar gemacht. Dieses Verfahren hat sich in der Industrie eingebürgert und ist aus Gründen der Schaffung zusätzlicher Bezugsquellen kompatibler Chips ökonomisch wünschenswert. Nach Art. 102 Abs. 2 des Entwurfs ist die selbständige Nutzung der Weiterentwicklung einer fremden Topographie zulässig, sofern die selbständige Weiterentwicklung die Voraussetzungen von Art. 95 Abs. 1 erfüllt, also ihrerseits in ihrem Aufbau in den Fachkreisen nicht selbstverständlich ist. Die neue Topographie darf also nicht schlicht «abgekupfert» sein.

Die Notwendigkeit dieser Ausnahme ist bisweilen angezweifelt worden: Zum einen ist die Verwendung der einer Topographie zugrundeliegenden Konzepte und Ideen ohnehin grundsätzlich frei. Die EG-Richtlinie und einige nationale Gesetze betonen dies noch einmal ausdrücklich. Zum anderen ist jede nicht kopierte Topographie, deren Aufbau in den Fachkreisen nicht selbstverständlich ist, bereits nach Art. 95 Abs. 1 unmittelbar geschützt. Demnach bedarf es der «*reverse engineering*»-Ausnahme, da die Absicht, die Kopie und die daraus gewonnenen Analyseergebnisse letztlich in einer neuen Topographie zu verwerten, die Kopie nicht mehr als nur «zur Analyse» hergestellt erscheinen läßt.

In der Praxis sicherlich von Bedeutung, jedoch nirgends eindeutig und zufriedenstellend beantwortet ist die Frage, in welchem Umfang die zweite Topographie Teile der ersten Topographie unmittelbar und unverändert übernehmen darf. Auch die Begründung der Expertenkommission läßt dieses Problem unerwähnt. Hier wird zum Teil die Ansicht vertreten, eine direkte Übernahme sei auch im Rahmen eines «*reverse engineering*» generell unzulässig, da ja auch jeder Teil einer Topographie für sich allein geschützt sei, eine teilweise identische Übernahme mithin zumindest ein «Abkupfern» dieses einen geschützten Teils bedeute. Zulässig sei folglich einzig die Übernahme alltäglicher, in Fachkreisen bekannter Topographieteile. Die USA hingegen geben dem Begriff «original», der dem «nicht selbstverständlich» des Art. 95 des schweizerischen Entwurfs entspricht, im Rahmen der «*reverse engineering*»-Ausnahme eine andere Bedeutung als im Rahmen der Vorschrift, die die Schutzvoraussetzung festlegt. Zulässiges Ergebnis eines «*reverse engineering*»-Prozesses ist damit auch die Topographie, die der ersten in wesentlichen Teilen ähnelt, sofern sie nicht «substantially identical» ist, unter der Voraussetzung freilich, daß auch das Design der zweiten Topographie umfangreiche Arbeit und Investitionen erfordert hat. Demnach ist in den USA eine identische Übernahme auch geschützter Teile nicht grundsätzlich ausgeschlossen. In der Praxis wird nichts anderes übrig bleiben, als die Frage der Abgrenzung der zulässigen von der unzulässigen Teilkopie anhand einer Wertung der Sittenwidrigkeit des Verhältnisses von Ausbeutung fremder und Einbringung eigener Leistung vorzunehmen.



#### d) Schutzdauer

Die *Schutzdauer* des industriellen Leistungsschutzes für Topographien ist in Art. 105 des Entwurfs in Anlehnung an die Schutzgesetze der übrigen Staaten mit zehn Jahren kürzer ausgestaltet als diejenige der Computerprogramme. Der Vereinfachung halber endet der Schutz der Topographie mit Ablauf des zehnten Kalenderjahres und zwar seit dem früheren der beiden Daten der Anmeldung zur Eintragung oder dem Tag, an dem die Topographie erstmals genutzt worden ist. Eine ausdrückliche Bestimmung zum Schutzbeginn fehlt, und die Begründung scheint hier insoweit widersprüchlich, als ihrzufolge der Sonderschutz einerseits ab dem Zeitpunkt eingreifen soll, in dem die Topographie festgelegt ist (S. 84 zu Art. 102), er andererseits mit dem Datum der Anmeldung zur Eintragung oder der ersten Nutzung beginnen soll (S. 87 zu Art. 105). Hier wäre eine Klarstellung wünschenswert.

Festzuhalten ist weiterhin, daß Art. 105 anders als der SCPA und auch anders als die EG-Richtlinie auf den Tag jeder Nutzung gem. Art. 100 Buchst. b abstellt und nicht auf die nicht nur vertrauliche geschäftliche Verwertung. Damit wird der Zeitpunkt, der die Schutzdauer in Gang setzt, nach schweizerischem Recht in der Praxis nicht selten um einiges früher liegen als unter den vergleichbaren Bestimmungen der USA und der EG-Mitgliedstaaten. Das wirkt sich insofern aus, als Topographien, die genutzt worden sind, innerhalb von zwei Jahren nach dem Tag der ersten Nutzung im Register eingetragen sein müssen (zu erwägen wäre, ob nicht auch hier das Anmeldedatum gem. Art. 107 entscheidend sein sollte), widrigenfalls ihr Schutz erlischt.

Schließlich kann nach Ablauf des 15. Kalenderjahres seit der Entwicklung der Topographie kein Schutzrecht mehr «entstehen» (S. 87). Wie auch in den übrigen Gesetzen und dem WIPO-Entwurf will die Expertenkommission, wie in der Begründung zu Art. 105 Abs. 2 (S. 87) zum Ausdruck gebracht, den Rechtsinhaber dadurch zwingen, spätestens mit Ablauf von 15 Jahren nach Entwicklung der Topographie die zehnjährige Schutzdauer durch Anmeldung zur Eintragung oder durch Nutzung auszulösen. Ob der Wortlaut des Entwurfs in Abs. 3 diese Absicht adäquat zum Ausdruck bringt, scheint mir jedoch zweifelhaft, da ihm zufolge der «Schutz . . . auf jeden Fall mit Ablauf des 15. Kalenderjahres seit der Entwicklung der Topographie *[endet]*». Der Entwurf sollte an dieser Stelle m. E. sprachlich berichtigt werden.

#### e) Registrierung und Registereinsicht

Die Einführung einer *Registrierung* geht, wie die Begründung ausführt, auf eine Forderung der Industrie zurück und orientiert sich an der Mehrzahl der übrigen Gesetzgebungen. Dabei kommt dem Register insgesamt eher eine Funktion zu Beweis Zwecken zu, da eine Offenlegung der jeweiligen Neuentwicklungen anders als etwa im Patentrecht durch die restriktiv geregelte Einsichtnahmemöglichkeit ausgeschlossen ist. Neben der Beweisfunktion ist das Register mit negativer Rechtskraft ausgestattet, die jedoch aufgrund des Art. 105 Abs. 2 erst zwei Jahre nach dem Tag der ersten geschäftlichen Verwertung eintritt. Allerdings soll die Registrierung nach dem Willen der Expertenkommission anders als in der Bundesrepublik offensichtlich nicht Voraussetzung zur Geltendmachung des Schutzrechts sein.

Die formellen Eintragungsvoraussetzungen regelt Art. 106 des Entwurfs in den Grundzügen: Danach wird beim Bundesamt für geistiges Eigentum für jede Topographie eine gesonderte Anmeldung einzureichen sein, die das Eintragungsgesuch mit einer genauen Beschreibung der Topographie sowie ihres Verwendungszwecks, das Datum der ersten Nutzung der Topographie (sofern diese vor Anmeldung bereits erfolgt ist), sowie Angaben enthält, aus denen sich die formelle Schutzberechtigung des Rechtsinhabers ergibt. Beizufügen sind Unterlagen zur Identifizierung der Topographie, im übrigen ist eine Gebühr zu entrichten.

Die Regelung der Einzelheiten des Verfahrens obliegt dem Bundesrat.

Nach Art. 107 wird dem Rechtsinhaber ein Anmeldedatum zuerkannt, sobald er alle erforderlichen Unterlagen eingereicht hat. Auch diese Regelung weicht von der deutschen Lösung geringfügig ab. Angaben zur Schutzberechtigung sind dort ohne Einfluß auf den Anmeldetag. Dieses Datum löst, wie bereits dargelegt, gem. Art. 105 Abs. 1 des Entwurfs die Schutzfrist aus, sofern die Eintragung vor der ersten geschäftlichen Verwertung stattfindet. Vorzuschlagen wäre, dieses Datum gleichfalls für die Zweijahresfrist des Art. 105 Abs. 2 maßgeblich sein zu lassen.

Im übrigen findet nach Art. 108 keinerlei vorgängige Prüfung der Topographie durch das Amt statt. Insbesondere wird das Amt nicht untersuchen, ob die eingereichten Unterlagen zur Identifizierung der Topographie ausreichen. Ein derart begründeter Antrag auf Löschung der Anmeldung müßte in einem gerichtlichen Verfahren gestellt werden. Anders als im deutschen Recht kann die Löschung nur vom Rechtsinhaber selbst beantragt werden bzw. findet eine Löschung dann statt, wenn der Schutz durch ein rechtskräftiges gerichtliches Urteil aberkannt wird (Art. 109). Einen jedermann zustehenden Lösungsanspruch bei fehlender Schutzfähigkeit der Topographie bzw. fehlender Schutzberechtigung des Anmelders sieht der schweizerische Entwurf nicht vor.

In dem heiklen Punkt des *Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen* in den bei der Anmeldung einzureichenden Unterlagen zur Identifizierung der Topographie und der Ausgestaltung der *Einsichtnahme* nimmt die Expertenkommission den weltweit wohl herstellerfreundlichsten Standpunkt ein: Zwar kann nach Art. 112 jedermann gegen Gebühr in das Register Einsicht nehmen, über dessen Inhalt Auskünfte einholen und Auszüge verlangen, doch soll Dritten gegenüber eine Einsicht in die Anmeldungsunterlagen generell nicht gewährt werden (S. 89). Auf Vorschriften zu Geheimhaltung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen kann der Entwurf mithin verzichten.

#### f) Schutzberechtigung

Als letztes bleibt nur noch hinzuzufügen, daß sich auch die Schweiz für den *Grundsatz materieller Reziprozität* entscheiden wird: In den Genuß des Schutzes kommen nach Art. 93 des Entwurfs nur Topographien von Rechtsinhabern mit schweizerischer Staatsangehörigkeit und solchen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Niederlassung in der Schweiz haben einschließlich Topographien, die erstmals in der Schweiz benutzt worden sind sowie Topographien, die aufgrund von Staatsverträgen in der Schweiz geschützt sind. Darüber hinaus kann der Bundesrat den Schutz auf Topographien von anderen ausländischen Rechtsinhabern

ausdehnen, sofern deren Heimatstaat Schweizern Gegenrecht gewährt. Nicht beanspruchen können den Schutz hingegen schweizerische Rechtsnachfolger, die die Topographie eines ausländischen Herstellers erworben und jene nicht erstmals in der Schweiz benutzt haben, wenn überdies keine Gegenseitigkeitserklärung gem. Art. 93 Abs. 2 erfolgt ist.

#### *IV. Schlußbemerkung*

Wie in der Begründung mehrfach betont, hat sich auch die Expertenkommission der Schweiz mit ihrem Entwurf, ohne freilich an die EG-Richtlinie gebunden zu sein, aufgrund des Drucks der international weitgehend parallel verlaufenen und verlaufenden Entwicklung der Ausgestaltung des Schutzes für integrierte Halbleiterschaltkreise weitgehend an diesen Vorbildern orientieren müssen. Geringfügige Abweichungen im Detail von der einen oder anderen vorbestehenden Lösung bewegen sich dennoch durchaus im Rahmen von deren Bandbreite.

Einzig in der Frage der Einsichtnahme in diejenigen Teile der Anmeldeunterlagen, die keine Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse darstellen, bezieht der Entwurf eine extreme Position. Hier wird sicher noch einmal zu überdenken sein, ob die Schutzinteressen des Herstellers eine derart weitgehende Beschränkung der Einsichtnahme erfordern und ob durch sie nicht das Interesse konkurrierender Fachkreise an einer zumindest ansatzweisen Information über die inhaltliche Reichweite des beanspruchten Schutzes allzuwenig berücksichtigt ist. Aus der genauen Beschreibung bzw. Bezeichnung der Topographie sowie ihres Verwendungszwecks allein – sofern sie überhaupt in das Register eingetragen werden sollen, – wird sich jedenfalls kaum etwas über die Reichweite des Schutzes entnehmen lassen. Darüber hinaus gilt: Je weniger Unterlagen ein Dritter hat einsehen können, desto eher wird er sich im Verletzungsfalle auf eine unabhängige Neuschöpfung berufen können.

Außerordentlich neu und für die weitere Entwicklung des Systems der Rechte zum Schutz des geistigen Eigentums sicherlich wegweisend erweisen wird sich die Schaffung grundsätzlich gleichgerichteter industrieller Leistungsschutzrechte sowohl für Topographien wie auch (und vor allem) für Computerprogramme. Sollte der Entwurf tatsächlich in seiner gegenwärtigen Form Gesetz werden, so wäre die Schweiz das erste Land, das einen seinem Charakter nach wettbewerbsrechtlichen Investitionsschutz in konsequenter Weise mittels eines urheberrechtsnahen industriellen Leistungsschutzes ausgestaltet hat.



# Offene Fragen beim Schutz von Software nach dem URG-Entwurf vom 18. Dezember 1987\*

von Dr. Robert G. Briner, Rechtsanwalt, Zürich

## 1. Zielsetzung

Die III. Expertenkommission für die Revision des Urheberrechtsgesetzes hat in ihrem Entwurf vom 18. Dezember 1987 im Vierten Titel<sup>1</sup> den Schutz von Software und von Halbleitern vorgesehen. Sie hat damit wesentlich mehr bisher offene Fragen gelöst und beantwortet, als der Titel des vorliegenden Beitrages vermuten lassen könnte. Dessen Zielsetzung besteht denn auch nicht darin, den Entwurf als Ganzes zu bemängeln; es soll vielmehr der Versuch unternommen werden, durch eine bewusst auf ausgewählte schwierige Probleme konzentrierte Auseinandersetzung aufbauend zu wirken. Der Entwurf beschreitet in verschiedener Hinsicht juristisches Neuland; da ist es nicht verwunderlich, und insbesondere auch nicht bedauerlich, wenn noch nicht allenthalben *unité de doctrine* feststellbar ist und wenn noch nicht alle Fragen nach allen Seiten ausgeleuchtet sind. Nicht vergessen werden sollte, dass die Arbeit der Expertenkommission unter grossem Zeitdruck stand; im Sommer 1986 hatte sich der Nationalrat dem Rückweisungsbeschluss des Ständerates angeschlossen, und schon auf Ende 1987 hatte die Expertenkommission einen namentlich um den gesamten Dritten und Vierten Titel erweiterten Entwurf fertigzustellen.

## 2. Schutz der Software im Urheberrecht

In den meisten Ländern Europas und auch in Übersee hat man im wesentlichen den Schutz von Software so gesucht, dass lediglich die Urheberrechtsgesetze für anwendbar erklärt wurden, mit der bemerkenswerten Ausnahme der USA, denen eine Pionierrolle nicht abgesprochen werden kann, und – aus der näheren Nachbarschaft – Frankreichs, das innerhalb des Urheberrechts einige besondere Bestimmungen für die Software vorsieht. Hingegen hat die Bundesrepublik Deutschland den Schutz im wesentlichen durch blosse Novellierung des § 2 Abs. 1 UrhG fest-

---

\* Stark gekürzte und thematisch eingegrenzte Fassung eines am 3. Februar 1988 in Zürich gehaltenen Referates an einer Veranstaltung der INGRES (Institut für gewerblichen Rechtsschutz).

Die Referatsform wird im wesentlichen beibehalten. Anmerkungen werden nur im Interesse der Lesbarkeit hinzugefügt.

<sup>1</sup> Der Entwurf umfasst sechs Titel, die bezeichnet sind als «Urheberrecht», «Nachbarrechte», «Verwertungsrecht», «Industrieller Leistungsschutz», «Rechtsschutz» und «Schlussbestimmungen». Der Entwurf wird nachfolgend mit «EURG» zitiert.

geschrieben («Sprachwerke, wie Schriftwerke oder Reden, sowie Programme für die Datenverarbeitung»).

Als einer der hervorstechenden Vorteile der Einordnung in das Urheberrecht gilt das Bestehen der Berner Übereinkunft und des Welturheberrechtsabkommens, da sich damit international ein zufriedenstellend vereinheitlichter Schutz ergibt. Die Regelung des Softwareschutzes im nun vorliegenden Entwurf harmonisiert daher mit der Rechtslage bei allen wichtigen Handelspartnern der Schweiz.

Dabei gilt es freilich zu beachten, dass der Entwurf die Materie in einem weitgehend eigenständig wirkenden Titel regelt. Als eine der zentralen Fragen erweist sich daher diejenige nach dem Verhältnis zwischen «normalem» Urheberrecht und «Sonderrecht». Auf die Unterschiede der Regelungen und die Gründe dafür wird nachfolgend besonderes Gewicht gelegt.

### 3. *Software als neuartiges Immaterialgut*

«Software» ist ein vielschichtiger Begriff<sup>2</sup>. Er umfasst nicht nur die blossen Datenverarbeitungsprogramme, sondern auch die damit verbundenen Entwicklungs- und Dienstleistungen, Anwender-Know-How, Dokumentationen und Hilfsmaterial aller Art, usw. Ein professioneller Softwarehersteller, d.h. ein sogenanntes «Softwarehaus», erarbeitet wesentlich mehr als blosser Programme.

Das kommt auch im Entwurf zum Ausdruck. Entgegen der Überschrift des Vierten Titels werden in Art. 83 Abs. 2 EURG ausdrücklich auch Anleitungen, Beschreibungen, Darstellungen usw. vom Schutz erfasst.

Die Probleme der rechtlichen Erfassung der Software und ihres Schutzes erschöpfen sich daher keineswegs in der Frage, ob sie ein «Werk» sei; mit der Bejahung dieser Frage sind die Probleme keineswegs gelöst. Es geht vielmehr darum, ein Produkt jüngster Technik<sup>3</sup> als Immaterialgut zu erfassen.

So naheliegend es ist, Programmieren als Kunst, den Programmierer somit als Künstler und folglich die Software als Kunstwerk zu bezeichnen, so sehr wird dabei vergessen, dass Software ein Industrieprodukt ist, bei dem die gewinnbringende Nutzung im Vordergrund steht, was nur schlecht zum «klassischen» Urheberrecht passen will, und auch nur teilweise zum Schutz von Werken der angewandten Kunst.

Software ist schon heute weitgehend ein Industrie- und Handelsprodukt, und niemand zweifelt daran, dass dies je länger je mehr der Fall sein wird. Software hat daher weit mehr Bezugspunkte zum patentierten Haushaltgerät als zu den schönen Künsten. Software steht je länger je mehr in einem Geflecht von rechtlichen Be-

<sup>2</sup> Treffend Keplinger in «Copyright», March 1985, p. 121: «Computer software is an imprecise term that is typically used to describe a group of related intellectual properties».

<sup>3</sup> Der Beginn des Computerzeitalters kann auf die Zeit des Zweiten Weltkrieges festgelegt werden, obwohl Grundlagen-Arbeiten (Zuse, von Neumann) weiter zurückreichen und z.B. Babbage schon 1883 eine «analytical engine» baute. In einem als «industriell» zu bezeichnenden Massstab wird Software erst seit gut zwanzig Jahren erstellt.

ziehungen, die vom Arbeits- und Auftragsrecht einschliesslich Innominatkontrakten (z.B. Entwicklungsvertrag, Franchisingvertrag, Leasingvertrag) über Gesellschaftsrecht und das gesamte Spektrum des gewerblichen Rechtsschutzes bis zum Zollrecht und Steuerrecht reichen. Viele Fragen sind offen<sup>4</sup>. Und nicht zuletzt ist der Schutz von Software mittlerweile ein Politikum des internationalen Handels geworden, was am deutlichsten daran sichtbar wird, dass auch innerhalb des GATT diesbezügliche Anstrengungen unternommen werden<sup>5</sup>.

Software wird auf absehbare Zeit eine Schlüsselrolle spielen, gleichgültig ob man vom Anbrechen eines Informationszeitalters überzeugt ist, oder ob man einfach zur Kenntnis nimmt, mit welchem atemberaubendem Tempo sich die gesamte Computertechnik entwickelt und ausbreitet. Dabei gilt es im Auge zu behalten, dass sich die Erstellung von Software immer mehr in Richtung einer Ingenieurwissenschaft und einer industriellen Fertigung entwickelt, also eigentlich weg von der «Kunst»<sup>6</sup>. Man fixiert daher, etwas überspitzt formuliert, einen veralteten Stand der Wissenschaft und Technik, wenn man die Software lediglich unter den Werkbegriff subsumiert.

#### 4. Der Vierte Titel als Schutz «kleiner Werke»?

Im Gegensatz namentlich zum deutschen Urheberrechtsgesetz sind Computerprogramme unter dem Werkbegriff des Art. 4 EURG nicht aufgeführt. Es stellt sich damit die Frage, ob das Schweigen des Gesetzgebers ein qualifiziertes sei, d.h. ob Software – wenn sie ein «Kunstwerk» sei – den Schutz nach dem Ersten Titel beanspruchen könne.

Nach dem Bericht der Expertenkommission kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass Software ausschliesslich nach dem Vierten Titel geschützt werden wollte. Im Bericht heisst es bei Art. 4, dass «Computerprogramme eigentlich keine Werke im Sinne dieser Bestimmung» seien; «sie geniessen vielmehr den im vierten Titel . . . vorgesehenen Sonderschutz». Lediglich für Dokumentationen u.dgl. (so weit von literarischer Qualität!) ist ein Schutz als Sprachwerk vorbehalten. Dennoch wird, sogar aus Kreisen der Expertenkommission, teilweise eine gegenteilige Auffassung vertreten.

<sup>4</sup> Zum Beispiel beim Leasing: mit dem Leasing von Software ist in aller Regel das Leasing eines Lizenzrechtes umfasst, was sich nur schlecht mit Mietrecht verträgt. Oder im Zollrecht: die Zolltarife stellen auf das Warengewicht ab. Welches Gewicht hat Software? Oder im Warenumsatzsteuerrecht: fällt nur der Datenträger unter den Warenbegriff, oder auch sein Wert, d.h. zum Beispiel die damit verbundene Lizenzgebühr?

<sup>5</sup> vgl. Goldrian, Schutz von Computerprogrammen – ein Thema für GATT?, in Computer und Recht 4/1987, S. 257 ff.

<sup>6</sup> Informatik ist ein längst anerkannter Zweig der Wissenschaft, der an *technischen* Hochschulen gelehrt wird. Seit 1968 kennt man den Begriff des «Software Engineering», der alle Bemühungen umfasst, das Programmieren zu einer exakten und beherrschbaren Ingenieurwissenschaft zu machen.

Da die Schutzvoraussetzungen des Vierten Titels deutlich niedriger angesetzt sind als jene des Ersten Titels, ist diese Frage von grosser praktischer Bedeutung. Es könnte zu einer Art Regelungs-Wettstreit kommen, da der Schutz im Vierten Titel ganz anders ausgestaltet ist als in den ersten drei. Nachfolgend werden daher nicht nur offene Fragen des Schutzes nach dem Vierten Titel erörtert, sondern sie werden um Hinweise auf anderslautende Regelungen im Ersten Titel ergänzt.

Gegen eine Doppelpurigkeit des Schutzes bestehen grundsätzliche Bedenken. Nicht nur sind die Ausschliesslichkeitsrechte des Vierten Titels erheblich verschieden von denjenigen des Ersten, sondern es wäre praktisch nur durch Prozessieren feststellbar, ob ein bestimmtes Softwarepaket dem einen oder dem anderen Titel zuzuordnen sei, denn es kann ja nicht der Privatautonomie überlassen bleiben, solches zu entscheiden. Weil der Rechtsinhaber nach dem Ersten Titel nicht derselbe ist wie im Vierten Titel (vgl. Art. 8 f., Art. 24 EURG einerseits, und Art. 84-87 EURG andererseits), wären jegliche Verträge über Nutzung, Übertragung usw. von Software auf Sand gebaut. Eine derartige Rechtsunsicherheit muss vermieden werden.

## 5. Bemerkungen zu ausgewählten Bestimmungen

### 5.1 Schutzvoraussetzungen

Nach Art. 83 EURG werden Programme oder Teile von solchen geschützt, die «in ihrem Aufbau nicht selbstverständlich» sind. Der Bericht sagt klar, dass die Anforderungen bewusst niedriger angesetzt wurden, als es im Urheberrecht oder Patentrecht der Fall ist (S. 75). Nach Art. 4 EURG sind demgegenüber Werke geschützt, wenn sie geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter sind, was im wesentlichen der geltenden Regelung entspricht.

Es stellt sich zunächst die Frage, was unter einem «nicht selbstverständlichen Aufbau» zu verstehen ist.

Der Bericht der Expertenkommission lässt durchblicken, dass die Umschreibung der Schutzvoraussetzung in Art. 83 nicht leicht gefallen ist; es werden auch andere Umschreibungen erwähnt. Der Schutz soll gewährt werden, wenn der *Programmablauf* unter Fachleuten nicht längst bekannt ist. Es wurde eine Umschreibung gesucht, welche die geringeren Anforderungen als im (geltenden) Art. 1 URG zum Ausdruck bringt und gleichzeitig unerwünschte Angleichungen an das bisherige Urheber- und Patentrecht vermeidet.

Es ist nicht zu verkennen, dass der Definition Schwächen anhaften. Was exakt (überprüfbar, mindestens einer quantifizierenden Expertise zugänglich) unter dem «Aufbau» eines Programmes zu verstehen ist, und welche Rolle dabei die vom Schutz miterfassten Beschreibungen und Dokumentationen spielen mögen (Art. 83 Abs. 2 EURG), lässt sich nicht leicht umschreiben, jedenfalls nicht in zwei oder drei Sätzen.

Trotz Ungewissheit über den Begriff des «Aufbaus», der mit demjenigen des «Ablaufes» keineswegs identisch ist, aber dennoch Berührungspunkte dazu hat,



wie auch zum «Algorithmus»<sup>7</sup>, ist das Ausschlaggebende wohl darin zu sehen, dass bezweckt wurde, deutlich niedrigere Anforderungen für einen Schutz zu stellen, als sie bei Unterstellung der Software unter bisheriges Patent- oder Urheberrecht gelten würden.

Kernstück der begrifflichen Definition ist damit nicht der «Aufbau», sondern das «nicht selbstverständliche» daran. Trivialprogramme, die lediglich bekannten Linien folgen, die – um einen patentrechtlichen Begriff zu verwenden – normaler Stand der Technik sind, sollen keinen Schutz genießen.

Damit wird auch die Frage etwas an Bedeutung zurückgestuft, ob die «Originalität» eines Programmes daran zu ermessen sei, wie es aufgebaut worden sei (d.h. geschaffen worden sei), oder wie sich sein fertiger Aufbau präsentiere, d.h. ob es auf die subjektivierte, dafür aufgewendete schöpferische Arbeit ankomme, oder auf die objektivierte, aus dem Programm erkennbare «nicht selbstverständliche» Lösung des Problems. Die Umschreibung in Art. 83 EURG geht vom letzteren aus. Auch in der deutschen Rechtsprechung ist sinngemäss ähnliches wie der «Aufbau» enthalten<sup>8</sup>, wenn auch dort mit sehr hohen Anforderungen an die Originalität.

Damit wird erkennbar, dass die Annahme eines Schutzes sowohl nach dem Ersten als auch nach dem Vierten Titel zu kaum noch überblickbaren Überschneidungen und Abgrenzungsproblemen führen müsste. Während im Vierten Titel eine objektivierte Umschreibung der Schutzvoraussetzungen gesucht und gefunden wurde, schützt Art. 4 EURG «geistige Schöpfungen, die individuellen Charakter haben». Was im «Aufbau nicht selbstverständlich» ist, kann keineswegs gleichgesetzt werden mit einer «geistigen Schöpfung, die ein bisschen individuellen Charakter hat», und umgekehrt ist ein besonders ungewöhnlicher Aufbau auch nicht gleichzusetzen mit einem «Aufbau mit individuellem Charakter».

Die Annahme eines Schutzes der Software sowohl im «klassischen» Urheberrecht als auch im Vierten Titel im Sinne eines «kleinen Werkes» ist daher abzulehnen. Die nachfolgenden Bemerkungen werden zeigen, dass mit der Annahme einer solchen Doppelspurigkeit in mehrfacher Hinsicht ein unhaltbarer Rechtszustand geschaffen würde. Will man das Problem nicht einfach der Rechtsprechung überlassen, muss es im Gesetz selbst klar gelöst werden.

<sup>7</sup> der in Art. 83 Abs. 3 EURG als «das dem Programm zugrundeliegende Lösungsverfahren» bezeichnet wird.

<sup>8</sup> erforderlich ist «ein deutliches Übertagen der Gestaltungstätigkeit in Auswahl, Sammlung, Anordnung und Entwicklung der Informationen und Anweisungen gegenüber dem allgemeinen Durchschnittskönnen» (aus dem sog. «Inkassoprogramm»-Entscheid, abgedruckt z.B. in Computer und Recht 1/1985 S. 22 ff.; zit. Passus a.a.O. S. 31). Die Frage ist allerdings international keineswegs einheitlich beantwortet; nach österreichischer Auffassung kann z.B. «ungewöhnliche Fachkenntnis» oder «Gewandtheit» des Programmierers ein Indiz für urheberrechtlichen Schutz sein, und kann umgekehrt das Vorliegen bereits vorhandener Programmbausteine ein Indiz dagegen sein, GRUR Int. 1987 S. 794.

## 5.2 Rechtsinhaber

In Art. 84 EURG werden die Rechte am Programm derjenigen Person zugeordnet, die es «entwickelt» hat. Gemeint ist mit «Entwickeln» zunächst ein gewisses Mindestmass an geistiger Arbeit, wie der Bericht auf S. 71 festhält, wobei allerdings schon zu fragen ist, ob nicht das Mindestmass an geistiger Arbeit (d.h. an industrieller Leistung!) besser den Schutzvoraussetzungen zugerechnet würde (vgl. die Bemerkungen zu Art. 84/96 in fine und zu Art. 88 in fine, die ganz klar in diese Richtung weisen). Im Vordergrund steht aber namentlich der Umstand, dass Software je länger je weniger durch Einzelne geschaffen wird, sondern wie andere technische Produkte arbeitsteilig und im Arbeits-, Auftrags- oder Werkvertragsverhältnis. Rechtsinhaber ist somit nach dem Entwurf, wirtschaftlich betrachtet, derjenige, der als Unternehmer auftritt und das wirtschaftliche Risiko trägt (Bericht, zweiter Absatz zu Art. 84/96 EURG).

Demgegenüber ist für Werke im Sinne der ersten drei Titel nach Art. 8 EURG Urheber immer die natürliche Person, die das Werk geschaffen hat, und gilt im Arbeitsverhältnis nach Art. 23 EURG eine der Zweckübertragungstheorie angenäherte Regelung. Nach Art. 24 EURG hat derjenige, der einen Plan für ein «Kollektivwerk» erstellt und verantwortet, die ausschliessliche Befugnis zur *Verwendung* des Kollektivwerkes, aber unter Vorbehalt der Urheberrechte an den einzelnen Beiträgen.

Die beiden Regelungen sind offensichtlich nicht miteinander verträglich, auch wenn Berührungspunkte erkennbar sind. Namentlich der Vorbehalt der Rechte des Kollektivschaffenden an seinem Beitrag gemäss dem Ersten Titel fällt erheblich ins Gewicht. Die Bestimmung hätte für ein Softwarehaus unakzeptable Folgen. Ähnlich einschneidend wäre die Befugnis des Urhebers nach Art. 14 EURG, über Änderungen und Bearbeitungen seines Werkes zu bestimmen.

Lässt man zu, dass neben dem Schutz von Software nach dem Vierten Titel für «grosse Werke» auch Schutz nach dem Ersten Titel beansprucht werden kann, ist mithin eine gravierende Rechtsunsicherheit unvermeidbar, da es nicht freier Vereinbarung anheimgestellt sein kann, ob ein bestimmtes Computerprogramm nur ein «kleines Werk» sei oder ein «grosses». Die rechtlichen Beziehungen zwischen den möglichen Rechtsinhabern (z.B. angestellter Programmierer einerseits, Softwarehaus andererseits) und auch zwischen dem Rechtsinhaber und dem Besteller oder Anwender (Nutzer) der Software wären nicht mehr zuverlässig regelbar.

Es sei hier nur ergänzend darauf hingewiesen, dass auch mit der modernen Lösung des Vierten Titels keineswegs alle Fragen gelöst sind, welche sich in der Praxis stellen werden. Software wird, namentlich soweit es sich um neue Anwendungen handelt, in aller Regel unter massgeblicher Mitwirkung des späteren Anwenders entwickelt, weil nur dieser über die notwendigen Kenntnisse, Erfahrungen und Know-How verfügt. Es ist, um ein einfaches Beispiel zu nehmen, zur Erstellung eines Programmes zur Steuerung von Motoren unabdingbar, über genaueste *Motoren*-kenntnisse zu verfügen. Der zukünftige Anwender leistet daher oft einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag als «Entwickler» im Sinne von Art. 84 EURG, bzw. trägt massgeblich zum «nicht selbstverständlichen Aufbau» bei, so dass er die Rechte daran wohl häufig gemeinschaftlich mit dem Programmierer innehaben

wird (Art. 85 EURG). Lässt man in dieses Rechtsverhältnis auch noch die Unsicherheit einfließen, welche aus der parallelen oder alternativen Anwendung des Ersten Titels entspringt, werden die Verhältnisse vollends unüberblickbar.

### 5.3 Ausschliesslichkeitsrechte

Nach Art. 88 EURG hat der Rechtsinhaber die dort aufgezählten Ausschliesslichkeitsrechte, die den Gebrauch des Programmes, dessen Vervielfältigung, Vermarktung, Übersetzung und Änderung umfassen. Wer ein (abgeleitetes) Gebrauchsrecht hat, also z.B. der Erwerber eines Programmexemplares oder der Lizenznehmer, darf nach Art. 90 EURG ebenfalls übersetzen und ändern, und darf insbesondere Sicherungskopien anfertigen, sog. Back-Up-Kopien. Da nach dem Entwurf auch Gebrauchsanleitungen und Beschreibungen der Programme vom Schutz umfasst sind (Art. 83 Abs. 2 EURG), werden auch sie von der Regelung nach Art. 88 ff. EURG erfasst. Das beinhaltet namentlich das Verbot, Gebrauchsanleitungen und Beschreibungen zum simplen Nachbau («Reverse Engineering») eines in Funktion und Zielsetzung gleichartigen Programmes zu benutzen (so ausdrücklich der Bericht S. 77 zu Art. 88 EURG).

Die Änderung und das Übersetzen von Computerprogrammen ist im Zusammenhang mit den Begriffen des «nicht selbstverständlichen Aufbaus» und des «Entwickelns» zu sehen. Die Änderung eines Computerprogrammes ist keineswegs eine triviale Tätigkeit, weil die Änderung so erfolgen muss, dass keine unerwünschten Nebeneffekte auftreten. Auch die Übersetzung eines Computerprogrammes von einer Computersprache in eine andere ist nur sehr begrenzt mit einer Übersetzung im herkömmlichen Sinne vergleichbar, weil den verschiedenen Computersprachen sehr verschiedenartige Modellvorstellungen zugrundeliegen. Eine Programm-Übersetzung ist beispielsweise nie «wörtlich» möglich, sondern der Aufbau und die Abfolge von Befehlen werden stets so verschieden sein, dass im nachhinein das eine nicht mehr ohne weiteres als Übersetzung des anderen erkennbar ist.

Im Ändern und Übersetzen liegt daher unter Umständen ein recht beträchtlicher Aufwand, der leicht über das «gewisse Mass an geistiger Arbeit» hinausgeht, das der Bericht bei Art. 84 EURG fordert. Ob damit – Befugnis zur Änderung unterstellt – ein frei verfügbares neues Programm geschaffen wird oder (unter Anlehnung an das Patentrecht) ein «abhängiges», lassen sowohl der Entwurf als auch der Bericht offen.

Das Kriterium des Art. 83 EURG, der einen «nicht selbstverständlichen Aufbau» verlangt, erweist sich als unbehelflich, dasjenige des Art. 84 EURG als weit geeigneter. Es zeigt sich hier, dass die Abgrenzung zwischen Art. 83 und Art. 84 EURG nicht genügend klar umrissen ist (vgl. Bericht zu Art. 88 in fine, wo das Änderungsrecht als nicht mehr verletzt erachtet wird, wenn eine «neue eigenständige Entwicklung» vorliegt). Will man dem nicht zustimmen, hat das zur Folge, dass *jegliche* Änderung und Übersetzung, darin inbegriffen die Weiterentwicklung, dem Rechtsinhaber vorbehalten ist, solange nicht ein Programm geschaffen wird, dessen Aufbau gegenüber dem *alten* «nicht selbstverständlich» ist. Das bedeutet zwar einen hervorragenden Schutz des Rechtsinhabers, steht aber

doch in einem nicht zu verkennenden Gegensatz zum Patentrecht und auch zum «klassischen» Urheberrecht, wo es sehr wohl erlaubt ist, sich an Leistungen anderer zu orientieren, *wenn* damit etwas Eigenes geschaffen wird.

Ein Vergleich mit den Ausschliesslichkeitsrechten, die im Ersten Titel vorgesehen sind, zeigt erneut, welche Rechtsunsicherheit bei gleichzeitiger Anwendung beider Regelungen entstehen müsste. Nach Art. 26 EURG darf ein veröffentlichtes Werk auch von Verwandten und Freunden verwendet werden, ebenso in der Schule, und – *horribile dictu* – innerhalb von Betrieben, öffentlichen Verwaltungen usw. Das müsste bedeuten, dass ausgerechnet für die «besonders originelle» Software das *erlaubt* ist, was nach allgemeiner Überzeugung untersagt sein soll und nach dem Vierten Titel für Programme auch untersagt *ist*, nämlich das Kopieren für Freunde, und der Erwerb eines einzigen Programmexemplars in Grossbetrieben mit anschliessender vielfacher Nutzung im ganzen Betrieb.

### 5.5 Schutzdauer

Der Schutz der Computerprogramme ist auf 25 Jahre begrenzt. Der Schutz knüpft nicht an das Leben (bzw. den Tod) des «Urhebers» an, sondern an die Entstehung des Programmes<sup>9</sup>. Diese Schutzdauer wird als mit der RBUE (Brüsseler Fassung, Art. 7 Abs. 3) und mit dem WUA (Art. IV Ziff. 3) vereinbar erachtet. Da die «Lebensdauer» eines Computerprogrammes in der Regel mit etwa 10 Jahren angegeben wird und nur selten das Anderthalbfache davon erreicht, ist es sicher richtig, dem im Entwurf Rechnung zu tragen<sup>10</sup>.

Demgegenüber ist im ersten Titel eine Schutzdauer von siebenzig Jahren nach dem Tode des Urhebers vorgesehen.

Es wird hier erneut erkennbar, dass ein paralleler oder alternativer Schutz von Computerprogrammen durch den Ersten und den Vierten Titel zu unhaltbaren Zuständen führen müsste. Nimmt man einen alternativen Schutz an, so gelangt man für die «besonders originellen» Programme zu einer realitätsfremden Schutzdauer – wobei aber nach dem oben Gesagten «Eigengebrauch» im Sinne von Art. 26 EURG zulässig ist, ferner Vermieten in Bibliotheken nach Art. 16 EURG und dergleichen mehr<sup>11</sup>.

Ein paralleler Schutz gleichzeitig durch den Ersten als auch den Vierten Titel ist nicht denkbar, weil die Regelungen mehrfach unvereinbar sind. Aber auch ein paralleler Schutz in dem Sinne, dass der Sonderschutz nach 25 Jahren durch jenen des Ersten Titels abgelöst würde, führt zu Schwierigkeiten. Dann tritt nämlich nach

<sup>9</sup> Dieselbe Lösung kennt das französische Urheberrecht, dortiger Art. 48.

<sup>10</sup> Man denke daran, dass die Computertechnik erst vierzig Jahre alt ist, und dass der heute allgegenwärtige Personal Computer, für den ein wesentlicher Teil der Programme geschrieben wird, auch erst seit rund 15 Jahren existiert.

<sup>11</sup> nur am Rande sei vermerkt, dass die Ausleihe nach Art. 16 EURG unentgeltlich wäre – es sei denn, es werde nach Art. 16 Abs. 3 EURG eigens eine Verwertungsgesellschaft für Programme gegründet (!). Man bedenke auch, dass Art. 27/28 EURG anwendbar wären, da eine Disketten-Station, wie sie in jedem Personal Computer vorkommt, ein Vervielfältigungsgerät wäre.

25 Jahren bezüglich der Rechtsinhaberschaft und in Art und Umfang der gewährten Ausschliesslichkeitsrechte ein abrupter Wechsel ein, der die Rechtsbeziehungen zwischen Programmierer, Softwarehaus und Anwender regelrecht umkrepelt. Tertium non datur, jedenfalls nicht ohne sehr erhebliche Umgestaltungen im gesamten Entwurf.

#### 5.6. Verhältnis Programmschutz/Topographieschutz

Halbleitertopographien können Programme enthalten. Zu denken ist an festprogrammierte sogenannte Einchip-Mikrocomputer, aber auch an festprogrammierte Speicher, wie sie zum Beispiel in jedem Personal Computer für die elementaren Systemfunktionen vorgesehen sind<sup>12</sup>.

Ein solches Programm ist für den Anwender praktisch, d.h. mit vernünftigen Mitteln, nicht überprüfbar. Oft wird es so sein, dass er sich gar nicht bewusst ist, dass ein bestimmtes Gerät überhaupt eine integrierte Schaltung mit einem Programm enthält, was beispielsweise heutzutage bei Waschmaschinen, Abspielgeräten für Compact-Disks, Autos und Photoapparaten und Kopiergeräten der Fall ist. Nach Art. 103 EURG ist die Nutzung von gutgläubig erworbenen integrierten Schaltungen auch dann zulässig, wenn sie eine unrechtmässig nachgebildete Topographie enthalten. Verkörpert die «unrechtmässig nachgebildete» Topographie aber unerlaubterweise ein Programm<sup>13</sup>, so hat der Rechtsinhaber ein Verbotungsrecht, das gegenüber dem Gutgläubensschutz nach Art. 103 EURG durchschlägt. Es ist eine nicht leicht zu entscheidende Frage, ob eine Ausnahmebestimmung vorzusehen sei, und wie die im Topographieschutz vorgesehene Vergütung (Art. 103 Abs. 2 EURG) sinngemäss auf den Programmschutz übertragen werden kann. Auf der einen Seite überwiegt wohl bei reinen Gebrauchsgegenständen das dem Art. 103 EURG zugrundeliegende Motiv; aber auf der anderen Seite ist nicht einzusehen, weshalb ein Programm dann keinen vollständigen Schutz geniessen soll, wenn es in einer integrierten Schaltung verkörpert ist.

#### 5.7. Übergangsrecht

Übergangsrechtliche Bestimmungen fehlen vollständig. Damit bleibt aber gänzlich offen, welchen Schutz Software genießt, die bei Inkrafttreten des neuen Gesetzes bereits existiert. Erlangt sie Schutz, obwohl sie vor Inkrafttreten entwickelt wurde (Art. 84 und 92 EURG)? Geniesst sie (sofern sie die Voraussetzungen erfüllt) Schutz nach dem bisherigen (d.h. heute geltenden) URG? Geniesst sie nur Schutz, wenn sie nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes in einer Art und Weise geändert oder verändert wird, dass von einer «Entwicklung» gesprochen werden kann? Hier muss der Gesetzgeber Klarheit schaffen.

<sup>12</sup> sogenanntes «Basic Input/Output System», BIOS, und «Basic Disk Operating System», BDOS.

<sup>13</sup> vgl. Art. 83 Abs. 1 EURG, «unabhängig von der Art ihrer Festlegung».

### 5.8. Verhältnis des Programmschutzes zum 1.–3. Titel

Es wird auch im Bericht der Expertenkommission erwähnt, dass Programmdokumentationen usw. als Sprachwerke einen Schutz nach dem Ersten Titel genießen können, sofern sie die dortigen Voraussetzungen erfüllen. Dabei wird freilich übersehen, dass dieselbe Dokumentation nach Art. 83 Abs. 2 EURG ohne Vorbehalte unter den Schutz des Vierten Titels fällt. Es sei zudem daran erinnert, dass die Verwendung der Dokumentation zum Zwecke des «Reverse Engineering» untersagt sein soll (Bericht zu Art. 88), was paradoxerweise gerade dann wieder erlaubt wäre, wenn es sich um eine Dokumentation von gar literarischer Qualität handelt.

Eine damit verwandte, aber ungleich schwierigere offene Frage stellt sich dann, wenn ein Programm in einem als Sprachwerk geschützten Werk abgedruckt wird. Art. 83 EURG sagt, dass Programme «unabhängig von der Art ihrer Festlegung» nach dem ersten Kapitel des Vierten Titels geschützt sind. Aber gilt das auch, wenn die Festlegung in einer nach Art. 1 ff. EURG geschützten Art erfolgt? Bejaht man dies, steht man vor dem hier mehrfach erörterten Problem des parallelen oder alternativen Schutzes. Verneint man es, was der Wortlaut von Art. 83 EURG ohne weiteres erlaubt, steht man vor dem Problem, dass Sprachwerke über Programme einen «aufgestückelten» Schutz haben.

Es ist eine weitere offene Frage, die freilich wohl durch die Rechtsprechung gelöst werden wird, ob zur Interpretation von Bestimmungen des Vierten Titels solche aus den ersten drei Titeln herangezogen werden dürfen. Nach dem Bericht wird das für die Bestimmung des Beginns der Schutzdauer als zulässig erachtet. Es heisst zu Art. 92 EURG, es dürfe ohne weiteres eine Parallele zu Art. 39 EURG gezogen werden – wobei aber der Bericht die Entwicklung (sic) des Begleitmaterials verlangt, während es in Art. 39 Abs. 2 EURG gerade heisst, eine Festlegung des Werkes sei nicht erforderlich. Solche und ähnliche Fragestellungen dürften wohl unvermeidbar sein. Zu denken ist etwa daran, ob Entwürfe für Programme Schutz genießen, bzw. ob das noch fehlerhafte, aber immerhin lauffähige Programm (vgl. Bericht zu Art. 92 EURG) dem «Entwurf» des Art. 4 Abs. 3 EURG entspricht, ob für Bearbeitungen von Programmen Art. 5 EURG («Werke zweiter Hand») herangezogen werden darf, ob der Schutz von Datenbanken auch hilfsweise nach Art. 6 EURG («Sammelwerke») umrissen werden darf, usw.

Als letztes sei darauf verwiesen, dass der Entwurf sagt, dass «der Rechtsinhaber» das Recht hat, das Programm zu gebrauchen (Art. 88 EURG), und dass dasselbe Recht hat, wer es erworben hat (bzw. an wen es, um in der Sprache des Entwurfes zu bleiben, «veräussert» worden ist). Es stellt sich hier eine dem Problemkreis von Art. 26 EURG verwandte Frage, indem als Erwerber keineswegs immer nur eine natürliche Person auftritt, sondern auch juristische Personen und Körperschaften, öffentliche Verwaltungen und Schulen. Es sollte im Entwurf klargestellt sein, dass die Nutzung von Software durch den Erwerber in seinem gesamten Betrieb, in einer ganzen Abteilung o.dgl. eine unzuverlässige Vervielfältigung im Sinne von Art. 88 lit. b EURG darstellt, d.h. dass der Gebrauch durch den Erwerber oder sonstwie Berechtigten (Art. 89 f. EURG) auch dann vor Art. 88 lit. b EURG Halt zu machen hat, wenn der Erwerber bzw. Berechtigte eine Mehrzahl von natür-

lichen Personen verkörpert. Zum selben Regelungsbereich gehört die Klarstellung, dass zum Beispiel auch die Nutzung eines Programmes im Rechenzentrum oder in einem Netzwerk für Dritte als «Vervielfältigung» im Sinne von Art. 88 lit. b EURG anzusehen ist. Dabei ist freilich zu berücksichtigen, dass die Nutzung in einem Netzwerk wohl dann als erlaubt anzusehen ist, wenn die Software ausdrücklich als «netzwerkfähig» angeboten bzw. erworben wird. Da die technische Entwicklung derzeit sehr stark in Richtung von Netzwerken verläuft, kommt dieser Frage in absehbarer Zukunft eine erhebliche Bedeutung zu. Sie sollte gelöst werden, da ansonsten wohl zu befürchten ist, dass Art. 13 lit. c-f EURG herangezogen werden.





# Computersoftware

## Der Schutz der industriellen Leistungen im neuen Entwurf zum Urheberrechtsgesetz

*von Dr. Martin J. Lutz, Rechtsanwalt, Zürich*

### *1. Einleitung*

Rechtslehre und Gesetzgebung unterscheiden mehr oder weniger systematisch zwischen gewerblichen Schutzrechten (*propriété industrielle, industrial property*) und geistigem Eigentum (*propriété intellectuelle, intellectual property*).

Den gewerblichen Schutzrechten werden diejenigen geistigen Leistungen zugeordnet, bei denen die kommerzielle, gewerbliche Zielsetzung überwiegt. Das sind typischerweise das Patentrecht und das Markenrecht.

Das geistige Eigentum ist der Oberbegriff, der zusätzlich die der Ästhetik zugewandten Leistungen des Urheberrechts mitumfasst.

Das Urheberrecht schützt die durch die Persönlichkeit des Urhebers geprägte Leistung. Im klassischen Konzept macht das Urheberrecht den Schutz des Werks nicht von seiner gewerblichen Tauglichkeit abhängig.

Grundlage des Urheberrechts ist das Persönlichkeitsrecht. Grundlage der gewerblichen Schutzrechte das marktorientierte Monopol gewerblich wertvoller Leistungen.

Die vom unterschiedlichen Konzept und der rechtssystematischen Fundierung her scharfe Grenzziehung zwischen gewerblichen Schutzrechten und Urheberrecht ist in Grenzbereichen, insbesondere im Muster- und Modellrecht seit langem punktuell durchbrochen.

Die urheberrechtsfähige Leistung wird im Muster- und Modellrecht zum Schutzobjekt eines gewerblichen Leistungsschutzes.

In Anerkennung der unterschiedlichen Schutzgrundlagen haben in der Schweiz Gesetz- und Rechtspraxis den parallelen gleichzeitigen Schutz derartiger Leistungen durch beide Schutzsysteme zugelassen. Bildlich gesprochen bilden gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht zwei sich überschneidende Kreise.

Der während fast 100 Jahren wohlgeordnete Kosmos der geistigen Eigentumsrechte ist nun durch das Phänomen der Computerprogramme in Aufruhr geraten.

Das Schutzbedürfnis für Computerprogramme ist unbestreitbar. Auch dass sie geistige Leistungen darstellen und daher als Objekt irgendwo in die Sphäre des geistigen Eigentums gehören, ist offensichtlich.

Computerprogramme sind indessen sicher keine Muster und Modelle. Dafür fehlt ihnen der Dekorationscharakter und das statische Erscheinungsbild. Sie sind auch keine Marken. Für die Patentierung fehlt ihnen in der Regel die unmittelbare gewerbliche Anwendbarkeit. Sie passen in keine der Kategorien der gewerblichen Schutzrechte.

Ins Urheberrecht lassen sich Computerprogramme trotz eifriger gegenteiliger Bemühungen schlecht einordnen. Sie sind keine in ihrer äusseren Erscheinungs-

form erkennbar durch die Persönlichkeit ihres Urhebers geprägten, individuellen Leistungen.

Es kauft niemand ein Computerprogramm wegen seiner ästhetischen Schönheit, sondern eher wegen seiner Nützlichkeit in der gewerblichen Anwendung.

Nachdem sich Computerprogramme in keine der angestammten Kategorien des geistigen Eigentums einordnen lassen, stehen dem Gesetzgeber drei Möglichkeiten offen:

- i) auf einen besonderen Schutz der Computerprogramme zu verzichten,
- ii) eine bestehende Kategorie von geistigen Eigentumsrechten in ihrer Definition derart abzuändern und auszudehnen, dass sie die Computerprogramme erfasst, oder
- iii) anzuerkennen, dass Computerprogramme eine Leistung eigener Art darstellen, die im System der gewerblichen Schutzrechte einen Schutz *sui generis* verdient.

## 2. *Computerprogramme und Software*

Eine der grossen Schwierigkeiten beim rechtlichen Schutz von Computerprogrammen besteht darin, dass der Gesetzgeber aufgerufen ist, ein Objekt zu schützen, das er schwer erfassen und verstehen und schon gar nicht visualisieren kann.

Die zweite Schwierigkeit ist das Fehlen einer genügend sicheren Sprachregelung. Die schnoddrig hingeworfenen Begriffe wie Algorithmus, Source-Code, Object-Code, Software und viele andere Begriffe der neudeutschen Sprache haben eine zu wenig gefestigte Bedeutung, um für den Gesetzgeber ohne weiteres tauglich zu sein.

Als gefestigt gelten kann, dass Software der umfassende Oberbegriff ist und das Computerprogramm einen Teil der Software bildet.

Als Software bezeichnet die herrschende Auffassung eine Summe von Leistungen, welche in erster Linie Programmbeschreibung, eigentliches Computerprogramm, d.h. Source-Code und Object-Code, und Begleitdokumentation umfasst.

Der Gesetzgeber steht vor der Wahl, ob er die ganze Software oder bloss die eigentlichen Computerprogramme zum Gegenstand seiner gesetzgeberischen Überlegungen machen will.

## 3. *Analyse*

Dem Eingreifen des Gesetzgebers hat notwendigerweise ein Erfassen des Ist-Zustandes, einer Analyse voranzugehen.

Vom Tatbestand her muss wohl davon ausgegangen werden, dass nur das eigentliche Computerprogramm ein in sich geschlossenes, einheitliches Ganzes bildet, während die Software ein aus heterogenen Teilen gebildetes Paket darstellt.

Andererseits umfasst nur das Softwarepaket alle für die gewerbliche Anwendung des Programmes notwendigen geistigen Leistungen. Das Programm für sich allein genügt nicht. Es ist bloss der wesentliche Kern.

Die Herstellung von Computerprogrammen umfasst verschiedene Entwicklungsschritte wie Programmidee, Problemanalyse, Programmkonzept, Algorithmus. Diese Vorstufen können nicht ohne weiteres mit den Entwürfen zu urheberrechtlich geschützten Werken verglichen werden. Diese Entwürfe sind Werke im Rohzustand, jene zeigen keinerlei Charakterzüge des späteren Programms. Der für den späteren Schutz wesentliche Leistungsvorgang ist noch nicht erbracht.

Wenn die Computersoftware auch als Ganzes unter keine der bestehenden Schutzkategorien fällt, so geniessen gleichwohl einzelne Programme oder Programmteile bereits nach geltendem Recht unter Umständen Schutz.

i) Einige Computerprogramme sind als Bestandteil eines geschützten Verfahrens durch das Patentrecht geschützt.

Computerprogramme sind jedoch nur ausnahmsweise Teil von unmittelbaren Anleitungen zum gewerblichen Handeln.

ii) Die Handbücher, welche einen Bestandteil der Software bilden, erfüllen häufig die Voraussetzungen für den urheberrechtlichen Schutz. Softwareteile wie Programmbeschreibung und Ergebnisse der Programmanwendung wie Programmausdrücke können ebenfalls die Form eines literarischen Werkes oder Werkes der Kunst (Computergraphik) annehmen und damit Urheberrechtsschutz geniessen.

Die dem Programm eigene Ordnungs-, Speicherungs-, Auswahl- und Steuerungsfunktion, die gerade seinen Wert als gewerblich verwendbare Leistung ausmachen, ist indessen durch das heutige Urheberrecht zweifelsfrei nicht geschützt.

Selbst der unbestrittene Grundsatz, dass ein urheberrechtlich geschütztes Werk auch dann geschützt sei, wenn es Bestandteil eines Computerprogramms oder -speichers bildet, führt nach dem geltenden Recht nicht zum Urheberrechtsschutz derjenigen Leistungselemente im Programm, die wirtschaftlich interessieren.

Verschiedene Staaten haben den Urheberrechtsschutz der Computerprogramme propagiert. Das Weltamt für geistiges Eigentum (OMPI / WIPO) hat sie dabei unterstützt.

Auch wenn Softwarepakete oft urheberrechtlich geschützte Teile enthalten und gleiches ausnahmsweise auf einzelne Programme zutrifft, so bleibt der dafür gewährte Schutz nach geltendem Urheberrecht ein ausgesprochener Pseudoschutz. Er schützt Dinge, die den Berechtigten wenig interessieren, wie den sprachlichen Ausdruck der Programmanleitung. Er schützt eindeutig nicht, was der Berechtigte schützen möchte: System und Systemrealisierung.

Urheberrechtsschutz ist damit im besten Fall selbständige Ergänzung, aber weder Ersatz noch Konkurrenz zu dem angestrebten eigentlichen Programm- oder Softwareschutz.

iii) Einen Schutz besonderer Art, der in der Analyse einzubeziehen ist, bietet das Wettbewerbsrecht.

Der Schutz ist zwar umfassend, aber begründet kein absolutes Recht. Er ist auf ein blosses Abwehrrecht beschränkt. Wenn man dem Computerprogramm, beziehungsweise der Computersoftware den Charakter eines eigenartigen, schützenswerten Immaterialgutes zuerkennt, so vermag das Wettbewerbsrecht von Anfang an den notwendigen Schutz zu ergänzen, nicht zu ersetzen.

Nach geltendem Recht wäre der wettbewerbsrechtliche Schutz von untergeordneter Bedeutung, seine Anwendung auf unsichere Auslegungsvarianten der Generalklausel von Art. 1 Abs. 1 UWG und einige untergeordnete Sondertatbestände beschränkt. Verwechslungen von Produkt oder Hersteller auf Grund ähnlicher Computerprogramme dürften wohl die Ausnahme sein.

Anders im neuen Wettbewerbsrecht:

Ein Wettbewerbsrecht, dessen Anwendbarkeit kein Wettbewerbsverhältnis voraussetzt, hat naturgemäss ein weites Anwendungsfeld. Der berühmte Art. 5 c nUWG, welcher gewerblich anwendbare Leistungen schützt, greift tief in den gewerblichen Rechtsschutz ein, auch wenn durch diese Bestimmung naturgemäss kein absolutes Recht geschaffen, sondern nur ein Abwehranspruch gewährt wird.

Die praktische Tragweite von Art. 5 c nUWG ist noch nicht abgesteckt. Aber die neue Bestimmung ist, auch wenn sie den notwendigen absoluten Schutz nicht zu ersetzen vermag, grundsätzlich geeignet, den Schutz des fertigen Arbeitsergebnisses vor Übernahme wirksam zu verstärken. Wie weit das auch für die schwerer erfassbare gewerbliche Anwendung, Änderung oder Nachahmung von Software gilt, ist schwerer abzuschätzen.

Die Analyse kann nicht ohne einen Blick über die Grenzen abgeschlossen werden.

In groben Zügen lässt sich festhalten, dass unter der Ägide von OMPI / WIPO parallel der Urheberrechtsschutz der Computersoftware nach der RBUE propagiert und die Bemühungen für einen Sonderschutz für Computerleistungen aufgenommen werden.

Der Urheberrechtsschutz, vom OMPI / WIPO heute als Mittel verstanden, um vorläufig den Schutz zu gewährleisten, wurde von vielen Mitgliedstaaten der RBUE in mehr oder weniger starkem Masse zur einzigen oder vorläufigen, ohne Anpassung des Werkbegriffs allerdings kaum tauglichen Quelle des Computerschutzes gemacht.

Diese Entwicklung und die Bemühungen von OMPI / WIPO um einen Sonderschutz mittels internationalem Abkommen werden überlagert durch eine in rascher Folge entstehende nationale Gesetzgebung, mit USA und Japan in Führungsposition.

Das Bemerkenswerte an dieser nationalen Gesetzgebung ist nicht so sehr, dass sie den Schutz ausländischer Computerleistungen von strengen Reziprozitätserfordernissen abhängig macht, welche zuweilen zu überborden drohen.

Bemerkenswert ist vielmehr, dass diese nationale Gesetzgebung der ersten Stunde, dank ihrer Priorität, ihrer Engmaschigkeit und der Wirtschaftsmacht, die dahintersteht, einen ganz massgebenden Einfluss auf die nationale Gesetzgebung bezüglich den Schutz von Computerleistungen der anderen Länder nimmt. Im Klartext ausgedrückt heisst das, schweizerische Computerleistungen sind in den USA nicht geschützt, wenn die Schweiz nicht ihrerseits einen den Vorstellungen der USA entsprechenden gesetzlichen Computerleistungsschutz einführt.

Damit sind die Rahmenbedingungen, unter denen der Gesetzgeber seine Arbeit aufnimmt, abgesteckt.

#### 4. Schutzsystem

a) Die theoretisch mögliche Lösung, auf den Schutzausbau für Computerprogramme zu verzichten und alles beim Alten zu lassen, fällt in der Praxis ausser Betracht.

Die Schweiz muss ein Schutzsystem schaffen, das schweizerischen Programm- und Halbleiterherstellern Reziprozität sichert.

b) Eine Erweiterung des Erfindungsbegriffes derart, dass Computersoftware unter den Erfinderschutz fallen würde, ist zwar geprüft aber einhellig verworfen worden. Die Entfremdung des Systems wäre zu gross.

Auch die Ausdehnung des Werkbegriffs auf Computerprogramme stösst auf grosse praktische Schwierigkeiten.

Das Urheberrecht schützt letztlich die individuelle Form des Ausdrucks. Es schützt weder technische noch technisch bedingte Leistungen, noch System oder materiellen Inhalt eines Werks. Das ist das genaue Gegenteil dessen, wofür das Computerprogramm Schutz sucht.

Die deutsche Rechtsprechung hat versucht, den Urheberrechtsschutz bei Bedarf auf intellektuelle oder organisatorische Leistungen wie Telefonbücher, Lottozettel etc. auszudehnen. Diese Abkehr von der Systematik bringt aber nur Rechtsunsicherheit, weil die Frage offenbleibt, welche Inhalte geschützt sind und ein umfassender Inhaltsschutz rasch an die Grenzen der Äusserungsfreiheit stösst und möglicherweise zu einer Monopolisierung von Daten führt, was nicht das Ziel sein darf.

Der Schweiz sind solche opportunistische Überdehnungen des Werkbegriffs in der bisherigen Rechtspraxis eher fremd. Wegen des umfassenden wettbewerbsrechtlichen Schutzes sind sie auch weniger nötig.

Eine Modifikation des Werkbegriffs derart, dass generell Computersoftware darunter fällt, ist abzulehnen.

Damit fällt die Möglichkeit, Computerprogramme durch entsprechende Anpassungen sinnvoll ins bestehende System der Schutzrechtskategorien einzuordnen, dahin.

c) Ein neuer sonderrechtlicher Schutz muss sich für Gewährleistung der Reziprozität an der bestehenden ausländischen Gesetzgebung orientieren.

Damit sind Schutzobjekt, Schutzzumfang und Schutzdauer im Mindestumfang vorgegeben.

Diese Prämissen schränken die gesetzgeberische Freiheit stark ein. Nur der sonderrechtliche Schutz erweist sich als tauglich. Das Reziprozitätserfordernis legt den Mindestumfang fest. Frei sind nur die gesetzgeberische Einordnung des Schutzes und die Gewährung von über das Minimum hinausgehenden Rechten.

#### 5. Die gewählte Lösung

Die III. Expertenkommission schlägt in ihrem Entwurf zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 18. Dezember 1987 in Anlehnung an-

den Auftrag des Nationalrates die Regelung der drei Schutzobjekte Urheberrecht, Nachbarrecht und industrieller Leistungsschutz in einem einzigen Gesetz vor.

Der Schutz der industriellen Leistungen bildet einen eigenen Gesetzesteil (4. Titel) und umfasst den Schutz von Programmen der Datenverarbeitung (Art. 81 – 92) und den Schutz von Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen. (Art. 93 – 112)

Wir beschränken uns auf die Vorstellung des Programmschutzes.

An der Erarbeitung dieses 1. Kapitels des 4. Titels haben im Rahmen einer Subkommission auch von aussen beigezogene Spezialisten mitgewirkt. Das erschien notwendig, weil die technischen Sachverhalte und die thermologischen Eigenheiten des Spezialgebietes auch dem interessierten Juristen nicht ohne weiteres zugänglich sind. Die Zusammenarbeit hat sich aus der Sicht der Juristen bewährt und hilft sicher mit, Unverständnis als Risikoquelle für gesetzgeberische Fehlleistungen zu vermindern.

Wie in den Abschnitten des Gesetzesentwurfs über Urheberrecht und Nachbarrecht wird auch im 4. Teil des Urheberrechtsgesetzes der Geltungsbereich des Programmschutzes an den Anfang gestellt.

Die Anknüpfung an Nationalität, Wohnsitz und Aufenthalt in der Schweiz (Art. 81 Abs. 1 lit. a) ist dabei selbstverständlich.

In Art. 81 Abs. 1 lit. b wird hingegen in Abweichung vom Urheberrecht nicht an den – ohnehin kaum feststellbaren – Ort der Herstellung, sondern an den Ort der Nutzung angeknüpft: Erstmals in der Schweiz genutzte Programme sind geschützt. Im Zentrum der Regelung des Geltungsbereichs steht daneben die Reziprozität auf Grund von Staatsverträgen (Art. 81 Abs. 1 lit. c) bzw. auf Grund zweiseitiger Feststellung oder Absprache (Art. 84 Abs. 2).

Zur Zeit ist die Gewährleistung bilateraler, gegenseitiger Reziprozität eines der zentralen Anliegen der vorgeschlagenen neuen Gesetzgebung.

Art. 82 sichert entsprechend der Regelung im Urheberrecht auch Inländern die Vorteile des weitergehenden Schutzes von Staatsverträgen zu, die für die Schweiz Geltung haben. Dadurch soll vermieden werden, dass in der Schweiz Ausländer besser gestellt sind als Inländer.

Die Expertenkommission hat bewusst auf eine Definition des Programmes verzichtet und sich mit der Bezugnahme auf «microelektronische Datenverarbeitung» begnügt.

Eine weitergehende Definition erwies sich als zu zeitgebunden und als zu sehr mit den Risiken einer zu wenig gefestigten Terminologie behaftet. Art. 83 begnügt sich mit der Klarstellung, dass – entsprechend dem Urheberrecht – die Art der Festlegung des Programmes auf den Schutz ohne Einfluss ist, und dass auch Teile von Programmen geschützt sind.

Der Schutz erstreckt sich allerdings nur auf Programme, die ihn ihrem Aufbau nicht selbstverständlich sind. Auf schwer messbare Kriterien wie Originalität oder Leistungshöhe wurde, dem industriellen Charakter der Leistung entsprechend, bewusst verzichtet.

Das Mass der Eigenleistung bestimmt dagegen den Schutzzumfang.

Die Abgrenzung zum Begleitmaterial, das zusammen mit den Programmen unter dem Begriff der Software zusammengefasst wird, hat der Entwurf dahin-

gehend getroffen, dass er in Art. 83 Abs. 2 die ganze Software in den Schutz einbezieht.

Ein Problem besonderer Art sind die Vorstufen zu Programmen. Während im Urheberrecht in der Regel auch der Entwurf alle Kriterien eines Werkes erfüllt, trifft dies auf Vorstufen von Programmen, wie Problemanalysen und Lösungsverfahren, nicht zu. Sie sind demnach konsequenterweise nach Art. 83 Abs. 3 nicht selbständig geschützt. Der wettbewerbsrechtliche Schutz genügt.

Bei der Rechtszuordnung (Art. 84 – 87) treten die grundlegenden Unterschiede zwischen Urheberrecht und industriellem Leistungsschutz deutlich zu Tage. Den Bedürfnissen der Industrie entsprechend kann originärer Rechtsinhaber sowohl eine natürliche als auch eine juristische Person sein (Art. 84). Eine persönliche Bindung des Programmierers an das Programm wird mit Recht verneint. Die Verwandtschaft zur Erfindung liegt näher.

Das Recht am gemeinsam geschaffenen Werk ist entsprechend dem Urheberrecht und Art. 3 Abs. 2 PatG geregelt. Es steht den Programmschaffenden gemeinsam zu.

Für die Rechtszuordnung der Rechte am Programm, das im Anstellungsverhältnis geschaffen worden ist, wird auf Art. 332 OR zurückgegriffen. Jene Bestimmung ordnet die Arbeitnehmererfindung.

Die Rechte an Programmen, deren Herstellung zu den Aufgaben des Arbeitnehmers gehört, stehen dem Arbeitgeber zu. Der Anspruch auf die übrigen im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit geschaffenen Programme kann sich der Arbeitgeber vertraglich sichern.

Die Regelung von Art. 332 OR wird in Art. 87 des Entwurfs sinngemäss auf andere Verträge auf Arbeitsleistung ausgedehnt. Das entspricht dem Grundsatz, der in Art. 24 des Entwurfs für das Urheberrecht an Kollektivwerken gilt. Der Praxis kommt die klare Rechtszuordnung entgegen. Die Industrie hat namentlich geltend gemacht, dass die einzelnen Programmbeiträge oft kaum mehr zuordenbar sind. Der Rechtsverkehr mit Programmen wird dadurch erleichtert. Gleichzeitig wird gewährleistet, dass Programmierer und andere, an der Entwicklung des Programms Mitwirkende, nicht ungleich gestellt sind.

Auch bei der Regelung des Schutzzumfanges kommt die Sonderstellung des industriellen Leistungsschutzes zum Ausdruck.

Das primäre Nutzungsrecht, das Art. 88 in lit. a vorsieht, ist das Recht der gewerblichen Anwendung des Programmes. Dieses Recht hat im Urheberrecht keine Parallele, weil dort die äussere Form und nicht der Inhalt, der im Werk enthaltene Gedanke, geschützt ist. Eine Parallele besteht vielmehr zum Patentrecht, wo die gewerbliche Anwendbarkeit Schutzvoraussetzung (Art. 1 PatG) ist und die gewerbliche Anwendung dem Erfinder vorbehalten wird (Art. 8 Abs. 1 PatG).

Das Programm stellt, ähnlich wie die Erfindung, eine Anweisung zum technischen Handeln dar, wenn auch im einen Fall der Adressat der menschliche Geist ist, im anderen ein (vom menschlichen Geist gesteuertes und für ihn bestimmtes) elektronisches Datenverarbeitungsgerät. Die gewerbliche Anwendung des Programmes ist die zentrale Nutzungsform.

Das Vervielfältigungsrecht (Art. 88 lit. b) und das Recht, das Programm oder Vervielfältigungsexemplare davon in Verkehr zu bringen und zu verbreiten (Art. 88

1 lit. c), stehen dagegen mehr in Parallele zum Urheberrecht. Sie werden durch das Recht der Übersetzung und der Änderung ergänzt.

Unter Vervielfältigung fällt jede Herstellung von weiteren Programmexemplaren, auch die Herstellung eines Objekt-Programmes aus dem Quellenprogramm.

Vervielfältigung und Verbreitung laufen zwar häufig parallel, jedoch nicht notwendigerweise. Vermietung und Verleih haben als Vertriebshandlung ohne Vervielfältigung im Programmgeschäft eigenständige, wirtschaftliche Bedeutung.

Dies und die systematische Anpassung an Art. 13 Abs. 2 lit. a und b des Entwurfs rechtfertigen die Einräumung separater Nutzungsrechte für Vervielfältigung und Verbreitung.

Das Übersetzungs- und das Änderungsrecht sollen den Rechtsinhaber vor Nachahmungen schützen. Die Übersetzung in eine andere Computersprache und die Anpassung des Programms an eigene Bedürfnisse ohne eigenständige Entwicklung fallen darunter.

In seiner Tragweite nur schwer auszuleuchten ist der Erschöpfungsgrundsatz von Art. 89, wonach vom Rechtsinhaber oder mit dessen Zustimmung im In- und Ausland veräußerte Exemplare des Programms gebraucht und weiterveräußert werden dürfen.

Die Mittelstellung, welche der Programmschutz im gewerblichen Schutzrechtssystem einnimmt, wird in dieser Bestimmung in ihrer ganzen Problematik manifest.

Das Patentrecht kennt eine auch im Recht der europäischen Gemeinschaft noch unangefochtene geographisch beschränkte Gebrauchslizenz.

Für die Verbreitung hergestellter, patentierter Erzeugnisse schränkt jedoch der Erschöpfungsgrundsatz das Territorialitätsprinzip ein.

Auch im Marken- und im Urheberrecht führt das Inverkehrbringen des gekennzeichneten Erzeugnisses, beziehungsweise des Vervielfältigungsexemplars, in der Regel zur Erschöpfung des Rechts.

Dazu steht der Erschöpfungsgrundsatz von Art. 89 in Parallele, soweit er die Weiterveräußerung von rechtmässig in Verkehr gebrachten Programmen zulässt.

Es liegt auf der Hand, dass die Weiterveräußerung ohne Gebrauchsrecht wenig Sinn macht. Aber der Erschöpfungsgrundsatz hat zur Folge, dass das Gebrauchsrecht, anders als im Patentrecht, nicht national vergeben werden kann, wenn damit eine Veräußerung des Programmexemplars verbunden ist.

Will der Berechtigte den Gebrauch eines Programmes auf ein Land oder einen Betrieb beschränken, muss er sich angesichts des sehr weitgehenden Erschöpfungsgrundsatzes entweder vertraglich schützen oder das Programmexemplar an sich binden, indem er es nur vermietet und nicht veräußert.

Die relativ grosszügige Umschreibung des Gebrauchsrechts in Art. 90 soll den Bedürfnissen der Praxis Rechnung tragen und eine kleinliche Anspruchskumulation bei der Benutzung der Programme vermeiden.

Die Übertragbarkeit und Vererblichkeit der Rechte aus Programmen in Art. 91 entspricht der Regelung für das Urheberrecht in Art. 20 Abs. 1 des Entwurfs.

Schutzausnahmen für privaten Gebrauch und Schulzwecke sind im Entwurf keine vorgesehen.

Ein vielfältiges Angebot an Programmen, welche speziell auf diese Abnehmerkreise ausgerichtet sind, ist denkbar und besteht zum Teil bereits. Die freie gewerb-



liche Nutzung oder Vervielfältigung derartiger Programme wäre wirtschaftlich kaum zu verantworten und würde letztlich den Anreiz, derartige Programme anzubieten, beeinträchtigen.

Die Schutzfrist ist in Art. 92 auf 25 Jahre festgelegt worden. In den verschiedenen nationalen Gesetzen zeichnet sich noch keine einheitliche Schutzdauer ab. Die relativ lange Schutzdauer hat den Vorteil, dass sie mithilft, die Reziprozität zu sichern, und den Anforderungen entspricht, welche die RBUE in Art. 7 Abs. 4 für besondere Werkkategorien vorsieht.

In den Übergangsbestimmungen wird die Anwendung des neuen Gesetzes auf bereits bestehende Programme noch zu regeln sein.

## *6. Schlussbemerkung*

Der vorgesehene Schutz ist nicht nur bemerkenswert knapp formuliert. Er ist auch umfassend. Er ist geeignet, den an ihn gestellten Anforderungen zu genügen, ohne den Spielraum der Rechtsfortentwicklung und Verfeinerung durch den Richter übermässig einzuschränken.



## Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

### I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen / Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux

#### Art. 28 ZGB - «ROTHSCHILD»

- *Es verletzt kein klares Recht, Art. 28 ZGB auch auf den Schutz der wirtschaftlichen Persönlichkeit neben oder an Stelle der Bestimmungen des Wettbewerbs-, Immaterialgüter-, Namens- und Firmenrechts anzuwenden (E. 2).*
- *Durch ein gewisses Zuwarten werden vorsorgliche Massnahmen nicht verwirkt. Ein Massnahmeverfahren muss erst eingeleitet werden, wenn das gegnerische Verhalten überhaupt einen nennenswerten Erfolg zeitigt, d.h. wenn feststeht, dass es sich weder um einen erfolglosen Versuch noch um eine «Eintagsfliege» handelt. Die Schranke des Rechtsmissbrauches ist bei einem Zuwarten von etwa 1 ½ Jahren nicht überschritten (E. 7 b).*
- *Es gibt Unterlassungsbegehren, die gar nicht völlig ermessensfrei umschrieben werden können; in solchen Fällen darf man sich mit einem etwas geringeren Präzisionsgrad begnügen (E. 8).*
- *Appliquer l'article 28 CCS également à la protection de la personnalité économique, concurremment ou à la place des dispositions du droit de la concurrence déloyale, de la propriété intellectuelle ou de la protection du nom ou des raisons de commerce, ne constitue pas une violation évidente du droit (c. 2).*
- *Le droit à l'obtention de mesures provisionnelles ne se périmé pas par une certaine temporisation. Il convient de déposer une requête de mesures provisionnelles seulement lorsque le comportement de la partie adverse produit véritablement un résultat notable, c'est-à-dire lorsqu'il est établi qu'il ne s'agit pas d'une tentative sans effet ou d'une action éphémère. Attendre environ un an et demi ne constitue pas un abus de droit (c. 7 b).*
- *Des conclusions en cessation peuvent ne pas exclure toute faculté d'appréciation; dans de tels cas, on peut se contenter d'une précision quelque peu réduite (c. 8).*

Kassger. ZH vom 7.2.1986 i.S. Rothschild Bank AG und Kons. ca. Helmut Rothschild, publ. in ZR 85/1986 Nr.54.

Die Beschwerdegegner (Kläger) gehören einer im wirtschaftlichen Leben bekannten Familie an. Die Beschwerdeführer (Beklagte) tragen den gleichen Namen, ohne aber mit den Beschwerdegegnern verwandt oder geschäftlich verbunden zu

sein. Die Beschwerdegegner werfen den Beschwerdeführern vor, sie hätten ihren Namen im Zusammenhang mit einer Reklame verwendet, die den falschen Eindruck erweckt habe, der Beschwerdeführer 2 gehöre der Familie der Beschwerdegegner an. Die Beschwerdegegner erwirkten ein Verbot gegen die Beschwerdeführer, den Namen in irgendeiner Weise gewerblich zu verwenden:

– ohne einen deutlich kennzeichnenden, unterscheidenden Zusatz in der Form des ausgeschriebenen Vornamens des Beschwerdeführers 2 und der Ortsangabe . . .

oder

– ohne einen deutlichen Hinweis, dass weder eine verwandtschaftliche noch eine geschäftliche Beziehung zur Familie der Beschwerdegegner bestehe.

Das Kassationsgericht führt in seinem Entscheid über die Nichtigkeitsbeschwerde der Beschwerdeführer unter anderem aus:

2. In der Sache selbst rügen die Beschwerdeführer als Verletzung klaren Rechts (§ 281 Ziff. 3 ZPO) die Anwendung von Art. 28 ZGB auf den vorliegenden Sachverhalt. Für eine Anwendung des Persönlichkeitsschutzes sei kein Raum, weil es den Beschwerdegegnern einzig um die Wahrung kommerzieller Interessen gehe. Die Spezialgesetze im Bereiche des Wettbewerbs- und Immaterialgüterrechts sowie Namen- und Firmenrecht schufen eine abschliessende Ordnung der kommerziellen und wirtschaftlichen Verwendung des Namens eines Wirtschaftssubjekts; auch das Bundesgericht (BGE 110 II 417 Erw. 3a, 107 II 88 Erw. 3b) habe davor gewarnt, das Persönlichkeitsrecht seinem Zwecke zu entfremden, umzufunktionieren und zu einer Quelle vermögensrechtlicher Ansprüche zu degradieren. Diese Einwendungen habe die Vorinstanz in Verletzung von § 281 Ziff. 1 in Verbindung mit § 56 ZPO entweder gar nicht gewürdigt (etwa jenen, es komme ausschliesslich Art. 29 ZGB zum Zug) oder aber «in holzschnittartiger Manier vom Tisch gefegt». Dazu komme, dass die beiden Vorinstanzen «in einem Massnahmeverfahren absolutes juristisches Neuland betreten», wobei das Handelsgericht «eine Monopolisierung des persönlichen Ansehens als wirtschaftliches Gut» erlaube, «obwohl das Ansehen der Kläger von den Beklagten nicht 'beeinträchtigt', sondern lediglich benützt worden wäre». Art. 28 ZGB sei weder in der Lehre noch in jahrzehntelanger Praxis der Gerichte jemals in der Art angewendet worden, wie dies vorliegend die Vorinstanzen versuchten. Gegenteils seien «die Vermögensrechte streng von den Persönlichkeitsrechten unterschieden» worden (unter Hinweis auf Tercier, N. 319 und 329, wonach die Persönlichkeitsrechte «accessoirement» einen Geldwert hätten.) Das Massnahmeverfahren «mit seinen beschränkten Einflussmöglichkeiten der Parteien und den zeitlichen Sachzwängen» sei «jedenfalls in jeder Beziehung ungeeignet, um in dieser Art Rechtsschöpfung mit genügender Sorgfalt zu betreiben», zumal wenn es um derart schwerwiegende Eingriffe wie vorliegend gehe. «Die äusserst summarische und rudimentäre Auseinandersetzung mit der grundsätzlichen Problematik dieser völlig neuen Auslegung von Art. 28 ZGB» belege «die Gefahren eines solchen Vorgehens aufs Eindrücklichste»; Dispositiv Ziff. 2 lit. a des angefochtenen Entscheides sei schon aus diesem Grunde aufzuheben.

Ob sich das Massnahmeverfahren für neue Rechtsprobleme weniger gut eignet als das ordentliche Verfahren, kann offenbleiben, da es (abgesehen vom hier nicht in Frage stehenden Fall der §§ 222 Ziff. 2/226 ZPO) jedenfalls keinen Nichtigkeitsgrund bildet, wenn solche Probleme im Massnahmeverfahren behandelt werden (so vollständig neu ist im übrigen das hier in Frage stehende Problem nicht, jedenfalls nicht der betreffende Problemkreis, vgl. von Büren. Über die Beschränkungen des Rechtes, den eigenen Namen zu gebrauchen, in: SJZ 44 [1948] S. 65 ff.). Es bildet auch keinen Nichtigkeitsgrund, wenn die Vorinstanz Einwendungen der Beschwerdeführer, welche sie als unerheblich ansah, relativ kurz behandelte. Was die Verweigerung des rechtlichen Gehörs (§ 56 ZPO) durch Nichtwürdigen von Einwendungen der Beschwerdeführer betrifft, so kann vorliegend überhaupt nur jener Fall in Betracht fallen, den die Beschwerdeführer in ihrer Beschwerdeschrift ausdrücklich erwähnt haben (vgl. § 288 Ziff. 3 ZPO), nämlich die Geltendmachung der Ausschliesslichkeit der Spezialbestimmung des Art. 29 ZGB (Namensschutz) im Verhältnis zu Art. 28 ZGB. Gerade dieses Argument ist jedoch unzutreffend. Art. 29 ZGB schliesst die Anwendbarkeit von Art. 28 ZGB in Namensfragen nicht aus (BGE 102 II 166 und auch BGE 102 II 312/313). Unzutreffend ist schliesslich auch das Argument, es verstosse gegen klares Recht, Art. 28 ZGB auf die Wahrung wirtschaftlicher Interessen anzuwenden. Diese Bestimmung schützt durchaus auch die wirtschaftliche Persönlichkeit (vgl. Egger, N. 25 zu Art. 28 ZGB und auch BGE 102 II 308 betr. Art. 29 ZGB). Das zeigt sich am deutlichsten daran, dass vor Inkrafttreten des Kartellgesetzes wirtschaftlichen Boykottmassnahmen gegebenenfalls gestützt auf Art. 28 ZGB begegnet werden konnte (vgl. etwa BGE 86 II 376). Die von den Beschwerdeführern angezogenen Bundesgerichtsentscheide und Literaturstellen sind nicht geeignet, dies zu entkräften. BGE 107 II 88/89 bezieht sich ausschliesslich auf das Verhältnis UWG/URG und BGE 110 II 417 Erw. 3a weist – entgegen der Argumentation der Beschwerdeführer – gerade darauf hin, dass das Sonderrecht (in concreto das URG) nicht notwendigerweise die allgemeine Norm des Art. 28 ZGB ausschliesse, vielmehr komme es für die Zulässigkeit eines Rückgriffes aus Art. 28 ZGB auf die Umstände des Einzelfalles an. Dass die Vorinstanz die von den Beschwerdeführern erwähnten Spezialnormen im Verhältnis zu Art. 28 ZGB nicht als exklusiv anwendbar betrachtete, kann unter diesen Umständen jedenfalls nicht als gegen klares Recht verstossend angesehen werden. Ebensovienig vermögen die von den Beschwerdeführern zitierten Stellen bei Tercier (*Le nouveau droit de la personnalité*) – die die wirtschaftliche Komponente von Art. 28 ZGB durchaus betonen – für den vorliegenden Fall eine Verletzung klaren Rechts seitens der Vorinstanz zu belegen.

( . . . )

7. b) In diesem Zusammenhang rügen die Beschwerdeführer als «offensichtliche Überschreitung des richterlichen Ermessens», von einem nicht leicht wiedergutmachenden Nachteil zu sprechen, obwohl die Beschwerdegegner während mehr als eineinhalb Jahren nichts unternommen hätten, um den ihnen angeblich drohenden Nachteil abzuwenden, und erst an den Richter gelangt seien, als sich der Markterfolg der Produkte der Beschwerdeführer abzuzeichnen begonnen habe, wobei damals jedoch schon seit mehr als einem Jahr keine anlehrende Werbung mehr

betrieben worden sei. Zudem stelle die Unterlassung der Würdigung der Vorbringen der Beschwerdeführer in der Rekurschrift die Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes (§ 56 ZPO) dar.

Auch diese Überlegungen vermögen keinen Nichtigkeitsgrund nachzuweisen. Ein gewisses Zuwarten bewirkt im Zusammenhang mit Art. 28 ZGB keinen Rechtsverlust (vgl. BGE 109 II 361/362), auch nicht hinsichtlich vorsorglicher Massnahmen. Niemand muss bezüglich seiner Persönlichkeitsrechte sozusagen auf der Lauer liegen und sofort bei Verletzung einschreiten. Es erscheint durchaus als legitim, ein gerichtliches Verfahren mit seinen Mühen und Umtrieben erst dann einzuleiten, wenn das gegnerische Verhalten überhaupt einen nennenswerten Erfolg zeitigt, d.h. wenn feststeht, dass es sich weder um einen erfolglosen Versuch noch um eine «Eintagsfliege» handelt. Stets ist allerdings die Schranke des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB) zu beachten. Diese ist aber bei einem Zuwarten von etwa einhalb Jahren nicht überschritten.

8. Schliesslich rügen die Beschwerdeführer als Verstoss gegen § 281 Ziff. 1 ZPO, dass Dispositiv Ziff. 2 lit. a. bb (Verbot, den Namen in irgendeiner Weise gewerblich zu verwenden, ohne einen deutlichen Hinweis, dass weder eine verwandtschaftliche noch eine geschäftliche Beziehung zur Familie der Beschwerdegegner besteht) des einzelrichterlichen Entscheids bzw. der diesen bestätigende Entscheid des Handelsgerichtes nicht direkt vollstreckbar sei, da den Beschwerdeführern «nicht genau gesagt wird, was genau sie wo auf- oder abzudrucken haben».

Während in der Literatur verlangt wird, es seien «in einer Unterlassungsklage . . . die zu unterlassenden Handlungen genau zu bezeichnen» (Sträuli/Messmer, N. 5 zu § 100 ZPO), spricht das Bundesgericht lediglich von einem «Verbot eines genügend bestimmten Verhaltens» (BGE 97 II 93). Letzteres schliesst Dispositivbestimmungen, die noch einen beschränkten Ermessensspielraum offenlassen, nicht aus. Effektiv hat denn auch das Bundesgericht in jenem Fall – bei welchem es ebenfalls um eine Unterlassungsklage im Sinne von Art. 28 ZGB und die Anforderungen an die Bestimmtheit der entsprechenden Dispositivbestimmung ging – eine Formulierung gewählt, die in mehrfacher Hinsicht einen solchen, beschränkten Spielraum belies (vgl. BGE 97 II 94). Dieser Praxis ist zu folgen. Es gibt Unterlassungsbegehren, die gar nicht völlig ermessensfrei umschrieben werden können; alsdann muss und darf man sich mit einem etwas geringeren Präzisionsgrad begnügen. Das gilt auch für den vorliegenden Fall. Angesichts der Vielzahl der in Frage stehenden Produkte, Werbeträger, Sprachen und Formulierungsmöglichkeiten konnte das fragliche Begehren gar nicht genauer umschrieben werden. Die Beschwerdeführer wissen aufgrund desselben bzw. des entsprechenden Dispositivs jedenfalls genügend genau, was sie zu unterlassen haben. Die Beschwerde erweist sich mithin auch in diesem Punkte als unbegründet.

### *Bemerkungen*

Wie einem im Jahre 1987 in der französischen Zeitschrift *La Semaine Juridique* erschienenen Aufsatz von E. Agostini zu entnehmen ist, wurden gleichartige Pro-

zesse in Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, den USA und der Schweiz angehoben. Während in der BRD und in der Schweiz die Klage aufgrund des Persönlichkeitsschutzes gutgeheissen wurde, fand in Frankreich Markenrecht und in den USA und Grossbritannien Wettbewerbsrecht (passing off) Anwendung. Die Gerichte von Frankreich, der BRD und der USA verpflichten überdies den Beklagten und seine Gesellschaften zur Herausgabe der erzielten Gewinne.

Der Beklagte Helmut Rothschild in Düsseldorf, den mit den Baronen Rothschild keine verwandschaftlichen Beziehungen verbinden, brachte unter seinem Namen Rothschild Feuerzeuge, Parfums, Kravatten, Zigaretten etc. auf den Markt und hob in der Werbung hervor: «R wie Rothschild, dies ist der Name der neuesten männlichen Linie auf dem Markt. Diese Produkte sind würdig, auch im Badezimmer eines Bankiers zu stehen». Erst nachdem er Verletzungsprozesse in 5 Ländern verloren hatte, verpflichtete er sich in einem am 15. September 1986 in Paris abgeschlossenen Vergleich, auf den Einsatz seines Namens zu wirtschaftlichen Zwecken zu verzichten und den Verletzten eine ansehnliche Schadenersatzsumme zu bezahlen.

Lucas David, Zürich

*Art. 944 CO; art. 1 al. 2 lettre d aLCD - «ARGUS»*

- *Quand bien même ARGUS est devenu en France un signe libre, cette dégénérescence ne s'est pas produite en Suisse, compte tenu notamment de la situation en Suisse alémanique.*
- *Obschon das Zeichen «Argus» in Frankreich zum Freizeichen geworden ist, ist eine solche Degenerierung in der Schweiz nicht erfolgt, vor allem wenn man der Situation in der Deutschweiz Rechnung trägt.*

Ordonnance de mesures provisionnelles de la cour de justice de Genève du 22 septembre 1983 dans la cause Argus Suisse et International de la Presse S.A. c/ Edipub S.A.

*Faits:*

A. La requérante est une société anonyme qui a notamment pour activité le dépouillement des journaux et l'établissement de catalogues et de dossiers de coupures de presse. Sa raison de commerce, Argus Suisse et International de la Presse SA (Schweizerischer und Internationaler Argus der Presse AG), est utilisée en Suisse depuis 1908; elle est inscrite actuellement au Registre du commerce de Zurich.

La citée, inscrite le 13 mai 1983 au Registre du commerce de Genève sous le nom d'Edipub SA, exerce une activité semblable à celle de la requérante.

B. Edipub SA fait figurer, notamment sur ses factures et ses bulletins de versement, le nom «Argus» en caractères gras - l'adjonction Edipub SA étant imprimée

en caractères beaucoup plus petits –, comme si ce nom était sa raison de commerce. L'administrateur de la citée a déclaré qu'il utilisait en fait le nom «Argus» comme enseigne et cela depuis le 20 mai 1983.

Il n'est pas contesté que des confusions se sont produites, notamment à Zurich, certaines personnes ayant cru que des factures et des bulletins de versement émanaient de la requérante, alors qu'ils provenaient en réalité d'Edipub SA.

### *Droit:*

1. Le fait d'utiliser la raison de commerce d'autrui comme enseigne ou sur des prospectus, réclames, affiches, annonces, etc. ne constitue pas une violation des art. 944 ss CO, mais peut tomber sous le coup des dispositions réprimant la concurrence déloyale et, éventuellement, de celles qui protègent les droits de la personnalité (ATF 91 II 17).

Il convient d'examiner d'abord si la citée commet en l'espèce un acte de concurrence déloyale.

Selon l'art. 1er al. 2 lettre d LCD, enfreint les règles de la bonne foi celui qui «prend des mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui».

Il est certain qu'en utilisant de la manière susdite l'élément principal de la raison sociale de la requérante, la citée prend une mesure de nature à provoquer une confusion avec l'entreprise de la requérante. Des confusions se sont d'ailleurs effectivement produites.

2. Cependant, il reste à savoir si, comme l'a prétendu la citée, la protection prévue à l'art. 1er al. 2 lettre d LCD doit être refusée du fait que le terme Argus appartiendrait au domaine public. Cette notion comprend en particulier les désignations génériques, c'est-à-dire les mots qui, selon les usages linguistiques des milieux intéressés, servent à indiquer une chose déterminée; ces mots sont indispensables dans les affaires, de sorte qu'ils doivent rester à la disposition de chacun (ATF 91 II 17).

Pour juger si un terme a un caractère générique, il faut se reporter aux conditions qui régnaient lors de son premier usage par la requérante; une modification ultérieure des circonstances importe seulement lorsqu'il faut examiner si une désignation d'abord originale a dégénéré peu à peu en signe libre (même arrêt).

3. Quand la requérante a, pour la première fois, fait usage du mot Argus, en 1908, celui-ci ne désignait pas une sorte de publication ou d'agence; il était employé dans les sens suivants: Homme clairvoyant, surveillant, espion (cf. Le Nouveau Larousse illustré, 1897 – 1904, supplément 1907; Larousse du XXème siècle en six volumes, 1928). Il ne se justifiait donc pas de lui attribuer alors un caractère générique, ni descriptif, qui l'aurait privé de toute protection dans le sens où il était utilisé par la requérante.

4. Il y a lieu de rechercher en outre si le nom Argus s'est transformé au cours des années en signe libre.



A ce sujet, la citée n'a fait que se référer au dictionnaire Robert, sans autre précision.

Si l'édition de 1969 du Robert en six volumes admet seulement les sens de «surveillant» et «espion vigilant et difficile à tromper», le Petit Robert (1968 et 1979) mentionne en outre: «Publication qui fournit des renseignements spécialisés. L'argus de l'automobile, qui fixe les prix des voitures d'occasion. Cinq mille francs au prix de l'argus. L'argus de la presse».

Dans le Dictionnaire encyclopédique Quillet (1968), on trouve: «Argus de la Presse, organe d'information recueillant dans la Presse tout ce qui se publie, et adressant à ses abonnés les coupures de journaux les concernant. Argus automobile, donnant tous renseignements en matière d'automobile». Et dans le Dictionnaire usuel illustré Quillet-Flammarion (1981): «l'Argus de la presse, agence adressant à ses abonnés les coupures de journaux concernant les sujets qui les intéressent».

Le Grand Larousse encyclopédique en dix volumes (1960) et le Larousse en six volumes de 1975 donnent en particulier les sens suivants: «Publication qui fournit certaines informations à ses lecteurs (par exemple: cours des transactions portant sur tel ou tel matériel, tel ou tel véhicule. Agence qui dépouille la presse pour le compte de ses abonnés». Enfin, on trouve, dans le Petit Larousse (1972 et 1983): «Publication qui fournit des renseignements spécialisés».

Dans d'autres pays que la Suisse, notamment en France, il existe des périodiques intitulés Argus ou comportant ce nom dans leur titre (cf. Ulrich's international periodicals directory, 21<sup>e</sup> edit., 1982). Par exemple: Argus de l'Automobile et des Locomotions, Argus de la Miniature, Argus des Pharmaciens, Argus du Bateau et de Tout le Matériel Nautique, etc.

Il est ainsi permis d'affirmer qu'en France, le nom Argus s'est transformé au cours des années en signe libre. Il n'est toutefois nullement établi que tel serait le cas en Suisse, cela d'autant moins que, s'agissant d'entreprises déployant leur activité dans ce pays, les usages linguistiques tant allemand que français doivent être pris en considération. Or, les dictionnaires consultés (Meyers Enzyklopädisches Lexikon, 1971; Der neue Brockhaus, 1973; Grossen Duden, Wörterbuch der deutschen Sprache, 1976) révèlent que le nom Argus peut signifier «surveillant», mais qu'il ne constitue en tout cas pas, en allemand, un terme générique dans le sens où l'emploie la requérante. On relèvera qu'un cas précis de confusion a été mentionné dans la requête et qu'il s'est produit en Suisse allemande. Il apparaît que dans les milieux intéressés en Suisse, le nom Argus désigne l'entreprise de la requérante. La citée n'a en tout cas pas apporté de preuve contraire; elle a même admis qu'elle n'aurait pas utilisé le nom Argus si elle avait pu prévoir les protestations de la requérante.

Il sera donc fait droit aux conclusions principales de la requérante.

Ndlr: Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt sur le fond rendu par défaut le 16 décembre 1983.

*Art. 944 CO et 38 ORC – «ART CENTER»*

- *La barre oblique n'étant pas usuelle dans la ponctuation française, la raison de commerce «Art Center College of Design/Europe» peut créer une incertitude quant à la portée de la désignation «Europe»; elle est dès lors inadmissible. Cette même dénomination placée entre parenthèses désignerait clairement la filiale européenne d'un groupe international.*
- *Da der Schrägstrich in der Zeichensetzung der französischen Sprache nicht üblich ist, kann die Handelsfirma «Art Center College of Design/Europe» eine Unsicherheit in Bezug auf die Tragweite der Bezeichnung «Europe» schaffen; sie ist daher unzulässig. Die gleiche Bezeichnung würde klarerweise die europäische Zweigniederlassung eines internationalen Unternehmens kennzeichnen, wenn sie in Klammern gesetzt würde.*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 6 mars 1985 dans la cause Art Center College of Design c. OFRC (ATF 111 II 86).

*Art. 944 al. 1 CO et 38 al. 1 ORC – «GYMNASE»*

- *Au contraire d'une enseigne, dont la protection est limitée à l'aire d'activité de l'entreprise, la raison de commerce jouit d'une protection qui s'étend à l'ensemble du territoire suisse; elle ne doit par conséquent prêter à confusion dans aucune des langues nationales (c. 1 a).*
- *Quand bien même, à Genève, le terme «gymnase» est compris comme désignant une salle de gymnastique, ce terme ne peut être utilisé dans ce sens dans une raison de commerce, car il est généralement compris en Suisse comme désignant un établissement d'enseignement du niveau secondaire (c. 1 b).*
- *L'administré ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévéra dans l'inobservation de la loi (c. 2).*
- *Im Gegensatz zu einer Enseigne, deren Schutz auf das Tätigkeitsgebiet des Unternehmens beschränkt ist, geniesst eine Handelsfirma auf dem Gebiet der gesamten Schweiz Schutz; sie darf daher in keiner Nationalsprache Anlass zu Verwechslungen geben (E. 1 a).*
- *Obwohl in Genf der Begriff «Gymnase» als Bezeichnung für eine Turnhalle verstanden wird, darf er in dieser Bedeutung nicht in einer Handelsfirma verwendet werden, da darunter in der Schweiz im allgemeinen eine Lehranstalt höherer Stufe verstanden wird (E. 1 b).*
- *Der Beschwerdeführer kann sich nur dann auf die Gleichbehandlung im Unrecht berufen, wenn die Verwaltung die Aufgabe der gesetzwidrigen Praxis ablehnt (E. 2).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 30 octobre 1984, dans la cause Berchten et Campana (snc) c. OFRC (ATF 110 II 398).

*Art. 944 OR; Art. 13 lit. d, Art. 15 aUWG – «PARTNERWAHL FORTUNA»*

- *Weitgehende Identität der Firmenbezeichnungen und überschneidende Werbung reichen zur Annahme einer Verwechslungsgefahr aus.*
- *Une similitude manifeste des noms commerciaux et une publicité qui n'est pas nettement différenciée suffisent à faire admettre l'existence d'un risque de confusion.*

OGer LU, 2. Kammer, 26. Juni 1986, publ. in LGVE 1986 I 79 Nr. 48.

Die Privatklägerin betreibt seit 1970 in Luzern als Einzelfirma ein Ehevermittlungsbüro. Als Firmenbezeichnung benützt sie teilweise ihren eigenen Namen, teilweise die Bezeichnung «Partnerwahl Fortuna», «Ehe-Anbahnung Fortuna» oder «Büro Fortuna». Die Angeklagten sind seit 1982 unter Firma «Partnerwahl-Institut Fortuna AG» in der Ehevermittlungsbranche tätig. Am 17. Februar 1984 wies die Justizkommission des Obergerichts ein Gesuch der «Partnerwahl-Institut Fortuna AG» ab, die verlangt hatte, der Privatklägerin sei zu verbieten, die Bezeichnung «Fortuna» zu führen. In der Folge erhob die Privatklägerin gegen die Angeklagten Strafklage wegen unlauteren Wettbewerbs. In seiner Strafverfügung befand der Amtsstatthalter die Angeklagten unter anderem des unlauteren Wettbewerbs nach Art. 1 Abs. 2 lit. d und Art. 13 lit. d UWG schuldig. Wegen Nichtannahme dieser Strafverfügung gelangte die Sache zur Beurteilung ans Obergericht, welches das amtsstatthalterliche Erkenntnis bestätigte. Aus den Erwägungen

2. – Nach Art. 1 UWG gilt jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen Treu und Glauben verstossen, als unlauter (Abs. 1); dazu gehören insbesondere Massnahmen, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen (Art. 2 lit. d). Dabei reichen Identität der Firmenbezeichnung und überschneidende Werbung zur Annahme einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG aus. Unlauterer Wettbewerb setzt weder bösen Glauben noch ein Verschulden, sondern bloss ein objektiv gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten voraus (BGE 109 II 488 unter Hinweis auf BGE 97 II 160 und 90 II 322 mit Verweisen).

Der Amtsstatthalter hat den entsprechenden Schuldbefund im wesentlichen damit begründet, die beiden Angeklagten hätten mindestens seit Erlass des Entscheides der Justizkommission des Obergerichts vom 17. Februar 1984 Kenntnis davon gehabt, dass die Privatklägerin die Bezeichnung «Fortuna» für ihr Eheanbahnungsinstitut rechtmässig verwendet. Gleichwohl hätten sie weiterhin und sogar in zunehmendem Masse in hiesigen Tageszeitungen und Inseratenträgern ihr Eheanbahnungsbüro unter den Namen «Fortuna», «Institut Fortuna» usw. angepriesen. Ohne Zweifel hätten dadurch Verwechslungen entstehen müssen. Während den beiden Angeklagten anfänglich zugebilligt werden müsse, sie hätten nicht gewusst, dass bereits ein Eheanbahnungsbüro unter dem Namen «Fortuna» exi-

stiere, weil das Büro der Privatklägerin nicht im Handelsregister figurieren, hätten sie ab Februar 1984 in vollem Bewusstsein dieses Umstandes gehandelt. Die zunehmende Werbung in Luzerner Tageszeitungen lasse darauf schliessen, dass die Angeklagten eine Verwechslung mit dem Büro der Privatklägerin in Kauf genommen oder gar beabsichtigt hätten.

a. Gemäss Art. 945 Abs. 1 OR muss, wer als alleiniger Inhaber ein Geschäft betreibt, den wesentlichen Inhalt seiner Firma aus dem Familiennamen mit oder ohne Vornamen bilden. Der Firma darf kein Zusatz beigefügt werden, der ein Gesellschaftsverhältnis andeutet (Abs. 3). Hingegen dürfen nach Art. 944 Abs. 1 OR in jede Firma neben den gesetzlich vorgeschriebenen noch Angaben aufgenommen werden, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft (vgl. dazu BGE 100 I b 242/243; His, Komm., N 44 ff. zu Art. 944 OR). Im Sinne dieser gesetzlichen Bestimmungen ist der Privatklägerin nicht anzulasten, dass sie die Firma «Fortuna» verwendete, denn sie hat immer – ausser mit einer Ausnahme –, wenn sie die Firma «Fortuna» gebrauchte, zusätzlich ihren Namen und Vornamen dazu gesetzt. Von einer Täuschung ihrerseits kann somit keineswegs die Rede sein.

b. Grundsätzlich kann eine Verwechslung auch zwischen einer kleineren Firma mit geringem und einer solchen mit grossem Umsatz vorkommen. Zudem verdient selbst eine nicht eingetragene Firma den Wettbewerbsschutz (vgl. BGE 109 II 483 ff., insbesondere S. 486, Erw. 3 b; von Büren, Komm., zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, S. 105, N 13; Patrick Troller, Kollision zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, S. 124/125). Auch sie kann somit vom Grundsatz der Priorität profitieren, sei es – wettbewerbsrechtlich – unter dem Gesichtspunkt der Firma (Zeitpunkt der ersten Ingebrauchnahme), sei es unter demjenigen der sonstigen Geschäftsbezeichnung (Troller, a. a. O., S. 213).

Was den örtlichen Schutzbereich betrifft, so findet sich eine ausdrückliche räumliche Beschränkung des Schutzes für gewisse Unternehmensarten in den massgebenden Bestimmungen über den wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz – anders als im Firmenrecht – nicht. Die Schutzwirkung wird jedoch durch das Erfordernis eines Wettbewerbsverhältnisses mittelbar auch in örtlicher Hinsicht beschränkt. In BGE 98 II 60 wurde dazu ausgeführt: «Zwei Unternehmen stehen nur dann miteinander im Wettbewerb, wenn sie für ihre (gleichartigen) Leistungen wenigstens teilweise im gleichen geographischen Gebiet Kunden suchen oder die Gefahr besteht, dass jemand sich trotz der getrennten Werbegebiete statt von einem vom andern Unternehmen bedienen lasse» (vgl. Troller a. a. O., S. 125).

Der Kundenkreis der Privatklägerin konzentriert sich auf die Region Luzern/Hergiswil/NW, somit in etwa auf das Gebiet der Innerschweiz. Ob die Angeklagten mit ihren Inseraten in der Schweizer Illustrierten (Firmenbezeichnungen: Fortuna Postfach Zürich oder Institut Fortuna Zürich/St. Gallen und Bern), in der Glückspost (Fortuna Postfach Zürich) sowie im Sonntagsblick (Institut Fortuna Dietikon/St. Gallen) in örtlicher Hinsicht in einem wettbewerbsverhältnis zur Privatklägerin

standen, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls werben die Inserate in den Inner-schweizer Nachrichten, im Anzeiger Luzern, im Tagblatt Luzern, im Vaterland Luzern, im Insider Innerschweiz sowie im Blick (Firmenbezeichnungen: Institut Fortuna AG Postfach Cham/Kerns, Institut Fortuna Postfach Cham/Kerns, Institut Fortuna Cham, Fortuna Postfach Kerns, Fortuna Postfach Cham, Institut Fortuna Postfach Cham, Institut Fortuna Postfach Rothenburg sowie Institut Fortuna Dietikon/Alpnach) für gleichartige Leistungen im gleichen geographischen Gebiet. Mindestens in dieser Beziehung liegt somit in örtlicher Hinsicht ein wirtschaftliches Wettbewerbsverhältnis zwischen der Privatklägerin und der Firma der Angeklagten im Sinne von Art. 1 UWG vor.

c. Stellt man auf den Gesamteindruck ab, den die Firma bzw. Geschäftsbezeichnung «Fortuna» erweckt (BGE 111 II 510), welche die Privatklägerin unbestrittenermassen seit 1970 gebraucht, so ergibt sich demnach zusammenfassend, dass insofern ein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben nach Art. 1 Abs. 1 UWG gegeben ist, als die Angeklagten Massnahmen getroffen haben, die mindestens geeignet waren, Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb der Privatklägerin herbeizuführen. Darin liegt ein Verstoss gegen Art. 13 lit. d UWG. Der Schuldbefund des Amtsstatthalters ist folglich vollumfänglich zu bestätigen, wobei hinsichtlich derjenigen Angeklagten, die einziges Verwaltungsratsmitglied der Partnerwahl-Institut Fortuna AG ist, noch auf Art. 15 UWG (Anwendung der Strafbestimmungen auf juristische Personen) hinzuweisen ist.

### *Korrekte, aber trotzdem täuschende Firma – «BILANZ TREUUNTERNEHMEN REG.»*

- *Ist eine Buchhaltungsfirma in der juristischen Rechtsform des liechtensteinischen Treuunternehmens (Trust Enterprise, Trust Company, Registered Trust) organisiert und besitzt sie keine Treuhänderbewilligung, so lässt die Benutzung des Hinweises «registriertes Treuunternehmen» bei nicht informierten Dritten, insbesondere Ausländern, den Eindruck entstehen, sie unterstehe dem Treuhändergesetz.*
- *Nach liechtensteinischem Firmenrecht ist die Übersetzung der Rechtsform in eine ausländische Sprache zulässig.*
- *Die Irreführung des Publikums ist in jedem einzelnen Falle zu prüfen und hängt von den einzelnen Umständen ab, die gesamthaft betrachtet werden müssen.*
- *Si une entreprise exerçant son activité dans le domaine de la comptabilité est organisée en la forme juridique d'une entreprise fiduciaire enregistrée du Liechtenstein (Trust Enterprise, Trust Company, Registered Trust) et si elle n'est pas autorisée à pratiquer comme fiduciaire, des tiers non informés, en particulier des étrangers, peuvent croire que cette entreprise est néanmoins soumise à la loi sur les fiduciaires, dès lors qu'elle utilise l'indication «entreprise fiduciaire enregistrée».*

- *En droit liechtensteinois des raisons de commerce, la traduction de l'indication de la forme juridique dans une langue étrangère est licite.*
- *Il faut examiner dans chaque cas d'espèce si le public risque d'être induit en erreur et apprécier selon toutes les circonstances, qui doivent être considérées globalement.*

Entscheidung der liechtensteinischen Verwaltungsbeschwerdeinstanz (VBI) vom 3.9.1986, publ. in LES 1987, 160.

Aus den Entscheidungsgründen:

2. Der Beschwerdeführer sucht für seine Gesellschaft, welche keine Treuhänderbewilligung besitzt, um die gewerberechtliche Bewilligung zur Führung von Buchhaltungen und Vornahme aller damit verbundenen Interventionen bei Behörden und Amtsstellen, Beratung im Rahmen, der vorstehenden Tätigkeiten, insbesondere Unternehmensberatung, Handels-, Finanz- und Rechtsgeschäfte, die im Interesse des Treuunternehmens liegen, an. Diese Gewerbebewilligung wird für die Firma Bilanz Treuunternehmen reg., Vaduz, in Gründung, erbeten bzw. um Ausstellung einer Zusicherung der Erteilung der Gewerbebewilligung angesucht.

4. Die Regierung hat in ihrer Entscheidung einerseits festgestellt, dass die Voraussetzungen zur Zusicherung und Erteilung einer Gewerbebewilligung gegeben wären. Trotz dieser Feststellung wurde jedoch keine Zusicherung der Erteilung einer Gewerbebewilligung erteilt, weil im Firmawortlaut der juristischen Person der Begriff Treuunternehmen aufscheint und im Zusammenhang mit der angestrebten Tätigkeit deshalb die Gefahr bestehe, dass unbefangene Dritte in die Irre geführt würden. Man könnte annehmen, dass die Gesellschaft eine Treuhänderbewilligung besäße. Unter diesen Voraussetzungen könne unter der ins Auge gefassten Firma die Gewerbebewilligung nicht erteilt werden.

Es ist richtig, dass im Gesetz über die Rechtsanwälte, Rechtsagenten, Treuhänder etc. die geschützten Begriffe taxativ aufgezählt werden und dort nirgends davon die Rede ist, dass die juristische Rechtsform einer juristischen Person in der Form eines registrierten Treuunternehmens geschützt wäre; im Gegenteil: Man ist ja verpflichtet, die Rechtsform der juristischen Person in der Firma anzugeben.

Allerdings wird in den Strafbestimmungen des zitierten Gesetzes in der geltenden Fassung darauf hingewiesen, dass nicht nur die missbräuchliche Verwendung eines geschützten Wortes in der Firma- oder Geschäftsbezeichnung verboten ist, sondern auch verboten ist, wenn jemand durch die Geschäftsbezeichnung fälschlicherweise den Eindruck erweckt, dass er im Besitze einer entsprechenden Bewilligung im Rahmen der Treuhändergesetzgebung stehe.

Darüberhinaus sind die Geschäfts- und Berufsbezeichnungen im Rahmen des Treuhändergesetzes bewilligungspflichtig; Bewilligungsbehörde ist die Regierung.

Wenn nun die Regierung aus der Art der gewählten juristischen Person, der Firma und dem Tätigkeitsbereich dieser Gesellschaft den Eindruck gewinnt, dass diese Elemente zusammengenommen den Eindruck erwecken, eine Treuhänderbewilligung

sei vorhanden, so wäre es natürlich, die Führung einer derartigen Geschäftsbezeichnung im Interesse des Publikums und in Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes über Rechtsanwälte, Rechtsagenten, Treuhänder etc. nicht zu bewilligen.

Es bleibt demnach zu prüfen, ob eine derartige Irreführung effektiv durch die Verwendung der juristischen Rechtsform eines registrierten Treuunternehmens erfolgt.

Nach Meinung der VBI lässt in der Tat bei nicht informierten Dritten, insbesondere bei Personen aus dem Auslande, die Benutzung der juristischen Rechtsform des registrierten Treuunternehmens im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die eng an die Treuhändertätigkeiten anlehnen, jedoch nicht ausdrücklich dem Treuhändergesetz unterstehen, einen falschen Eindruck entstehen; dies gilt in vermehrtem Masse, wenn die juristische Rechtsform des registrierten Treuunternehmens in der englischen Übersetzung des registrierten Trusts Verwendung findet. Im englischen Sprachgebrauch werden Treuhandgesellschaften, d.h. solche Gesellschaften, die Treuhandgeschäfte tätigen, ebenfalls als Trusts bezeichnet. Gebräuchlich ist die Bezeichnung Trust Company. Nach dem liechtensteinischen Firmenrecht ist die Übersetzung der Rechtsform einer juristischen Person in eine ausländische Sprache durchaus zulässig.

Es braucht dem Beschwerdeführer keine unlautere Absicht unterstellt zu werden, um die Gefahr der Erweckung eines falschen Eindruckes trotzdem zu erkennen.

5. Unter Berücksichtigung der Bedenken der Regierung wegen Irreführung des Publikums, insbesondere des ausländischen Publikums, erscheint die angefochtene Regierungsentscheidung in keiner Weise willkürlich. Es ist nicht notwendig, dass im Gesetz ausdrücklich der Gebrauch der juristischen Rechtsform des registrierten Treuunternehmens ausgeschlossen ist; es sind durchaus Fälle möglich, wo eine solche Irreführung des Publikums nicht gegeben ist. Dies hängt jedoch in jedem Falle von den einzelnen Umständen ab, die gesamthaft betrachtet werden müssen. Vorliegend teilt die VBI die Auffassung der Regierung, dass die Umstände in ihrer Gesamtheit betrachtet, geneigt sind, eine Irreführung im Publikum hervorzurufen und deshalb die in der Gewerbebewilligung angesuchten Tätigkeiten unter der verwendeten Firma nicht zugestanden werden.

Dem Beschwerdeführer steht es frei, die angesuchten Tätigkeiten unter einer anderen Firma neu zu beantragen, wobei die Tätigkeit der Steuerberatung, wie bereits ausgeführt, eindeutig unter die Tätigkeit eines Treuhänders fällt und deshalb eine entsprechende Bewilligung vorliegen müsste, was jedoch hier nicht der Fall ist.

Aus den obenerwähnten Gründen war das Ansuchen des Beschwerdeführers abzulehnen.

*Art. 947 al. 1, 950 al. 1 et 2 et 956 al. 2 CO; art. 1 al. 1 aLCD;  
art. 29 al. 2 CCS - «DEP»*

*- Le signe «DEP», figurant dans la raison d'une entreprise de dépannage, est perçu comme une désignation de fantaisie et, placé en tête de la raison, il en est*

*l'élément fort; il existe dès lors un risque de confusion entre les raisons DEP, R. Arpin et fils snc et DEP Conciergerie S.A., le public pouvant croire que les deux sociétés sont liées (c. 4).*

- *Il n'y a pas de rapport de concurrence entre une entreprise de dépannage d'installations sanitaires et une entreprise spécialisée dans le remplacement de concierges et l'entretien de sols (c. 5).*
- *Das Zeichen «DEP», das in der Firma eines Abschleppdienstes enthalten ist, wird als Fantasiebezeichnung gewertet und bildet einen starken Bestandteil, wenn es am Anfang einer Firma steht; daher besteht Verwechslungsgefahr zwischen den Firmen «DEP, R. Arpin et fils snc» und «DEP Conciergerie S.A.», könnten doch die beteiligten Verkehrskreise eine Verbundenheit zwischen den beiden Unternehmen annehmen (E. 4).*
- *Es besteht kein Wettbewerbsverhältnis zwischen einem Unternehmen zur Reparatur sanitärer Anlagen und einem Unternehmen, das sich auf die Stellvertretung von Hauswarten und die Versiegelung von Böden spezialisiert (E. 5).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 8 février 1985 dans la cause DEP, R. Arpin et fils snc c. DEP Conciergerie S.A.

4. Ce qui rapproche les deux raisons de commerce en présence, c'est l'élément «dep» figurant au début de chacune d'entre elles.

Ce signe «dep» apparaît comme une désignation de fantaisie, «car il ne décrit pas une chose, un état de choses ou une activité professionnelle, ni non plus une notion juridique ni enfin l'objet de l'entreprise menée sous cette firme» (ATF 80 II 138 = JdT 1955 I 37 litt. a in fine).

Il est vrai que le sigle en question constitue, à n'en pas douter, l'abréviation du substantif dépannage, qui reflète la caractéristique principale de l'activité commerciale de chacun des plaideurs. Dans cette mesure, s'il mentionne l'objet de l'entreprise de chacune des sociétés, le dépannage, il ne le fait qu'au second degré, le sigle «dep» n'étant pas, dans le langage de Suisse romande, l'abréviation coutumière du substantif dépannage.

Pour cette raison, ce sigle par sa sonorité et son emplacement dans la raison de commerce des plaideurs en constitue l'élément fort, celui qui reste le mieux en mémoire et qui est souvent utilisé seul dans la vie des affaires. Il suit que par le choix du sigle «dep» la défenderesse crée manifestement un risque de confusion avec la demanderesse: pour les personnes avec lesquelles les plaideurs sont en relation d'affaires, ce sigle donne l'impression que les deux sociétés entretiendraient des rapports commerciaux ou seraient juridiquement liées, ce qui n'est pas le cas.

Il suit que l'action doit être admise en tant qu'elle est fondée sur l'article 956 al. 2 CO, car en cette matière «on ne peut pas prétendre que deux raisons de commerce devraient être admises sous prétexte qu'elles contiennent des noms communs», ou leur abréviation, «qui ne sauraient être monopolisés» (ATF 100 II 224 = JdT 1975 I 540).



5. Il n'en va pas de même de l'action que la demanderesse déduit de la LCD.

S'il est exact qu'une société dont la raison sociale jouit de la priorité peut s'opposer en vertu de l'article 1 alinéa 2 litt. d LCD à l'utilisation de la raison d'une société qui suscite des confusions avec la sienne (SJ 1980 p. 500 et références), encore faut-il que les deux sociétés se trouvent en situation de concurrence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, selon la définition classique, il n'y a rapport de concurrence que lorsque les prestations en cause doivent satisfaire des besoins identiques ou semblables.

Or, il est manifeste que cette condition n'est pas réalisée entre une entreprise de dépannage, travaillant dans la ferblanterie, la plomberie et les installations sanitaires et une autre entreprise spécialisée dans le remplacement de concierges, les travaux de nettoyage et d'entretien, de ponçage et d'imprégnation des sols.

6. Par contre, la demande de DEP, R. Arpin et Fils peut également se fonder sur l'article 29 alinéa 2 CC, car la notoriété acquise par elle depuis plusieurs années, sous la dénomination de «DEP», constitue la preuve que cette abréviation l'a individualisée comme entreprise, ce qui la fait bénéficier de la protection générale de la personnalité et du droit au nom (SJ 1980 p. 500 litt. b et 504 ch. 4).

#### *Art. 951 Abs. 2 OR – «AREGA»*

- *Die Firmen «Arega AG» und «Aregua AG» sind trotz sachlich und örtlich gänzlich verschiedenen Tätigkeitsgebieten ähnlich.*
- *Bei geringer wirtschaftlicher Bedeutung der Beklagten beträgt der Streitwert einer firmenrechtlichen Klage Fr. 40 000.- bis 80 000.-.*
- *Les raisons «Arega AG» et «Aregua AG» sont semblables, bien que les entreprises concernées exercent leur activité dans des domaines et en des lieux totalement différents.*
- *La défenderesse étant une entreprise peu importante, la valeur litigieuse de l'action fondée sur le droit des raisons de commerce est comprise entre fr. 40 000.- et 80 000.-.*

HGer ZH vom 12. Juni 1987 (Mittgeteilt von RA Dr. A. Schubiger).

Die Klägerin wurde am 5. Mai 1970 unter der Firma «Arega AG» ins Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Der Gesellschaftszweck ist mit Dienstleistungen auf dem Gebiete der Reinigung, wie Grossraum-, Gebäude-, Fenster- und Fassandenreinigung, Reinigung von Textilien und Vermietung von Gerüsten und Leitern sowie weitere Dienstleistungen umschrieben. Die Beklagte wurde im Sommer 1986 gegründet und am 3. Juli 1986 im Handelsregister eingetragen. Der Zweck der Beklagten besteht im Betrieb von Restaurations- und Hotelbetrieben sowie von Spielcasinos. Ausserdem kann sie Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet des

Reise- und Touristikgewerbes erbringen und sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen.

Die Klägerin beanstandete erstmals mit Schreiben vom 18. Juli 1986 die Firmenbezeichnung der Beklagten. Verhandlungen der Parteien führten in der Folge zu keinen greifbaren Ergebnissen, weshalb die Klägerin am 5. Februar 1987 die vorliegende Klage einleitete, mit der sie den rechtlichen Schutz ihrer Firma begehrt.

### *Das Handelsgericht zieht in Erwägung:*

3. a) Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Daran sind strenge Anforderungen zu stellen, da die Gesellschaften im Rahmen der allgemeinen Regeln über die Firmenbildung ihre Firma frei wählen können (vgl. BGE 100 II 226). Fehlt es am Erfordernis einer klaren Unterscheidbarkeit, kann der Inhaber der älteren Firma auf Unterlassung einer weiteren Verwendung der jüngeren Firma klagen (Art. 956 Abs. 2 OR).

Die Beklagte bestreitet zu Recht nicht, dass die beiden Firmen «Arega» und «Aregua» ähnlich sind. Sie unterscheiden sich nur durch einen Vokal, der ihre Aussprache kaum verändert. Die Gefahr von Verwechslungen liegt daher auf der Hand. Die Ansicht der Beklagten, die nach wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit auf Täuschungen innerhalb der gleichen Branche beschränkt sehen möchte, widerspricht der klaren gesetzlichen Regelung und der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtes, welche die Geltung von Art. 951 Abs. 2 OR nicht in diesem Sinne einschränkt (vgl. P. Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Basel 1980, S. 78; A. Troller, Immaterialgüterrecht, Band I, 3. A., S. 246); dieses Gebot «dient nicht der Ordnung des Wettbewerbes, sondern will den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verletzungen bewahren sowie das Publikum vor Irreführung schützen. Zu diesem Publikum zählen neben den Geschäftskunden auch Dritte, wie Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste.» (BGE 100 II 226). Das schliesst nicht aus, dass Branchennähe oder Branchenidentität bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind. Allerdings im umgekehrten Sinne, als von der Beklagten vertreten wird: Bei Branchennähe oder gar Branchenidentität erhöht sich die Gefahr von Verwechslungen (vgl. P. Troller, a.a. O S. 87/88), weshalb in solchen Fällen (noch) strengere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zu stellen sind. Von dieser bundesgerichtlichen Praxis abzuweichen besteht im vorliegenden Fall um so weniger Anlass, als die beiden ohnehin schon täuschend ähnlichen Firmen keine Hinweise auf ihre Branchenzugehörigkeit aufweisen, sich also in dieser Hinsicht überhaupt nicht von einander unterscheiden.

b) Die Parteien sind sich offenbar einig, dass sich der Schutzbereich der eingetragenen und veröffentlichten Firma einer Aktiengesellschaft auf das Gebiet der ganzen Schweiz erstreckt. Die Beklagte meint indessen, wegen der örtlich gänzlich

verschiedenen Tätigkeitsgebiete der beiden Parteien könne nicht von einer Verwechslungsgefahr gesprochen werden, die tatsächlich auch eine Beeinträchtigung der Klägerin bedeutet. Diese Argumentation übersieht, dass sich Firmen mit unbeschränktem Schutzbereich gemäss Art. 951 Abs. 2 OR von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma unterscheiden müssen. Der örtliche Tätigkeitsbereich kann wie die Branchenzugehörigkeit zur Beurteilung der konkreten Verwechslungsgefahr herangezogen werden. Wie bereits ausgeführt, unterscheiden sich die beiden Firmen indessen praktisch nicht, weshalb die Beklagte aus allfällig örtlich verschiedenen Tätigkeitsgebieten nichts ableiten könnte. Entscheidend fällt jedoch ins Gewicht, dass beide Firmen im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen sind und beide Parteien in Zürich ihren statutarischen Sitz haben. Es ist demzufolge davon auszugehen, dass auch die Beklagte das Zentrum ihrer Tätigkeit, soweit das Gebiet der Schweiz davon betroffen wird, in Zürich hat. Aufgrund ihrer Ausführungen ist dabei nicht auszuschliessen, dass sie doch in erheblichem Masse hier tätig sein wird. Dafür spricht schon die Firmengründung in der Schweiz. Sodann ist aufgrund des Gesellschaftszweckes nicht auszuschliessen, dass Planung und Finanzierung der Projekte in Paraguay mindestens teilweise über die Beklagte, also in Zürich abgewickelt werden. Schliesslich stellt auch der Betrieb von Hotels und Casinos im Ausland eine inländische Tätigkeit dar, wenn dieser von Zürich aus gesteuert wird, wie das nach den Ausführungen der Beklagten der Fall zu sein scheint.

c) Die Ausführungen der Beklagten über «Aregua» als Stadt in Paraguay gehen ins Leere. Da kaum jemand in der Schweiz diesen Namen als Ortsnamen erkennt, handelt es sich bei «Aregua» um einen schlichten Phantasienamen (vgl. A. Troller a.a. O S. 332). Er hat sich nach den bereits erwähnten Grundsätzen eindeutig von der älteren Firma zu unterscheiden.

d) Die Klägerin hat somit Anspruch darauf, dass die Beklagte auf eine weitere Verwendung ihrer zu Verwechslung Anlass gebenden Firma «Aregua» verzichtet.

e) Das weitere Begehren der Klägerin, wonach der Beklagten auch zu verbieten sei, bei der Wahl einer neuen Firma auf die Voranstellung des Firmenbestandteiles «Aregua» zu verzichten, ist dagegen abzuweisen. Die Verwechselbarkeit ist aufgrund eines konkreten Gesamteindrucks zu beurteilen und nicht zum voraus abstrakt.

4. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig.

Der Streitwert, von dem die Höhe von Gerichtsgebühr und Prozessentschädigung bis zu einem gewissen Grade abhängt, ist unbestimmt und daher zu schätzen. Das Klageinteresse der Klägerin dürfte nicht zuletzt von der wirtschaftlichen Bedeutung der Beklagten abhängen, die aufgrund ihrer eigenen Angaben als eher gering anzusehen ist. Nach der Praxis des Handelsgerichts ist der Streitwert einer firmenrechtlichen Klage in solchen Fällen in den Rahmen von Fr. 40 000.– bis Fr. 80 000.– einzustufen.

*Art. 951 Abs. 2 OR – «MELISANA»*

- *Zwischen den Firmen Melisana AG und Mensana AG besteht angesichts des Sinngehaltes der Hauptbestandteile und der schwachen Kennzeichnungskraft der zweiten Worthälfte genügende Unterscheidbarkeit.*
- *Compte tenu de la signification de l'élément principal et du faible pouvoir distinctif de la seconde moitié du mot, les raisons Melisana AG et Mensana AG se distinguent suffisamment.*

HGer ZH vom 24.6.1987 (Mittgeteilt von RA Dr. F. Thomann).

Die Klägerin wurde am 1. September 1953 unter der Firma «Melisana AG» in das Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen. Ihr statutarischer Zweck ist die «Fabrikation und Vertrieb von pharmazeutischen Produkten und anderen Waren». Die Klägerin gehört zur Klosterfrau/Melisana-Firmengruppe. Die Beklagte ist eine am 17.12.1985 unter der Firma «Mensana AG» im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragene Aktiengesellschaft mit folgendem statutarischen Zweck: «Herstellung, Export und Kommerzialisierung von pharmazeutischen Produkten und Spitalmaterial.

Nachdem die Klägerin von der Eintragung der Beklagten im Handelsregister erfahren hatte, ersuchte sie die Beklagte mehrmals, ihren Firmennamen abzuändern. Da die Beklagte dazu nicht bereit war, erhob die Klägerin am 3. März 1987 die vorliegende Klage.

*Aus den Erwägungen des Handelgerichtes:*

1. a) Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit dient nicht der Ordnung des Wettbewerbes, sondern will den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verletzungen bewahren sowie das Publikum vor Irreführung schützen (BGE 100 II 226 E. 2).

Die Verwechslungsgefahr zweier Firmen hängt vorab von der Aufmerksamkeit ab, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die beiden Firmen geschäftlich verkehren; zum geschützten Publikum zählen jedoch neben den Geschäftskunden auch Dritte, wie Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste (a.a.O.). Es genügt nicht, dass zwei Firmen bei aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sind; sie müssen vielmehr in der Erinnerung deutlich auseinandergehalten werden können (BGE 97 II 236 E. 1).

b) Da die Aktiengesellschaften ihre Firma frei wählen können, sind an die Unterscheidbarkeit strenge Anforderungen zu stellen (BGE 100 II 226 E. 2). Dies gilt namentlich dann, wenn es wie im vorliegenden Fall um Phantasiebezeichnungen geht und beide Firmen in der gleichen Branche tätig sind (vgl. BGE 97 II 235 E. 1).

Diesbezüglich kann die Beklagte aus der Tatsache, dass die Klägerin andere Firmen mit dem Bestandteil «sana» geduldet hat, nichts für sich ableiten. Ebenso wenig hilft ihr die Behauptung, sie stehe mit der Klägerin im schweizerischen Rechtsraum nicht im Wettbewerb. So oder so gilt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein strenger Massstab.

c) Grundsätzlich ist für die Beurteilung der Verwechselbarkeit die Firma als Ganzes zu berücksichtigen, doch kommt Bestandteilen, die durch ihren Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zu (BGE 97 II 155 f. E. 2b, 235 E. 1).

Hilfskriterien für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden Klang, Schriftbild sowie Sinngehalt der in Frage stehenden Firmennamen (Patrick Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, in: Studien zum Immaterialgüterrecht, Vol. 10, Basel 1980, S. 106).

2. a) Der Firma der Klägerin setzt sich zusammen aus den beiden Wortbestandteilen «Meli» und »sana», diejenige der Beklagten aus «Men» und »sana». Die Beklagte unterteilt ihre Firma in die Bestandteile «Mens» und »sana». Einer allfälligen Doppelstellung des «s» von «Mensana» ist jedoch bei der Prüfung des Sinngehaltes Rechnung zu tragen. Die zweite Worthälfte «sana» ist somit bei beiden Firmennamen identisch. Diese sehr bekannte lateinische Sachbezeichnung für «gesund» hinterlässt jedoch nur einen schwachen Eindruck, kommt sie doch in Firmenbezeichnungen häufig vor, sei es als Endung, sei es als selbstständiger Bestandteil. Ihre Kennzeichnungskraft ist deshalb nur gering. Demzufolge ist darauf abzustellen, ob sich die wesentlichen Bestandteile «Meli und «Men» hinreichend voneinander unterscheiden (vgl. BGE 112 II 364 E. 2, Troller, a.a.O. S. 97).

Dies ist zu bejahen. Sowohl der Wortklang – entscheidendes Unterscheidungsmerkmal ist der prägende zusätzliche Vokal «i» – als auch das Schriftbild – 3 bzw. 4 Buchstaben – führen trotz derselben Anfangssilbe zu einer genügend deutlichen Unterscheidung, die die Gefahr der Verwechslung beim Publikum ausschliesst.

b) Zum selben Resultat führt eine Gegenüberstellung des Sinngehaltes beider Firmennamen. Obwohl es sich sowohl bei «Melisana» als auch bei «Mensana» im wesentlichen um Phantasiebezeichnungen handelt, rufen beide beim durchschnittlichen Konsumenten bestimmte Assoziationen hervor.

«Melisana» lässt deutlich eine Verbindung zur Melisse anklingen und damit – kaum zufällig – zum weitherum bekannten Produkt der Klägerin «Klosterfrau Melisengeist».

«Mensana» erinnert stark an den lateinischen Ausspruch »mens sana in corpore sano» (Juvenals «Satiren», X, 356). Die Beklagte führt denn auch dieses Motto in ihrem Briefkopf. Entgegen der Ansicht der Klägerin kann davon ausgegangen werden, dass dieser Spruch und seine Bedeutung – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper – im Publikum weitverbreitet und auch dem Nichtlateiner geläufig ist, zielt er doch zum Beispiel manche Turnhalle in unserem Lande. Zumindest dürfte diese Redewendung so bekannt sein wie der italienische Ausdruck «secco», dem das Bundesgericht attestierte, er sei auch in weiten Kreisen anderer Sprachgebiete bekannt (BGE 112 II 364 E. 2). Selbst wenn aber jemand die Anspielung auf den lateinischen Spruch nicht versteht, wird er den Firmennamen nicht als reine

Phantasiebezeichnung betrachten. Es ist naheliegend, dass er dann «Men» englisch im Sinne von Männer deutet oder aber an die Mens(truation) denkt. So oder so wird er die Bezeichnung der Beklagten mit einer bestimmten Bedeutung assoziieren, weshalb die Gefahr einer Verwechslung mit der Klägerin sehr gering ist. Die Firmenbezeichnung der Beklagten unterscheidet sich deshalb genügend deutlich von derjenigen der Klägerin.

c) Hat aber die Beklagte die Firmenrechte der Klägerin nicht verletzt, geht der Vorwurf des unlauteren Wettbewerbs ins Leere.

Die Prüfung der weiteren Rechtsbegehren erübrigt sich deshalb und die Klage ist abzuweisen.

### *Anmerkungen*

Die Praxis hat bisher den Masstab der Verwechslbarkeit im Firmenrecht nicht gleich angelegt wie im Wettbewerbsrecht. Nach der bisherigen Rechtsprechung konnten sich Firmen zwar firmenrechtlich genügend voneinander unterscheiden und dennoch wettbewerbsrechtlich verwechselbar sein (BGE 40 II 130, 605, 79 II 189, 85 II 329; Mitt. 1969 98).

Dem Vernehmen nach handelt es sich denn auch beim Urteil um einen Mehrheitsentscheid. Um einen Weiterzug ans Bundesgericht zu vermeiden, hat die Beklagte eine Umfirmierung in «Corasana AG» angekündigt.

Lucas David

### *Art. 951 al. 2 et 956 al. 2 CO – «RADO/CADO»*

- *Le terme «Uhren» étant générique et désignant l'activité de l'entreprise, l'élément «Rado» est seul caractéristique; il existe par conséquent un risque de confusion entre les raisons sociales Rado Uhren et Cado S.A.*
- *Da der Ausdruck «Uhren» zum Gemeingut gehört und er die Tätigkeit eines Unternehmens bezeichnet, ist einzig der Bestandteil «Rado» charakteristisch; demzufolge besteht zwischen den Geschäftsfirmen «Rado Uhren AG» und «Cado S.A.» Verwechslungsgefahr.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 20 juin 1986 dans la cause Rado Uhren AG c. Cado S.A.

### *Art. 951 al. 2 et 956 al. 2 CO – «SVP»*

- *Il n'y a pas de risque de confusion entre les raisons sociales Service SVP S.A. et Garage SVP, Station du Vieux-Puits S.A., cela d'autant plus que l'élément prédominant des deux raisons sociales est une abréviation courante.*

- *Zwischen den Geschäftsfirmen «Service SVP S.A.» und «Garage SVP, Station du Vieux-Puits S.A.» besteht keine Verwechslungsgefahr, um so mehr als das charakteristische Element dieser beiden Firmen eine geläufige Abkürzung darstellt.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 26 juin 1987 dans la cause Service SVP S.A. c. Garage SVP, Station du Vieux-Puits S.A.

*Art. 951 al. 2 et 956 al. 2 CO – «TIBA»*

- *Il existe un risque de confusion entre les raisons sociales Tiba AG Kochherdfabrik und Apparatebau et Tiba Currency and Investments S.A.; en effet, l'élément qui leur est commun, «Tiba», est le seul vocable de fantaisie et il est de ce fait nettement prédominant. Il importe peu que les deux sociétés ne s'adressent pas à la même clientèle.*
- *Zwischen den Geschäftsfirmen «Tiba AG Kochherdfabrik und Apparatebau» und «Tiba Currency and Investments S.A.» besteht Verwechslungsgefahr, denn es besitzt gerade nur dieser gemeinsame Bestandteil «Tiba» einen Fantasiegehalt und ist daher charakteristisch. Auf die Verschiedenheit der Kundschaft kommt es nicht an.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 22 mai 1987 dans la cause Tiba AG Kochherdfabrik und Apparatebau c. Tiba Currency and Investments S.A.

a) Les raisons sociales des parties sont respectivement: «Tiba AG Kochherdfabrik und Apparatebau» et «Tiba Currency and Investments SA». A les lire, ces désignations sont évidemment différentes et à première vue une confusion ne paraît guère possible. Cependant, ce qui compte dans ces raisons sociales, c'est le premier mot, «Tiba», qui est l'élément le plus frappant. Il l'est même à ce point pour la demanderesse que celle-ci en a fait sa marque, et les prospectus qu'elle a produits ne contiennent même que ce mot, la raison sociale complète ne figurant qu'au verso de la dernière page, avec l'indication de bureaux de vente à Berne et Lucerne. L'on peut ainsi admettre – la défenderesse ne le conteste pas – que ce nom de fantaisie est pour la demanderesse essentiel; or, selon la jurisprudence, on doit dans un tel cas témoigner de plus de rigueur car la liberté du choix est particulièrement grande pour les noms de fantaisie que seuls les tiers retiendront en raison de la longueur des désignations. La défenderesse n'a pas jugé utile d'indiquer pour quels motifs elle avait repris ce mot «Tiba» qui, *prima facie*, est sans rapport aucun avec l'activité qu'elle poursuit.

Elle n'est pas fondée à invoquer à l'appui de sa thèse le fait que d'autres sociétés en Suisse contiendraient aussi ce mot dans leurs raisons sociales; il résulte en effet de la fiche de renseignement qu'elle produit, émanant du Registre fédéral du com-

merce, que ces autres raisons sociales ont été créées postérieurement à la fondation de la demanderesse et celle-ci démontre par documents non contestés qu'elle a entrepris des démarches auprès desdites sociétés pour obtenir la modification de leurs raisons sociales.

Au vu de la fiche en question, la défenderesse aurait dû, compte tenu des articles 944 et 950 CO, choisir une désignation plus originale, et ne pas se contenter, comme elle l'écrit, du fait que ses activités ne se situeraient pas dans le même domaine que celui de la demanderesse.

b) Il est vrai que les statuts des parties indiquent que leurs activités ne relèvent pas du même domaine: la fabrication de cuisinières et l'installation de cuisines sont sans rapport avec la gestion de fonds, de transactions sur métaux précieux et d'opérations sur devises. Il n'en reste pas moins que la demanderesse peut participer à d'autres entreprises, ce que peut également faire la défenderesse.

c) Il est exact aussi que les deux sociétés ne s'adressent pas à la même clientèle, et qu'elles ont leur siège dans deux cantons très différents de la Suisse; la demanderesse possède néanmoins des bureaux à Berne et Emmenbrücke, et des locaux d'exploitation à Coire, Bellinzone et Yverdon. La confusion est dès lors possible, «alors même que les titulaires de deux raisons de commerce n'ont pas leur siège dans le même lieu et, par la nature de leurs affaires, n'entrent pas en concurrence» (ATF 95 II 456 sus-rappelé).

d) L'exigence de la différenciation claire des sociétés est nécessaire pour éviter que le public ne soit induit en erreur, et le Tribunal fédéral a bien précisé que par public il faut entendre, non seulement les clients de la société, mais aussi des tiers, tels que les personnes qui cherchent un emploi, les autorités et les services publics, par exemple les PTT. Un télégramme adressé à Tiba Suisse pourrait être ainsi acheminé aussi bien chez l'une que chez l'autre des parties, puisque telle est la désignation abrégée sous laquelle elles ne manqueraient pas d'être connues.

e) Enfin, la Cour rappellera, avec le Tribunal fédéral, qu'«il ne suffit pas que l'on distingue les raisons lorsqu'on les lit ou les entend nommer l'une à la suite de l'autre; il faut, bien plus, que le souvenir permette de les différencier suffisamment. L'action fondée sur l'article 956 alinéa 2 CO se justifie, alors même que l'analogie des raisons en cause ne suggère que l'existence d'une relation, soit juridique, soit économique, entre les entreprises» (ATF 95 II 456). En l'espèce, une telle analogie est possible, suggérant une relation économique ou juridique entre deux sociétés dont le premier nom est identique et qui est suivi chaque fois de deux autres termes (Kochherdfabrik und Apparatebau – Currency and Investments). La suggestion de la défenderesse d'ajouter à sa raison sociale le mot «Genève» n'est pas déterminant, et ne peut être retenue.

f) Dans ces conditions, la Cour admettra l'action de la demanderesse et interdira à la défenderesse de faire usage du mot «Tiba» dans la raison sociale inscrite par elle et lui ordonnera de faire radier cette raison au registre du commerce de Genève.



*Art. 951 al. 2 et 956 al. 2 CO; art. 1 al. 1 et al. 2 lettre d aLCD; art. 28 et 29 al. 2 CCS – «FINORTRUST»*

- *Du fait de la prépondérance des éléments «Finortrust» et «Fintrust», il existe un risque de confusion entre les raisons sociales Finortrust, Financial Organization and Trusteeship et Fintrust gestion financière privée S.A. (c. 1).*
- *Lorsque l'illicéité d'un comportement a été admise sous l'angle de la concurrence déloyale, il n'est pas possible de retenir en outre une atteinte aux intérêts personnels du lésé selon l'article 28 CCS; en revanche, l'article 29 al. 2 CCS peut s'appliquer cumulativement (c. 3).*
- *Il n'appartient pas au juge de requérir la radiation d'une raison sociale condamnée (c. 3).*
- *Zwischen den Firmen «Finortrust, Financial Organization and Trusteeship» und «Fintrust gestion financière privée S.A.» besteht im Hinblick auf das Gewicht der Bestandteile «Finortrust» bzw. «Fintrust» Verwechslungsgefahr (E. 1).*
- *Soweit die Widerrechtlichkeit eines Verhaltens nach Wettbewerbsrecht bejaht wird, bleibt kein Raum mehr für eine Verletzung der persönlichen Verhältnisse des Verletzten gemäss Art. 28 ZGB; dagegen kann Art. 29 Abs. 2 ZGB kummulativ angewendet werden (E. 3).*
- *Der Richter ist nicht zuständig, die Löschung einer unzulässigen Firma anzuordnen (E. 3).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 24 juin 1983 dans la cause Finortrust, Financial Organization and Trusteeship c. Fintrust gestion financière privée S.A.

1 b) En l'espèce, le terme Finortrust, respectivement Fintrust, constitue l'élément frappant, mis en évidence graphiquement et phonétiquement, des raisons sociales en cause. Or, ces éléments, qui captent l'attention, loin de se différencier, apparaissent très proches, tant du point de vue de l'orthographe que de la sonorité ou de la signification.

Certes, le mot choisi par la défenderesse ne comprend que deux syllabes, alors que celui de la demanderesse en compte trois. Toutefois, la syllabe OR est passablement escamotée, voire absorbée, par celles qui l'entourent, lorsque le mot FINORTRUST, prononcé rapidement, n'est pas clairement articulé. Par ailleurs, le suffixe OR n'est en lui-même guère suggestif ou saillant.

A l'inverse, le mot TRUST, inclu dans les deux éléments en question, retient l'attention, du fait de sa consonnance anglaise, de son emploi aujourd'hui fort courant et fort évocateur de grandes entreprises ou concentrations de groupes commerciaux.

Dès lors, le vocable TRUST, de nature purement générique, est destiné à désigner le champ d'activité des sociétés demanderesse et défenderesse, à savoir une activité économique. En principe, une telle désignation générique doit rester dans le domaine public et la demanderesse ne saurait s'en réserver l'usage. En revanche, elle

a le droit de s'opposer à ce que l'usage de la même désignation par un tiers ne crée une confusion avec sa propre raison. En effet, l'article 951 al. 2 CO s'applique même lorsque la raison inscrite en premier lieu est composée d'éléments appartenant au domaine public. En pareil cas, l'élément commun pourra être complété, dans la raison la plus récente, par un élément accessoire frappant, doué d'une certaine force distinctive (ATF 100 II 224 = JdT 1975 540, ATF 95 II 568 = JdT 1970 634 = SJ 1970 p. 457).

En l'occurrence, la défenderesse a complété le mot TRUST notamment par le préfixe FIN.

Ce choix n'est guère judicieux, dès lors qu'il constitue également le préfixe de l'élément décisif, compris dans la raison de commerce de la demanderesse.

A ce sujet, la défenderesse soutient qu'il s'agit là encore d'un terme générique que la partie adverse ne pourrait s'approprier. On ne saurait adopter cette optique. Certes, «FIN» constitue la racine de finance; mais, en soi, et hors de tout contexte, ce préfixe ne signifie rien et ne se réfère pas de manière généralement intelligible à une activité donnée. Il s'agit d'un terme fantaisiste, quoique pourvu d'une originalité limitée, étant souvent usité, accolé à un autre mot, dans les raisons de commerce. Or, la jurisprudence exige une différence marquée entre les noms de fantaisie, la liberté de choix étant particulièrement grande en ce domaine (ATF 95 II 456 = JdT 1970 632). Par ailleurs, même si l'on admettait que ce préfixe fait partie du domaine public, en tant qu'il est dérivé de finance et qu'il évoque ainsi un certain type d'activités, il faudrait, comme mentionné ci-dessus, le compléter par un mot distinctif.

c) La défenderesse, qui ne dénie pas l'existence d'une fâcheuse similitude entre les raisons Fintrust et Finortrust qu'elle qualifie d'ailleurs de «faibles», allègue qu'ayant adjoint à la sienne les termes «gestion financière privée SA», celle-ci n'a pas de point commun avec la dénomination anglaise de «financial organization and trusteeship».

Cependant, les vocables «gestion financière privée SA» sont eux aussi des termes génériques, qui n'ajoutent rien de décisif et ne possèdent aucune force distinctive propre. Décrivant la nature de l'activité déployée par la société, ils ne contribuent pas à individualiser la raison de la défenderesse, raison qu'elle souligne faible, par rapport aux autres sociétés, dont celle de la demanderesse, poursuivant le même genre de but. Ces éléments accessoires, en tant qu'ils ne sont que descriptifs, demeurent à la disposition de tous ceux qui exercent la profession et ne suffisent donc pas à pallier le risque de confusion (cf. SJ 1973 p. 247-248).

En outre, les deux raisons en cause étant composées de plusieurs mots aux significations et pouvoirs évocateurs plus ou moins semblables, seul l'élément frappant – Fintrust, Finortrust – retient l'attention; les autres vocables laissent un souvenir plus estompé. Il est loisible de supputer que certains ne voient dans la raison de la défenderesse qu'une traduction corrigée de la raison de la demanderesse et, dans la société elle-même, une simple agence de Finortrust, les raisons considérées éveillant l'impression d'un rapport juridique ou économique entre les deux sociétés (cf. ATF 100 II 224 = JdT 1975 540; SJ 1981 p. 501; SJ 1973 247-248).

d) Ainsi, «financial organization and trusteeship» et «gestion financière privée SA» recouvrant des termes de nature générique, peu percutants et mis à l'écart, l'élément caractéristique, à savoir Fintrust, respectivement Finortrust, est décisif pour apprécier le risque de confusion. Comme déjà mentionné, ce risque est évident, vu la grande similitude, voire la quasi-identité, de cet élément.

Par ailleurs, ce risque est accru, du fait que les sociétés concernées ont leur siège au même endroit, poursuivent un but semblable et nourrissent, selon leurs propres dires, des rapports de concurrence (SJ 1973 p. 249; ATF 95 II 568 = JdT 1970 635).

A ce propos, il n'est point nécessaire de déterminer s'il y a déjà eu méprise, comme l'affirme la demanderesse. Selon une jurisprudence constante, le risque objectif de confusion suffit et doit être apprécié d'après le cours ordinaire des choses (SJ 1980 p. 502; SJ 1973 p. 249; ATF 74 II 235 = JdT 1949 386).

D'autre part, il apparaît que d'autres sociétés que les parties en cause utilisent, dans leur raison sociale, des termes semblables à ceux qui sont présentement incriminés. Toutefois, il n'appartient pas à la Cour d'examiner si d'autres raisons pourraient être contestées avec succès par la demanderesse et, le cas échéant, pourquoi celle-ci ne les a pas attaquées. Il n'est en effet pas établi, ni même allégué, qu'elle ait manifesté par sa passivité une volonté générale de tolérer n'importe quelle autre raison similaire à la sienne (SJ 1973 p. 250 consid. 7).

L'action en cessation du trouble est ainsi fondée au regard de l'article 956 al. 2 CO. Il sied encore de préciser que le fait de s'être inscrit, de bonne foi, sous une raison apte à susciter des méprises ne change rien, la mauvaise foi n'étant pas une condition d'application de cette disposition.

2. La demande est également fondée au sens de la LCD, dès lors qu'une société, dont la raison sociale jouit de la priorité, peut s'opposer, en vertu de l'article 1 al. 2 litt. d LCD, à l'utilisation par une société concurrente d'une raison susceptible de créer des confusions avec la sienne (ATF 95 II 572; ATF 100 II 395 = JdT 1975 537).

En l'occurrence, il est constant que la demanderesse bénéficie d'une priorité d'inscription et que les deux sociétés sont concurrentes. Par ailleurs, si l'on admet le risque de confusion sur le plan du droit des raisons sociales, on doit également l'admettre sur le plan de la concurrence déloyale (ATF 100 II 224 = JdT 1975 539). Enfin, l'acte de concurrence déloyale ne suppose là encore pas de mauvaise foi, puisqu'il suffit d'enfreindre notamment la règle définie à l'article 1 al. 2 litt d LCD pour commettre un acte contraire à la bonne foi, laquelle est un critère objectif (ATF 97 II 153 = JdT 1971 618).

3. En sus des dispositions visées ci-dessus, la demanderesse invoque les articles 27 et ss CC. Cependant, lorsque l'illicéité d'un comportement a été admise sous l'angle de la concurrence déloyale, il n'est plus possible de retenir, en outre, une atteinte aux intérêts économiques du lésé selon l'article 28 CC (SJ 1980 p. 343; SJ 1977 p. 60; ATF 72 II p. 387 = SJ 1947 p. 168).

Par contre, le droit au nom confère les actions en constatation et en cessation d'une usurpation, même si la violation de ce droit implique également un acte de concurrence déloyale, tombant sous le coup de la seule loi spéciale. Outre l'usur-

pation, l'atteinte au nom réside aussi dans le choix et l'emploi d'un nom prêtant à confusion (ATF 80 II 281 = JdT 1955 322).

La raison caractérisant l'entreprise sous la forme d'un nom commercial est assimilée au nom visé par le code civil, à savoir au nom de personne (ATF 79 II 305 = JdT 1954 I 256).

L'article 29 al. 2 CC est donc applicable lorsque, dans la raison sociale, un terme s'est imposé au point d'individualiser l'entreprise, et elle seule (ATF 98 II 66 = JdT 1972 633).

En l'espèce, on peut admettre que, malgré la présence d'un terme générique dans l'élément caractéristique de la raison de la demanderesse, celui-ci individualise suffisamment la société pour qu'elle puisse prétendre à la protection de son nom (cf. SJ 1981 p. 504).

Cette question est d'ailleurs sans influence sur la solution du litige, l'action en cessation du trouble étant indéniablement fondée au regard des articles 956 al. 2 CO et 1 al. 2 litt. d LCD.

En définitive, il y a lieu d'interdire à la défenderesse de faire usage du mot Fintrust inclu dans sa raison sociale. Par ailleurs, l'inscription au registre du commerce d'une telle raison prêtant à confusion devra être radiée. Toutefois, si le titulaire de la raison prioritaire est en droit de requérir la radiation de cette inscription, il n'appartient pas au juge du fond de prendre les mesures y relatives, qui relèvent de l'exécution des jugements. Il convient donc d'impartir à la défenderesse un délai approprié pour la radiation, ce qui lui permettra de substituer simultanément une nouvelle raison sociale à l'ancienne (ATF 92 II 101 consid. 6; SJ 1973 p. 251).

L'obligation de procéder à la radiation sera assortie de la menace de la peine d'arrêts ou d'amende prévue à l'article 292 CP, en cas d'insoumission.

*Art. 956 Abs. 1 und 2 OR; Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG; Art. 29 Abs. 2 ZGB – «EXPRESS-GLASEREI»*

- *Verhältnis zwischen Firmen-, Wettbewerbs- und Namensrecht. Die Bezeichnung «Express-Glaserei» genießt in keinem dieser Rechtsgebiete einen umfassenden Schutz. Umfang des Firmenschutzes nach UWG.*
- *Rapport entre le droit des raisons de commerce, celui de la concurrence déloyale et le droit au nom. La dénomination «Express-Glaserei» ne jouit dans aucun de ces domaines du droit d'une protection étendue. Portée de la protection des raisons de commerce selon la LCD.*

OGer LU, I. Kammer, 25. April 1986, publ. in LGVE 1986 I 25 Nr. 14.

Die Klägerin wie auch der Beklagte betreiben eine Kundenschreinerei und -glaserei. Die Klägerin ist im Handelsregister unter der Firma «Express-Glaserei X AG» eingetragen. Der Beklagte führt sein Geschäft unter der Bezeichnung «Kun-

den-Schreinerei, Express-Glaserei», wobei er regelmässig noch seinen Namen, die Adresse und Telefonnummer angibt. Im Handelsregister ist er nicht eingetragen. Vor Obergericht verlangte die Klägerin, dem Beklagten sei zu verbieten, diese Bezeichnung zu verwenden. Das Obergericht wies die Klage ab.

*Aus den Erwägungen:*

Vorliegend ist die Tatsache, dass der Beklagte nicht im Handelsregister eingetragen ist, unerheblich, wesentlich ist einzig, dass das verletzte Zeichen eine eingetragene Firma ist (P. Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, S. 72 N 73; A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl., S. 664). Die Klägerin macht die Verletzung firmenrechtlicher Bestimmungen geltend, ebenso eine Verletzung des UWG (Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb vom 30. September 1943, SR 241) und des Namensrechts. Rechtsprechung und überwiegender Teil der Lehre stehen auf dem Standpunkt, Firmen- und Wettbewerbsrecht seien kumulativ anwendbar (P. Troller, a.a.O., S. 118). Der namensrechtliche Schutz aus Art. 29 ZGB hingegen besteht subsidiär zum Schutz des Art. 956 OR und ergänzt den firmenrechtlichen Schutz (P. Troller, a.a.O., S. 150). Mit Bezug auf die Bestimmungen des UWG ist Art. 29 ZGB gegebenenfalls kumulativ anwendbar (P. Troller, a.a.O., S. 151). Art. 29 ZGB enthält die abschliessende persönlichkeitsrechtliche Regelung des Schutzes von Kennzeichen mit Namensfunktion in Kollisionsfällen (P. Troller, a.a.O., S. 156).

Der direkte Zusammenhang zwischen den Regeln über den unlauteren Wettbewerb und den Regeln über den Firmenschutz besteht unter anderem darin, dass eine unter firmenrechtlichen Gesichtspunkten wechselbare Firma auch – bei Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses – unter wettbewerbsrechtlichem Aspekt als verwechselbar zu gelten hat; ist umgekehrt aber die Verwechslungsgefahr unter firmenrechtlichen Gesichtspunkten zu verneinen, so ist sie es auch nach Wettbewerbsrecht (BGE 100 II 229).

4. Nach Art. 956 Abs. 1 OR steht die im Handelsregister eingetragene und Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma einer Handelsgesellschaft dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauch zu. Dieser Grundsatz hat auch für die klägerische, seit 27. Dezember 1984 im Handelsregister eingetragene Firma Geltung, und zwar selbst angesichts der Tatsache, dass ein wesentlicher Teil der Firma aus Sachbezeichnungen («Express-Glaserei») besteht (vgl. P. Troller, a.a.O., S. 99; BGE 82 II 342). Für die Frage des firmenrechtlichen Schutzes ist unerheblich, dass die Klägerin von dem Eintrag ins Handelsregister als Einzelfirma betrieben worden sein soll. In ständiger Rechtsprechung hat das Bundesgericht entschieden, dass Sachbezeichnungen als sprachliches Gemeingut grundsätzlich allen Inhabern von Geschäften der bezeichneten Art zur Verfügung stehen müssen; Art. 944 OR sieht für die Firmenbildung ausdrücklich die Möglichkeit vor, auf die Natur des Unternehmens hinzuweisen. Das Ausschliesslichkeitsrecht des ersten Inhabers einer solchen Sachbezeichnung – hier die Klägerin – beinhaltet nicht das Recht auf alleinige Verwendung dieser Bezeichnung; es verleiht vielmehr nur die Befugnis zu verlangen, dass dieselbe oder eine

ähnliche Bezeichnung unter Beifügung eines unterscheidenden Zusatzes verwendet wird (P. Troller, a.a.O., S. 98; BGE 98 II 63, 101 Ib 365). In diesem Sinne, d.h. losgelöst von der übrigen Firma, kann eine Sachbezeichnung nicht monopolisiert werden (Forstmoser, Schweizerisches Aktienrecht, Bd. I/1, S. 92). Die klägerische Firma, «Express-Glaserei X AG», wurde – wie bereits erwähnt – teilweise aus Sachbezeichnungen (Express-Glaserei) gebildet und erscheint damit insgesamt als schwaches Zeichen (P. Troller, a.a.O., S. 97 und 102; BGE 92 II 100). Die klägerische Behauptung, es handle sich dabei um eine Phantasiebezeichnung, geht fehl. Der fragliche Ausdruck gibt unmittelbar und unzweideutig Aufschluss über die Natur des Unternehmens und damit wird zugleich eine Sache bezeichnet (BGE 72 II 186; 97 II 158). Im Zusammenhang mit schwachen Zeichen gilt allgemein, dass bereits verhältnismässig geringfügige Verschiedenheiten eine deutliche Unterscheidbarkeit herbeizuführen vermögen (P. Troller, a.a.O., S. 101; SJZ 53, S. 155).

Die sich gegenüberstehenden kennzeichnungsschwachen Firmen der Parteien unterscheiden sich deutlich voneinander (vgl. BGE 98 II 69). Namentlich die Tatsache, dass die beklagte Bezeichnung eingangs «Kunden-Schreinerei» aufführt, sodann erst «Express-Glaserei» und schliesslich noch Namen, Adresse und Telefonnummer des Beklagten, lässt eine Verwechslungsmöglichkeit mit der klägerischen Firma ausschliessen. Die Begriffe «Express» und «Glaserei» (auch Express-Glaserei) sind umgangssprachlich derart verbreitet, dass eine Identifikation mit der Klägerin bei den massgeblichen Verkehrskreisen (vgl. BGE 100 II 226) als äusserst unwahrscheinlich erscheint. Die Behauptung der Klägerin, die Firma sei zum Individualzeichen geworden, ist nicht zutreffend. Allein das eminente Freihaltebedürfnis verhindert die Entstehung eines Individualzeichens (P. Troller, a.a.O., S. 104, Fussnote 226). Infolge fehlender Verwechslungsgefahr kann die Klägerin die firmenrechtlichen Schutzbestimmungen nicht in Anspruch nehmen.

Ein weiteres kommt hinzu. Nach Art. 956 Abs. 2 OR kann klagen, wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird. Der Wortlaut dieser Bestimmung hat zu Kontroversen Anlass gegeben (P. Troller, a.a.O., S. 70 ff.). Die noch heute einschlägige Rechtsprechung des Bundesgerichts basiert auf dem Entscheid 37 II 49; demnach stellt nur der Gebrauch als Firma eine nach Art. 956 OR verfolgbare Verletzung dar (P. Troller, a.a.O., S. 72). Immerhin kann aber zu einer derartigen Verletzung und rechtswidrigen Inanspruchnahme der fremden Firma, zur Kennzeichnung des dritten Geschäftes oder seiner Waren, auch schon die Verwendung bloss eines Firmabestandteils genügen, nämlich dann, wenn der betreffende Bestandteil ein wesentliches Merkmal der Firma bildet, d.h. schon für sich den Firmeninhaber erkennbar charakterisiert (BGE 37 II 49). Wie bereits erwähnt wurde, verletzt das beklagte Zeichen die klägerische Firma nicht, und zwar infolge deutlicher Unterscheidbarkeit. Die Klägerin hat auch zu Recht nie behauptet, ihre Firma werde durch das beklagte Zeichen verletzt. Vielmehr hat die Klägerin geltend gemacht, der Beklagte verletze die einschlägigen Bestimmungen des Firmenrechts und des UWG, indem er einen Firmen-Bestandteil («Express-Glaserei») verwende. Es ist also zu untersuchen, ob die Verwendung dieses Firmenbestandteils unzulässig sei. Eine rechtswidrige Inanspruch-

nahme wäre dann gegeben, wenn die Bezeichnung «Express-Glaserei» ein Individualzeichen oder ein wesentlicher Bestandteil der klägerischen Firma wäre (BGE 37 II 49). Dass kein Individualzeichen vorliegt, wurde bereits erwähnt (P. Troller, a.a.O., S. 103; BGE 98 II 63). Ebensovienig trifft zu, dass der Begriff «Express-Glaserei» ein wesentlicher Bestandteil der klägerischen Firma sei; vielmehr liegt ein schwacher Bestandteil der Firma vor, der die Tätigkeit des Unternehmens direkt umschreibt (P. Troller, a.a.O., S. 97; BGE 97 II 158). Der Beklagte hat die Bezeichnung «Express-Glaserei» am Heck seiner Fahrzeuge angebracht, zusätzlich hat er diese Sachbezeichnung in einem Inserat zu Reklamezwecken aufgeführt.

Die Verwendung dieses nicht wesentlichen Bestandteils der klägerischen Firma ist zulässig; dies umso mehr, als für diese Bestandteile des gewöhnlichen Wortschatzes ein eminentes Freihaltebedürfnis besteht. Der Beklagte und andere Gewerbetreibende müssen in der Lage sein, auf die von ihnen angebotenen Dienstleistungen hinzuweisen, die Klägerin hat namentlich keinen Anspruch auf Monopolisierung dieser Sachbezeichnungen.

5. Fraglich ist, ob das Verhalten des Beklagten allenfalls den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfüllt. Die Klägerin macht eine Verletzung von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG geltend, wonach gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Die Bestimmungen des UWG finden grundsätzlich Anwendung, die Parteien befinden sich unbestrittenermassen in einem Wettbewerbsverhältnis. Die beanstandete Handlung des Beklagten besteht darin, dass er mit zwei zum gewöhnlichen Wortschatz gehörenden Begriffen, die gleichzeitig den nicht wesentlichen Teil der klägerischen Firma ausmachen, auf seine Dienstleistungen hingewiesen hat, bzw. noch immer hinweist.

Es ist nicht ersichtlich, inwiefern dieses Verhalten unlauter sein sollte. Dies wäre höchstens dann der Fall, wenn das Zeichen «Express-Glaserei» ein Individualzeichen wäre; dass es sich vorliegend anders verhält, wurde bereits erwähnt. Der Schutz aus Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG setzt neben einem Wettbewerbsverhältnis auch eine Verwechslungsgefahr voraus. Dass die Firmen der Parteien als solche nicht verwechselbar sind, wurde ebenfalls bereits erörtert und gilt auch hinsichtlich der UWG-Bestimmungen (BGE 100 II 229).

6. Schliesslich bleibt zu prüfen, ob das beklagte Verhalten eine Verletzung namensrechtlicher Bestimmungen darstellt, wie dies die Klägerin behauptet.

Eine Namensanmassung im Sinne von Art. 29 Abs. 2 ZGB liegt vor, wenn der Hauptbestandteil des besserberechtigten Namens in unveränderter Form übernommen wird (P. Troller, a.a.O., S. 154). Vorliegend wurde jedoch weder die besserberechtigte Firma übernommen, noch erfolgte eine Übernahme des Hauptbestandteils des klägerischen Zeichens. Somit liegt aber auch kein Verstoss gegen Art. 29 Abs. 2 ZGB vor.

*Art. 2 al. 1 et 8 CUP; art. 29 al. 2 CCS; art. 1 al. 1 et al. 2 lettre d, 2 al. 2 lettres b et c aLCD; art. 42 al. 2 CO – «PARFUM BULGARI»*

- *Le titulaire d'un nom commercial étranger est protégé en Suisse, en vertu de l'article 8 CUP, par l'article 29 al. 2 CCS et par la aLCD (c. 3).*
- *Le fait de se servir du porteur d'un patronyme réputé pour profiter de la renommée de ce nom constitue une usurpation de ce dernier (c. 3 a) et un acte de concurrence déloyale (c. 3 b).*
- *Il existe un rapport de concurrence entre un joaillier jouissant d'une notoriété certaine et le fabricant d'un parfum qu'on associe à des articles de prix (c. 3 b).*
- *L'application de l'article 42 al. 2 CO ne libère pas de l'obligation d'alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l'existence d'un dommage et de faciliter son estimation (c. 6).*
- *Der Inhaber eines ausländischen Handelsnamens ist in der Schweiz gestützt auf Art. 8 PVUe durch Art. 29 Abs. 2 ZGB und das Wettbewerbsgesetz geschützt (E. 3).*
- *Wer sich eines Dritten bedient, der einen berühmten Namen trägt, um den Ruf dieses Namens auszubeuten, begeht eine Namensanmassung (E. 3 a) als auch unlauteren Wettbewerb (E. 3 b).*
- *Es besteht ein Wettbewerbsverhältnis zwischen einem notorisch bekannten Juwelier und dem Hersteller von Parfum, das man mit Luxusartikeln in Verbindung bringt (E. 3 b).*
- *Die Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR befreit nicht von der Verpflichtung, alle Umstände zu behaupten und nachzuweisen, welche auf die Entstehung eines Schadens schliessen und dessen Schätzung erleichtern lassen (E. 6).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 8 mai 1987 dans la cause Gianni, Paolo et Nicola Bulgari et autres c. Bulgari Parfum Couture S. à r.l. et autres.

### *Faits:*

Le nom Bulgari, qui, selon les demandeurs, serait extrêmement rare et serait la forme italienne du nom grec Voulgaris, a acquis une notoriété importante à la suite de la création il y a une centaine d'années par Sotirio Bulgari en Italie, lequel venait d'Epire en Grèce, d'une joaillerie de luxe. Ses fils Constantino et Giorgio développèrent son entreprise ainsi que les fils de ces derniers à savoir Gianni, Paolo et Nicola.

Partecipazioni Bulgari Spa, inscrite au registre du commerce de Rome, est la maison mère de l'organisation Bulgari, créée par les trois frères Bulgari qui affirment en être les seuls propriétaires. Son but social comprend la participation dans d'autres sociétés, la gestion de la marque Bulgari pour des produits de la joaillerie, des cosmétiques, des articles de parfumerie, etc . . .

Gianni Bulgari affirme avoir créé des objets de luxe en tout genre dans le domaine de la joaillerie et de la bijouterie, notamment la montre portant la marque Bulgari avec une couronne qui a fait l'objet d'un enregistrement international.



Paolo Bulgari affirme également être créateur et industriel et être de plus le président de la société Partecipazioni Bulgari Spa. Il se dit aussi expert dans le domaine de l'argenterie et des matières précieuses en général.

Nicola Bulgari se présente comme créateur et industriel, expert en pierres précieuses et il s'occupe des expositions.

La société Anthos SA est inscrite au registre du commerce de Genève depuis le mois de novembre 1975. Le patronyme Bulgari figure sur son papier à lettres et constitue l'enseigne du magasin qu'elle exploite 30, rue du Rhône à Genève. En fait, elle y vend les créations de l'organisation Bulgari à savoir des bijoux originaux, souvent de style byzantin, romain ou moderne, des stylos, des coupes, des montres, des briquets, des serres-livres, des porte-crayons, des cartouches de cigarettes, des boîtes de balles de tennis, etc . . .

Partecipazioni Bulgari Spa a enregistré la marque internationale Bulgari No 494237 en ce qui concerne ses domaines d'activité principaux (métaux précieux, bijouterie, joaillerie, tabatière, etc . . .) ainsi que la parfumerie, cela le 5 juillet 1985. Elle a fait aussi enregistrer en Suisse le 10 octobre 1984 la marque mixte suisse Bulgari concernant la parfumerie (enregistrement No 341021 du 10 octobre 1984).

L'organisation Bulgari affirme avoir un chiffre d'affaires de quarante-cinq millions de dollars par an, montant que les défenderesses n'ont pas contesté.

Les demandeurs allèguent qu'au cours des dernières années, une vingtaine de parfumeurs leur ont proposé de créer un parfum Bulgari. Ils soutiennent que sa réalisation avec le concours de maisons de premier rang est dans l'ordre des choses et dans l'intention arrêtée de Bulgari. La fabrication de ce parfum demande toutefois des études extrêmement longues et des recherches prolongées.

Bulgari Parfum Couture, société à responsabilité limitée de droit français, a été inscrite au registre du commerce à Paris le 11 juillet 1984. Elle a son siège social 66 A, avenue des Champs-Élysées. Selon ses statuts, elle s'est fixée pour objet la fabrication, la distribution de produits de parfumerie, de cosmétiques et d'articles de Paris, la fabrication, la distribution de produits de mode, de vêtements, de textiles, de chaussures, d'accessoires de mode, d'articles de cuir, d'articles pour fumeurs et plus généralement de tous produits.

JCM Parfums Sàrl a déposé la marque internationale Bulgari No 480801 pour couvrir notamment les produits de la classe 3 (parfums, cosmétiques).

Bulgari Parfum Couture soutient pouvoir utiliser le nom Bulgari en raison de sa collaboration avec une ressortissante grecque, Elsa Bulgari, dont son gérant, Jean-Charles Miège, dit avoir fait la connaissance en octobre 1982 par l'intermédiaire d'un ami commun.

Elle allègue qu'Elsa Bulgari jouit d'une incontestable compétence dans le domaine de la couture du fait que dans sa jeunesse elle avait fréquenté une école de styliste et travaillé dans la boutique de modiste de sa sœur à Athènes. Dès leur rencontre, Jean-Charles Miège et Elsa Bulgari ont envisagé la création d'une ligne de vêtements et de parfums. Selon les défenderesses, Elsa Bulgari chargea Jean-Charles Miège de mettre en œuvre la promotion des produits marqués de son nom.

Les défenderesses ont encore allégué à ce sujet, qu'Elsa Bulgari a mis au point une ligne de couture et dessiné un nombre important d'ébauches. Elles ont offert

en preuve que cette dernière détient une participation de 10 % du capital de JCM Parfums Sàrl qu'elle a mandaté pour utiliser son nom.

De l'avis des défenderesses, le chef-d'œuvre de la collaboration entre Jean-Charles Miège et Elsa Bulgari s'est accompli en automne 1984 par la naissance du parfum «Bulgari-Paris».

Auparavant, selon les allégués des demandeurs, Jean-Charles Miège aurait fait état tout d'abord de sa collaboration avec un autre ressortissant grec, Spiros Bulgari.

C'est, selon une invitation émanant de Jean-Charles Miège et d'Elsa Bulgari, qu'a eu lieu le 23 janvier 1985 à 17 heures, dans les salons de l'Automobile Club de France, 8, place de la Concorde à Paris, le «baptême» du parfum Bulgari.

Le 9 février 1985, parut dans le journal «Le Rouerge Hebdo», Rodez, un article signé Ariane, comportant la photo du parfum Bulgari Paris, et le titre «MADAME, le parfum Bulgari, une odeur de bijou». Une plaquette Bulgari Paris – dont la date de publication n'est pas indiquée et qui a dû être produite au plus tôt à l'époque du lancement du parfum – comporte un ensemble de pages et de photographies. La première page se trouvant à l'intérieur porte la mention: «Bulgari Paris le parfum»; la seconde page comporte le texte suivant:

«C'est à Iraklion en Grèce que naquit Elsa Bulgari. Elevée dans la tradition de ce pays béni des Dieux, cette héritière d'une vieille famille byzantine mit son esprit d'entreprise au service de la promotion des arts et de la création. Elsa Bulgari a suivi une formation de couture, mais n'avait jusqu'alors pas exercé son talent. Grâce à son dynamisme, à son goût des affaires et à ses qualités artistiques, elle crée avec des amis français la société Bulgari. Bulgari engage un jeune créateur français de talent, François Broca, qui met au point les collections de couture. La société française Bulgari complète ses collections courantes d'une gamme de maroquinerie en cuir, crocodile et autruche, de lunettes, de foulards, de cravates, d'articles pour fumeurs. Les produits signés «Bulgari Paris» sont exportés dans plus de 60 pays dans le monde. Le couronnement de ce développement est présenté aux acheteurs internationaux en octobre 1984: le parfum Bulgari».

Il sied de relever, par ailleurs, que dans l'extrait du registre du commerce relatif à l'inscription de Bulgari Parfum Couture, le nom d'Elsa Bulgari n'apparaît pas.

### *Droit:*

3. En l'occurrence, les demandeurs ont invoqué les dispositions sur la protection du nom commercial, sur la concurrence déloyale, sur les marques, sur les raisons sociales ainsi que l'article 8 de la Convention de l'Union de Paris.

#### *a) En ce qui concerne le nom commercial:*

L'article 29 alinéa 2 CC dispose que 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 celle-ci est justifiée par la nature du tort éprouvé.

Domiciliés, respectivement ayant son siège en Italie, les frères Bulgari et la société Partecipazioni Bulgari Spa peuvent demander la protection de leur patronyme en tant que nom commercial (soit la dénomination qui est utilisée par une entreprise, par la clientèle ou d'une autre manière dans les rapports commerciaux qui servent à désigner cette entreprise). A cet égard, l'article 8 de la Convention d'Union de Paris, révisée à Stockholm, dispose que le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union, sans obligation de dépôts d'enregistrement, qu'il fasse partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Les demandeurs peuvent donc réclamer la cessation d'utilisation de leur nom, non seulement comme désignation de l'entreprise mais comme marque ou d'une autre manière, par exemple pour désigner un objet sur un emballage ou une étiquette (ATF 90 II 319, c 3 a; 92 II 279, not. 310; 102 II 307).

Celui qui veut invoquer la protection de son nom peut se borner à se prévaloir d'intérêts idéaux. Tel sera le cas lorsque l'usurpateur se sera servi du nom d'autrui par des procédés contraires à la bonne foi dans le seul but de s'approprier la renommée attachée à ce nom (ATF 70 II 182; 88 II 373 et réf.; 92 II 310; *Andreas Bucher*, Personne physique et protection de la personnalité, No 807 à 815, p. 208-209; *Troller*, *Immaterialgüterrecht*, vol. I, 3ème éd., p. 245 s, 248 s, 317).

Il faut donc que le nom usurpé soit très connu, jouisse d'une renommée certaine.

Or, il est incontestable et il résulte des pièces du dossier que les frères Bulgari ont attaché de longue date leur nom à des produits de joaillerie et de bijouterie qui jouissent d'un grand prestige en raison de leur originalité esthétique et de leur raffinement. Ce nom n'est pas connu du public le plus large, celui des produits de grande consommation, mais il l'est de tous les amateurs d'objets de luxe.

Les pièces produites démontrent que les défenderesses se sont employées à trouver un homonyme pour donner un nom à leur parfum. Elles ont choisi d'abord un nommé Spiros Bulgari puis Elsa Bulgari; preuve en est que les publicités à leur sujet sont rédigées en termes quasi identiques. Tous deux son nés en Grèce et ont été élevées «dans la tradition bénie des Dieux». Si on tient pour admis qu'Elsa Bulgari est couturière, les défenderesse, n'ont pas allégué qu'elle se serait fait un nom en Grèce dans le domaine des modèles de prêt-à-porter. Celle-ci n'apparaît en France qu'au moment où la création du parfum Bulgari est annoncée par un cocktail publicitaire. Mais ce n'est pas Elsa Bulgari mais François Broca, salarié de Parfum Couture qui dessine les modèles des vêtements Bulgari. En outre, aucune indication n'a été donnée sur le volume des ventes des vêtements Bulgari.

Il est donc évident, sans qu'il y ait lieu d'ordonner des probatoires à ce sujet, qu'Elsa Bulgari est venue donner l'appui de son patronyme uniquement pour permettre aux défenderesses de profiter de la renommée du nom Bulgari. Il importe peu que celle-ci ait eu une participation de 10 % dans le capital de JCM Parfums Sàrl (*Troller*, op. cit., p. 249). Peu importe également que les demandeurs n'aient pas produit ou vendu un parfum. Il est en effet permis de prendre en considération l'intérêt du titulaire du nom à une activité future (ATF 109 II 489, 80 II 148).

Dans ces conditions, la demande doit être admise sur la base de la protection du nom commercial.

b) *En ce qui concerne la concurrence déloyale:*

La loi sur la concurrence déloyale peut être invoquée concurremment aux dispositions protégeant le nom commercial.

L'usurpation du nom commercial ou du patronyme pour désigner ses propres produits est une forme d'atteinte réprimée selon les cas par la loi sur la concurrence déloyale. Selon la jurisprudence, le nom commercial non inscrit est protégé en Suisse contre la concurrence déloyale. En vertu des articles 2 alinéas 1 et 8 de la Convention d'Union de Paris, peuvent se prévaloir également en Suisse des dispositions prohibant la concurrence déloyale et protégeant les droits de la personnalité des entreprises établies dans un autre pays. L'imitation d'un nom commercial n'est cependant déloyale que si le nom en question est connu en Suisse soit par sa notoriété générale, soit par le fait que l'entreprise étrangère va traiter en Suisse, sous ce nom, un volume d'affaires notable (ATF 90 II 199 et réf.).

In casu, les défenderesses ont pris note et n'ont donc pas contesté que le groupe Bulgari réalise en Suisse un chiffre d'affaires de treize millions de francs déjà par l'intermédiaire de la société de vente Anthos SA. Ce montant est donc notable. Reste la question de savoir si les parties doivent s'être trouvées dans un rapport de concurrence.

Selon l'article 1er LCD est réputé concurrence déloyale tout abus de la concurrence économique résultant d'une tromperie ou d'un autre procédé contraire aux règles de la bonne foi.

L'application du droit de la concurrence suppose en principe l'existence d'un rapport de concurrence économique entre les parties (ATF 100 II 397 et réf.). Toutefois, eu égard au but de la loi sur la concurrence déloyale, la notion de rapport de concurrence ne doit pas s'interpréter de manière restrictive (ATF 92 II 24). Selon le message du Conseil fédéral sur le projet de loi sur la concurrence déloyale du 3 novembre 1942, la concurrence peut aussi être le fait non seulement de concurrents mais aussi de personnes tierces agissant en faveur d'entreprises déterminées (Feuille fédérale 1942, p. 685; cf. à ce sujet, *Dominique Brandt*, La protection de la marque de haute renommée au-delà des produits identiques ou similaires, 1985, p. 282).

Les défenderesses ont rétorqué que les demandeurs n'ont pas les mêmes clients et ne se trouvent donc pas dans un rapport de concurrence économique avec elles. Elles se sont référées à l'arrêt de la Cour de justice Léonard qui a refusé l'application de la loi sur les marques et de la loi sur la concurrence déloyale pour des produits dissemblables (SJ 1979, p. 550 et ss, notamment 561). Mais les circonstances de l'affaire Léonard étaient différentes de celles du cas présent. La Cour avait alors remarqué que la notoriété des demandeurs n'était pas péremptoire et que la raison sociale et la marque Léonard était répandue et ressemblante, tolérée apparemment par les demandeurs de sorte que l'on n'attribuait pas forcément une marchandise qui portait leur nom à leur production industrielle. Il n'en va pas de même en ce qui concerne l'orfèvrerie Bulgari. Les produits Bulgari jouissent d'une notoriété certaine, même pour l'acheteur moyen d'articles d'orfèvrerie et de joaillerie.

Par ailleurs, les demandeurs ont intenté action dans divers pays (France, Etats-Unis, etc . . .) pour qu'il soit mis fin à l'emploi de leur nom pour un parfum et la haute couture. En outre, depuis une dizaine d'années, époque de l'introduction du procès Léonard, les joailliers qui produisent un parfum se sont multipliés (par

exemple Van Cleef & Arpels, Cartier, Dunhill, etc . . .). La diversification est devenue un impératif, même pour les entreprises bien connues. Les parfums vendus par elles, à l'instar du parfum Bulgari, ne sont pas des articles de grande consommation. Leurs prix sont élevés; le luxe de leur présentation en coffret ou flacons, la finesse de leur senteur est vantée à l'instar d'un bijou ou d'un article d'orfèvrerie, donc d'un objet d'un haut standing. Dans de pareilles conditions, l'acheteur moyen du parfum attribuera nécessairement son origine au bijoutier ou joaillier dont il porte le nom. Il y a donc dans la commercialisation d'un parfum portant le nom Bulgari, auprès de 5000 points de vente comme l'affirment les défenderesses, la volonté systématique de se comporter d'une façon déloyale en exploitant parasitairement le renom d'un concurrent (cf. *B. Dutoit, Réflexions comparatives sur la concurrence parasitaire en droit de la concurrence déloyale*, JdT 1982 I p. 258 et ss, notamment 263-264). On n'aurait évidemment pas pu déduire cette volonté chez le fabricant d'un yogourt Bulgari, ce produit alimentaire de consommation courante, dont le nom évoquerait les origines bulgares de sa conception et de sa fabrication et n'impliquerait aucune association avec des articles de prix.

4. Il ressort de ce qui précède que tant JCM Parfums Sàrl que Bulgari Parfum Couture et Gamm-Import SA ont enfreint les règles de la bonne foi et commis des actes de concurrence déloyale. Il n'est en effet pas nécessaire que les contrevenants se trouvent au même échelon commercial; il peut s'agir aussi bien du fabricant que du grossiste et du détaillant (cf. *von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz*, n. 58 p. 181). Quant aux demandeurs, ils ont tous la légitimation active puisqu'à un stade ou un autre de la distribution, ils mettent sur le marché les produits de la marque Bulgari (*von Büren, op. cit.*, n. 44 à 49).

5. Les demandeurs requièrent la confirmation de la saisie et de la destruction des stocks de parfums, eaux de toilette, etc . . . en mains de Gamm-Import SA. Ils sollicitent en outre qu'il soit fait défense aux sociétés défenderesses, ainsi qu'à leurs collaborateurs et auxiliaires de mettre en vente ou en circulation et offrir par tous moyens des parfums et eaux de toilette portant la marque Bulgari.

Les mesures ainsi demandées entrent aussi bien dans le cadre des actions en prévention et cessation de l'atteinte prévue par l'article 29 CC (cf. *Bucher, op. cit.* n. 820) que de l'action en cessation de l'acte de concurrence (art. 2 al. 2 litt. b LCD) et de l'action en suppression de l'état de fait qui en résulte (art. 2 al. 2 litt. c).

6. En cas de faute, l'auteur de l'usurpation du nom commercial et/ou de l'acte de concurrence déloyale est tenu à réparation du dommage (art. 29 CC et art. 2 al. 1 litt. d LCD).

En l'espèce, comme c'est souvent le cas en matière d'atteinte aux intérêts personnels et de concurrence déloyale, le préjudice économique est d'une nature telle qu'il est très difficile voire impossible à établir. La concurrence déloyale constitue en particulier l'un des domaines privilégiés où l'application de l'article 42 alinéa 2 CO devient nécessaire (ATF 77 II 422 consid. 5; *von Büren, Kommentar zum UWG*, n. 25 p. 174).

Le lésé n'est pas pour autant libéré de l'obligation d'alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l'existence d'un dommage et qui rendent possible ou facilitent son estimation (ATF 98 II 37 consid. 2). Or, en l'occurrence, les demandeurs qui ont essentiellement subi une atteinte à leur renom, n'ont pas apporté le moindre début de preuve quant aux frais qu'ils ont dû exposer pour mettre fin aux actes des défenderesses. Ceux-ci doivent pour cette raison être déboutés de leur demande de dommages – intérêts.

7. Les conclusions des demandeurs étant fondées au sens des articles 29 CC et 1 LCD, la question peut rester ouverte de savoir si leurs droits sont encore protégés par les articles 6 et 24 LMF et 956 CO.

\* \* \*

Il a été formé contre l'arrêt de la cour de Genève un recours en réforme et un recours de droit public au tribunal fédéral; les deux ont été déclarés irrecevables, le premier par arrêt du 26 août 1987 et le second par arrêt du 8 octobre 1987.

#### *Note:*

Après avoir interprété largement l'aspect territorial du rapport de concurrence (RSPI 1983 II 120 c. 3 DARTY), la cour de Genève, en raison de la «notoriété certaine» dont les articles marqués BULGARI jouissent, a considéré qu'il existait un rapport de concurrence entre ce joaillier et le fabricant d'un parfum de luxe, vanté comme un bijou. Dans son arrêt LEONARD (RSPI 1980, 36 c. I 1 c), la même juridiction avait nié qu'un fabricant de tissus et couturier fût concurrent d'un vendeur de montres, cela après avoir – il est vrai – estimé que la notoriété du couturier Léonard n'était pas celle des très grandes maisons de couture. La cour a donc jugé que BULGARI était bien plus notoire que LEONARD et elle en déduit que «l'acheteur moyen du parfum attribuera nécessairement son origine au bijoutier ou joaillier dont il porte le nom». Il faut cependant noter aussi, entre ces deux arrêts, un changement de ton significatif: si, en 1978, les grands couturiers étaient traités d'«industriels touche-à-tout multi-opérationnels et tentaculaires» (c. II 1 c in fine), neuf ans plus tard, la cour admet que les joailliers qui produisent un parfum se sont multipliés et que la diversification est devenue un impératif; cette reconnaissance explicite de l'évolution des réalités économiques ne peut qu'être approuvée, le droit – notamment celui de la concurrence déloyale – devant, pour être efficace, tenir compte des changements survenant dans les affaires, dont il entend sauvegarder la loyauté.

Considérant que les conclusions des demandeurs étaient fondées au sens des articles 29 al. 2 CCS et 1 LCD, la cour n'a pas tranché la question de savoir si leurs droits étaient encore protégés notamment par les articles 6 et 24 LMF (c. 7). On peut le regretter car il aurait été intéressant de savoir si, compte tenu de la haute renommée de la marque BULGARI, la cour aurait admis la similitude de marchandises entre un bijou et un parfum, ainsi que le risque de confusion au sens de l'article 24 a LMF.

Dans son arrêt UNIP/UNIC, le tribunal fédéral avait relevé que le droit à la marque était une émanation du droit de la personnalité (dont le droit au nom est un cas particulier); rappelant que l'enregistrement d'une marque a un simple effet déclaratif, le tribunal fédéral a considéré que l'usager d'une marque non enregistrée pourrait revendiquer la protection du code civil dans la mesure où il était troublé dans sa situation commerciale acquise, expression de sa personnalité économique; dans ce cas, la délimitation du domaine de protection découlant de l'article 6 al. 3 LMF ne s'applique pas (ATF 70/1944 II 245 c. 2 ou JT 1945 I 75).

Deux ans plus tard, le tribunal fédéral a précisé que cela valait également lorsque la marque verbale n'était pas identique à la raison de commerce, dans la mesure où – exceptionnellement – ladite marque supplantait la raison de commerce et servait dans le monde entier à désigner l'entreprise elle-même (ATF 72/1946 II 135 c. 2 in limine ou JT 1946 I 331 LUX; voir aussi ATF 72/1946 II 380 c. 4 PRIEURE ST. PIERRE). Le tribunal de commerce du canton de Berne a tranché dans le même sens en faveur de THERMA (pour des articles électriques de ménage); estimant que ce mot était devenu si caractéristique qu'il couvrait aussi bien l'entreprise que ses marchandises, il en a déduit que, même lorsqu'elle était licite selon le droit des marques, une atteinte au mot THERMA lésait les intérêts personnels de l'entreprise elle-même (RJB 1948, 222); la défenderesse produisait de l'encaustique, du cirage etc. Cette décision a été approuvée en particulier par de Steiger, selon lequel la haute renommée d'une marque rejaillit sur tous les produits qui en sont munis (RSPI 1948, 114, not. 116), et par Martin-Achard (La protection des marques notoirement connues, SJZ 1950, 117).

C'est dans la même ligne que le tribunal fédéral a rendu un arrêt NAROK (ATF 87/1961 II 107 c. 4), quand bien même, quatre mois auparavant, il avait statué en sens contraire dans l'affaire QUICK/BLICK, considérant que:

Ces deux lois (LMF et LCD) déterminent de façon exhaustive quand l'usage d'une marque tierce est illicite. La conception selon laquelle la marque de haute renommée devrait jouir d'une protection plus étendue ne peut se fonder ni sur les droits de la personnalité du titulaire ni sur son intérêt économique à une telle protection. La valeur d'une marque ne découle pas de la personnalité de son titulaire mais peut seulement être mise au compte de son activité dans les affaires (. . .). Celui qui tire profit du succès de la marque d'autrui ne porte pas atteinte à un bien juridiquement protégé, lorsqu'il reste en-deçà des limites tracées par la LMF et la LCD» (ATF 87/1961 II 40 c. 2 b traduction).

Cet arrêt a été critiqué, en particulier par Brandt (La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des produits identiques et similaires, Genève, 1985, p. 309). Il a néanmoins marqué un coup d'arrêt très net à la protection de la marque de haute renommée par le biais des articles 28 et 29 CCS puisqu'il a fallu attendre la décision bernoise COCA-COLA de 1980 pour qu'une juridiction admette qu'une marque soit considérée comme le pseudonyme de l'entreprise et jouisse dès lors de la protection conférée par l'article 29 CCS, quand bien même cette dénomination serait utilisée seulement pour désigner une chose (RSPI 1981, 67 c. 7).

L'arrêt JPS du tribunal fédéral paraît en revanche constituer un renversement, au moins implicite, de la jurisprudence QUICK/BLICK: considérant que ce sigle s'était imposé comme une abréviation de JOHN PLAYER SPECIAL, le tribunal fédéral en a déduit que son titulaire pouvait se fonder sur les articles 28 et 29 CCS pour obtenir la cessation de l'usage de ce sigle par un tiers, au besoin en dérogeant à la règle de la spécialité posée par l'article 6 al. 3 LMF (RSPI 1984, 310 c. 2 a; voir aussi les considérants du tribunal de commerce de Zurich in RSPI 1984, 299 c. 4.2 et 4.3).

En doctrine, David soutient l'opinion selon laquelle une marque connue ou particulièrement originale a droit à une aire de protection plus étendue qu'une marque inconnue; par conséquent, on devrait admettre la similitude de marchandises sauf dans les cas où il apparaît totalement exclu que le public établira un lien entre le lésé et les marchandises de la partie adverse (Komm. zum schw. MSchG, 2e éd., Bâle, 1960, p. 143 ch. 36 ad art. 6). Il y a donc en quelque sorte renversement de la présomption.

Troller va plus loin et estime que tout usage d'une marque de haute renommée par un tiers doit être prohibé, même si le titulaire ne perd de ce fait aucun client, car la conséquence en sera néanmoins un affaiblissement du pouvoir distinctif de la marque; or, selon ce même auteur, le titulaire d'une marque, à laquelle il est parvenu à conférer un lustre particulier, possède un intérêt digne de protection à conserver intact un tel symbole, sans donc que la protection en soit restreinte à certaines classes de marchandises seulement (Immaterialgüterrecht, vol. I, 3e éd., Bâle, 1983, p. 284); voir également Guyet, La lutte contre la déloyauté commerciale et la contrefaçon, notamment dans la parfumerie et la maroquinerie, in *Etudes de droit suisse et de droit comparé de la concurrence*, Genève, 1986, p. 87.

D'autres auteurs vont moins loin, estimant qu'il est si difficile de définir clairement la marque de haute renommée que lui réserver un traitement spécial comporte un grand risque d'arbitraire; ces mêmes auteurs admettent néanmoins que les tribunaux accordent à la marque une protection élargie lorsqu'il existe un risque que, malgré une dissimilitude de marchandises au sens de l'article 6 al. 3 appliqué stricto sensu, le public puisse croire que les produits en question proviennent d'un même fabricant ou commerçant ou d'entreprises liées entre elles, cela en raison de la célébrité de la marque du lésé (cf. not. Spöndlin, *Das Markenrecht im Lichte der schutzwürdigen Interessen*, Bâle, 1974, p. 76 et ss; Jaton, *La protection des marques de haute renommée au regard du droit suisse*, Lausanne, 1961, p. 37-38 et 136-139 ainsi que Hauser, *Die Inzidenz der Publikumsinteressen auf Wesen und Umfang des Markenrechts*, Zurich, 1966, p. 124).

Une telle solution paraît hautement souhaitable; elle n'irait nullement à l'encontre du texte légal, qui n'a effectivement pas prévu de traitement distinct pour la marque de haute renommée; les juridictions continueraient d'appliquer le critère selon lequel il faut qu'il ne puisse pas venir à l'idée du dernier acquéreur que le titulaire de la marque antérieure produit ou met en vente les marchandises munies de la marque postérieure (RSPI 1987, 237 c. 2 JEVER). Toutefois, les tribunaux tiendraient compte de la perception par le public de l'évolution du monde des affaires et notamment de la diversification des activités de certaines entreprises: si les acheteurs savent qu'un grand couturier met en vente également des stylos, des montres



ou des briquets ou qu'un joailler vend aussi des parfums, du papier à lettres ou de la vaisselle, il est à la fois logique et nécessaire d'admettre qu'en pareil cas de telles marchandises ne sont pas d'une nature totalement différente. Juger inversement serait contraire au but de loi et ne permettrait pas à celle-ci d'atteindre sa fin: la protection du public et des titulaires de marques.

Ce qui vient d'être dit doit valoir de la même façon pour l'appréciation du risque de confusion au sens de l'article 24 a LMF.

La jurisprudence fédérale semble étonnamment maigre sur cet important sujet; dans ses arrêts SOLIS/SOLARIS puis SOLIS/SULARIS de 1954, le tribunal fédéral a d'abord déclaré qu'une marque faible à l'origine, mais qui s'était imposée grâce à un usage très intensif, devait être préservée de tout affaiblissement pour ne pas courir le risque de perdre son pouvoir distinctif et dès lors sa qualité de marque; dans le second arrêt, le tribunal fédéral a insisté sur le fait qu'il fallait se montrer sévère à l'égard de dénominations choisies sans nécessité proches de marques anciennes et connues. Il est intéressant de relever encore dans ce même arrêt que, en cas de doute, il faut choisir la solution restrictive, la mieux adaptée à maintenir des pratiques commerciales loyales (RSPI 1956, 194). Sur ce dernier point, le tribunal fédéral a tranché en 1971 en sens exactement contraire en estimant que, dans un cas limite, il fallait opter pour la solution «libérale» (ATF 97/1971 II 78 c. 2 in fine POND'S). Le tribunal fédéral ne s'est apparemment plus prononcé sur le risque de confusion de marques réputées jusqu'à un très récent arrêt (LEGO/LOGI I), qui n'est d'ailleurs pas très explicite puisque, selon notre plus haute juridiction, un traitement privilégié de telles marques ne peut pas être a priori exclu, mais la renommée d'une marque peut aussi faciliter sa distinction dans l'esprit du public (RSPI 1985, 67 c. 3 in fine); le moins qu'on puisse dire est que la question demeure totalement ouverte devant le tribunal fédéral.

La jurisprudence cantonale est en revanche plus claire: le tribunal de commerce de Zurich a reconnu qu'une marque qui s'était imposée par un usage long et intensif avait acquis une force distinctive importante et requérait de ce fait une protection renforcée, cela quand bien même cette marque avait été faible à l'origine (PERTUSSIN pour un sirop contre la toux) (RSPI 1964, 106 c. 5 in fine). Deux ans plus tard, le tribunal de commerce de Berne est allé dans le même sens, estimant que le risque de confusion était accru par la haute renommée de la marque:

«La diffusion étendue de la marque de haute renommée a pour effet d'augmenter le risque de confusion par association. Lorsqu'une marque semblable à une marque réputée apparaît aux côtés de cette dernière, la seule sonorité de la marque nouvelle suffit à créer une association d'idées avec les marchandises portant la marque de haute renommée. C'est pourquoi on peut poser comme règle en droit des marques que, pour éviter des confusions, il faut préserver autour des marques de haute renommée une distance particulièrement grande» (NESCAFE, RSPI 1965, 253 c. 7; traduction).

Dix ans plus tard, en se référant à l'arrêt bernois, la cour de Genève a déclaré:

«(. . .) il convient justement de s'écarter tout spécialement des marques de haute renommée pour éviter le risque de confusion» (RSPI 1975, 80 c. 5, RICARD).

Enfin, dans un arrêt de 1980, le tribunal de commerce de Zurich a estimé que le risque de confusion devait d'autant plus facilement être admis que la marque BOLEX était très connue et que le public risquait ainsi d'associer fréquemment FOLEX à BOLEX (RSPI 1980, 139 c. 4.1. in fine).

David (op. cit., p. 126, ch. 4 ad art. 6) et Hauser (op. cit., p. 124) en particulier sont du même avis.

Il paraît raisonnable – sinon même indispensable – de se rallier à cette opinion. Il est en effet choquant de voir que, s'agissant en tout cas d'articles d'usage courant, certaines entreprises, grâce à une application trop restrictive et conservatrice de la loi, peuvent impunément s'approprier et jouir de la renommée acquise par autrui, grâce à des décennies d'intenses efforts commerciaux, en «parasitant» jusqu'à la limite de l'illicite des marques célèbres (et des conditionnements qui le sont souvent autant). Si l'on ne veut pas rendre la protection légale illusoire dans les cas où elle est vraisemblablement le plus indispensable, il est nécessaire que les tribunaux admettent d'autant plus facilement le risque de confusion que la marque antérieure est renommée (voir, sur l'application de la loi d'une manière aussi conforme que possible à la situation actuelle, ATF 94/1968 II 65 c. 4 CARDO).

Michel Muhlstein

## II. Urheberrecht / Droit d'auteur

### Art. 1 al. 2 LDA – «NOVATIS»

- Une «confirmation de commande» et des conditions générales d'une banalité totale, semblables aux documents utilisés par la plupart des entreprises de travail temporaire, ne présentent pas un niveau créatif suffisant pour bénéficier de la protection instituée par la loi sur le droit d'auteur.
- Ein Formular für «Bestellungs-Bestätigung» mit üblichen allgemeinen Bedingungen, welche in den meisten Vermittlungsunternehmen für temporäre Arbeit verwendet werden, weist nicht die für den gesetzlichen Urnehberschutz erforderliche schöpferische Leistung auf.

Arrêt de la cour de justice de Genève du 5 juin 1987 dans la cause Novatis S.A. c. Regularis S.A.

### Art. 1, 42 et 58 al. 1 et 3 LDA – «UNE AFFAIRE D'HOMMES»

- Un arrangement scénique fixé sur bande magnétique (film «video») constitue l'adaptation d'une oeuvre à un instrument mécanique, la notion d'oeuvres littéraires ou musicales de l'art. 58 al. 3 étant identique à celle d'oeuvres littéraires et artistiques de l'art. 1.
- Die auf magnetischem Band («Video») aufgenommene Inszenierung stellt eine Übertragung eines Werkes auf mechanische Instrumente dar; der Begriff «literarische oder musikalische Werke» in Art. 58 Abs. 3 ist identisch mit jenem der «Werke der Literatur und Kunst» in Art. 1.

Arrêt de la cour de cassation du canton de Genève du 4 février 1988 dans la cause R.M. (communiqué par Me Dominique Poncet, avocat à Genève).

R.M. exploite à Genève une entreprise individuelle qui commercialise des cassettes «vidéo». En automne 1984, il a sollicité de la S.à.r.l. A.P., à Paris, le droit de diffuser le film «Une affaire d'hommes» en Suisse et au Liechtenstein. Le contrat préparé dans ce but n'a pas été signé par R.M. qui n'a payé aucune redevance à A.P., titulaire des droits d'auteur.

Au printemps 1985, A.P. a appris que R.M. offrait ce film à la vente. Elle l'a interpellé et celui-ci a tenté de se défendre en soutenant plusieurs versions contradictoires des faits.

A.P. a déposé plainte contre le 9 décembre 1985.

Nonante-et-une cassettes ont été vendues par R.M. à D.O., au prix de Frs 9 100.-, somme qui a été saisie et doit servir, selon l'arrêt entrepris, au payement des

dommages-intérêts à concurrence de Frs 5 000.- et à celui, partiel, de l'amende, à concurrence du solde de Frs 4 100.-.

3. Le recourant se pourvoit en cassation et conclut à son acquittement. Il invoque que les faits qu'on lui reproche seraient au bénéfice de l'art. 58 al. 1 LDA qui prescrit que la mise en circulation «des exemplaires licitement confectionnés d'une œuvre» hors du territoire autorisé par le titulaire du droit d'auteur «ne constitue pas un acte illicite dans le sens de l'art. 42» (disposition pénale). Il nie que les cassettes «vidéo» soient une exception à ce principe, exception qui concernerait seulement les œuvres «littéraires ou musicales» (art. 58 al. 3 LDA) et non pas les œuvres «littéraires ou artistiques» (art. 1 LDA). Il se prévaut de l'arrêt ATF 85 II 431 (résumé dans JT 1960 I 602).

*En droit:*

2. La «loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques», du 7 décembre 1922 (RS 231.1) protège les droits exclusifs des auteurs sur leurs œuvres, notamment pour «les arrangements scéniques fixés par la cinématographie ou par un procédé analogue et constituant une création originale» (art. 1 ch. 2).

Il n'est pas contesté que le film «Une affaire d'hommes» constitue une œuvre originale. Il n'est pas contestable que les cassettes «vidéo» soient le support d'une telle création par arrangement scénique selon un procédé cinématographique ou analogue. Il est donc clair que le droit de l'éditeur A.P., né de la cession par l'auteur de ses droits propres, est protégé par la loi.

Le recourant ne conteste pas avoir vendu les copies du film en un lieu, la Suisse, alors que le droit d'y procéder ne lui avait pas été cédé, mais il soutient, se fondant sur l'art. 58 al. 1 LDA qu'il ne s'agirait pas d'un acte illicite au sens de l'art. 42 LDA.

L'article 58 al. 3 LDA dispose que cette licéité «n'est pas applicable aux instruments mécaniques auxquels sont adaptés des œuvres littéraires ou musicales». L'argument du recourant consiste donc pour partie à opposer les «œuvres littéraires et artistiques» (qui bénéficient de la protection générale prévue par l'art. 1 LDA) aux œuvres «littéraires ou musicales» (dont la diffusion hors du territoire autorisé n'est illicite que si elle est réalisée par des «instruments mécaniques»). Or, selon le recourant, les cassettes «vidéo» ne seraient pas l'un de ces instruments, car l'exception à l'illicéité ne protégerait que les compositeurs contre les fabricants et marchands de disques.

D'abord, c'est à tort que le recourant met en opposition les «œuvres littéraires et artistiques», d'une part, et les «œuvres littéraires ou musicales», d'autre part. Il s'agit là d'un argument de mot, sans portée juridique, car ces termes se recouvrent (v. l'art. 1 LDA, rappelé ci-dessus, et Ivan CHERPILLOD, «Le droit d'auteur en Suisse», Cedidac, Lausanne, 1986, p. 11 ch. 1 et 117 ch. 1).

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recourant a contrevenu à l'art. 42 LDA, expressément visé dans l'arrêt entrepris. Cette disposition autorise la poursuite pénale de celui qui, en violation du droit d'auteur, a vendu des exem-

plaires d'une œuvre ou sa reproduction. C'est bien ce qui est reproché au recourant qui n'est pas fondé à se prévaloir de l'exception de licéité (art. 58 al. 1 LDA) car celle-ci est expressément exclue lorsque l'œuvre protégée est transcrite sur un «instrument mécanique» qui en devient le support. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque l'arrangement scénique est fixé sur un procédé analogue à la cinématographie (art. 1 LDA). En vendant les cassettes sur un territoire que l'éditeur ne lui avait pas concédé, R.M. a bien contrevenu à l'article 42 LDA et sa condamnation était ainsi fondée.

*Art. 1,9 Abs. 3, 44 URG; Art. 41, 381, 401 OR – «TRIMEDIA»*

- *Werbespots sind Werke der Filmkunst. Filme sind grundsätzlich urheberrechtlich geschützte Werke.*
- *Das Urheberrecht entsteht mit der Schaffung des Werkes, unabhängig davon, ob zwischen dem Schöpfer des Werkes und demjenigen, der daraus Nutzen zieht, ein Vertrag besteht oder nicht. Urheberrechte stehen natürlichen Personen zu. Eine juristische Person kann diese nur dann für sich in Anspruch nehmen, wenn Sie ihr abgetreten worden sind. Weder aus Vereinszugehörigkeit noch aus einem Arbeitsverhältnis lässt sich ein automatischer Übergang von Urheberrechten ableiten.*
- *Mit der Bezahlung der Produktionskosten der Filmbänder werden noch nicht die Urheberrechte an den Filmen erworben.*
- *Auch bei Verletzungen von Urheberrechten kann der Berechtigte über die Geschäftsführung ohne Auftrag die Herausgabe des Gewinnes fordern, allerdings nur alternativ, nicht zusätzlich zum Schaden. Unter Gewinn ist der Reingewinn zu verstehen.*
- *Ist kein Produkt verkauft worden mit dem ein Erlös zu erzielen war, ist bei der Berechnung des entgangenen Gewinnes von den Streukosten auszugehen. Bei Berücksichtigung der herrschenden Usancen ist es im vorliegenden Fall gerechtfertigt, den Beklagten zur Bezahlung von 10% der Streukosten zu verpflichten; damit ist die Verwertung der Urheberrechte für die unstatthafte Sendung der Werbefilme abgegolten.*
- *Abweisung des Begehrens um Verzinsung der geschuldeten Gewinnherausgabe.*
- *Les spots publicitaires constituent des œuvres cinématographiques. Les films sont en principe des œuvres protégées par le droit d'auteur.*
- *Le droit d'auteur naît de la création de l'œuvre sans égard à l'éventuelle existence d'un contrat entre l'auteur et celui qui tire profit de l'œuvre. Seule une personne physique peut être titulaire originaire du droit d'auteur. Une personne morale ne peut prétendre au droit d'auteur que si elle se l'est fait céder. Une dévolution automatique du droit d'auteur ne peut découler ni de l'appartenance à une association ni de l'existence d'un contrat de travail.*
- *Celui qui paie les frais de production des films n'en acquiert pas pour autant les droits d'auteur.*

- *En cas de violation du droit d'auteur également, le lésé a le droit, en application des dispositions sur la gestion d'affaires, de s'approprier les profits qui en résultent, cela alternativement seulement à la réparation du dommage et non cumulativement. Par profits, il faut entendre le bénéfice net.*
- *S'il n'a été vendu aucun produit et qu'aucune recette n'a ainsi été réalisée, il faut se fonder sur les frais de diffusion de l'œuvre pour calculer la perte de gain. En se basant sur les usages de la branche, il se justifie dans le cas présent d'astreindre le défendeur à payer 10% de ces frais; cela vaut acquittement des droits d'auteur découlant de la diffusion illicite des films publicitaires.*
- *Rejet de la demande d'intérêts sur la créance en appropriation des profits.*

Urteil OG-ZH vom 7. Dezember 1987 in Sachen TRIMEDIA Werbung AG gegen Verband S.

### *Sachverhalt:*

Zwischen der Trimedia PR und dem Beklagten wurde ein Vertrag geschlossen, mit welchem der Beklagte der Trimedia PR die Betreuung seiner Öffentlichkeitsarbeit übertrug.

Im Jahre 1985 entschloss sich der Beklagte aufgrund eines von der Klägerin, einer zur Trimedia-Gruppe gehörenden Firma, ausgearbeiteten Intermedia-Vergleichs, auch TV-Werbung einzusetzen. Die Klägerin konzipierte drei Fernsehspots. Die Urheberrechte für diese drei Spots bzw. die von der Klägerin geforderte Abgeltung für Nutzungsrechte sind Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreites.

### *Erwägungen (gekürzt):*

1. a) Das Urheberrecht an einem Werk der Literatur oder Kunst als ausschliessliche Verfügungsmacht entsteht mit der Schaffung des Werkes; dieser Grundsatz liegt dem geltenden schweizerischen Urheberrechtsgesetz zugrunde, ohne dass er in einem Gesetzesartikel ausdrücklich festgehalten wäre (Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. A. 1985, S. 679). Als Urheber kommt nur eine natürliche Person in Betracht; juristische Personen können nicht Urheber sein (Troller, a.a.O. S. 715).

b) Werbespots sind Werke der Filmkunst. Filme sind grundsätzlich urheberrechtlich geschützte Werke (Troller, a.a.O. Bd. II, S. 350, Christ, Schw. Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz, 1982, Heft 1/2 S. 51); das wird auch vom Beklagten nicht in Abrede gestellt. Ein Filmwerk entsteht in der Regel durch das Zusammenwirken mehrerer Personen. Wer als Urheber oder als Miturheber in Betracht kommt, ist im einzelnen Falle abzuklären.

Wie sich aus den Akten ergibt, wurde das Drehbuch (Storyboards) für die Spots von Mitarbeitern der Klägerin erstellt. Diese Mitarbeiter haben ihre Urheberrechte an die Klägerin abgetreten. Die Turnus Film AG, welche die Dreharbeiten gestützt auf das Drehbuch der Mitarbeiter der Klägerin ausführte, erhebt keine urheberrechtlichen Ansprüche.

c) Der Beklagte bestreitet die Urheberschaft dieser Personen nicht ausdrücklich, wendet jedoch ein, Angestellte und Mitglieder des Beklagten hätten in massgeblicher Weise bei der Gestaltung der Werbespots mitgewirkt, so beispielsweise den französischen Text des für die Westschweiz bestimmten Spots praktisch vollständig neu gestaltet. Sie schliesst daraus auf eine etwa hälftige Mitwirkung des Beklagten bei der Schaffung der Filmwerke.

Die Werke, um deren Nutzungsrechte sich der vorliegende Rechtsstreit dreht, sind Werbefilme. Es liegt in der Natur der Sache, dass in einem solchen Falle der Auftraggeber oder Besteller des Films bestimmte Vorstellungen darüber hat, wie der Werbefilm wirken sollte, so etwa, welches Produkt oder welche Dienstleistung in den Vordergrund zu stellen ist. Der schöpferische Spielraum, der dem oder den Urhebern eines Werbefilms, hier dem Text- und dem Bildautor, zusteht, ist daher zwangsläufig kleiner, als dies etwa bei einem Spielfilm der Fall sein dürfte. In diesem Sinne haben offensichtlich Mitarbeiter und Mitglieder des Beklagten auf die Gestaltung der Werbespots Einfluss genommen. So geht aus dem Kontaktrapport hervor, dass die Kägerin mit dem Direktor des Beklagten und verschiedenen Herren Einzelheiten der Filmproduktion besprachen. In Punkt 6 des Rapports wurde zudem festgehalten, dass Vertreter des Beklagten als Fachberater bei der Vorbereitung, der Beschaffung der alten Installationen und bei der Aufnahme selbst zur Verfügung stehen sollten. Aus dieser Art der Mitwirkung können jedoch keine Urheberrechte entstehen. Die fachliche Beratung, die Beschaffung von Armaturen oder Installationen kann nicht mit der Gestaltung des Filmes an sich, der geistigen Leistung also, gleichgesetzt werden. Die Storyboards der Klägerin, d.h. die Vorstellungen darüber, wie die Spots zu gestalten seien, standen, bis auf eine Textvariante, am 24. Mai 1985 (als der Beklagte die erwähnte Fachberatung und Armaturenbeschaffung zusicherte) bereits fest und waren vom Beklagten genehmigt. Sie tragen auch dann, wenn berücksichtigt wird, dass Anregungen und Vorstellungen des Beklagten in die Gestaltung miteingeflossen sind, noch immer die originelle und individuelle «Handschrift» ihrer Urheber; das hat zur Folge, dass die aufgrund der Storyboards hergestellten Spots urheberrechtlich geschützte Werke sind.

Die Berufung auf eigene Miturheberrechte hilft dem Beklagten aber auch aus andern Gründen nicht. Selbst wenn er sich auf den Standpunkt stellen sollte, das Urheberrecht stehe der Klägerin nicht allein zu (Art. 7 Abs. 1 URG), könnte er ihr nicht verwehren, Eingriffe abzuwehren, die sich auf ihren Urheberanteil beziehen (Art. 7 Abs. 2 URG). Entscheidend ist jedoch, dass allfällige Miturheberrechte von Mitgliedern oder Angestellten nicht ohne weiteres auf ihn übergehen. Wie schon erwähnt, stehen Urheberrechte nur den natürlichen Personen zu. Urheberrechte Dritter könnte daher der Beklagte als juristische Person ohnehin nur dann für sich in Anspruch nehmen, wenn sie ihm abgetreten worden wären. Weder aus der Vereinszugehörigkeit noch aus einem Arbeitsverhältnis lässt sich ein automatischer Übergang von Urheberrechten ableiten (zum Urheberrecht des Arbeitnehmers vgl. BGE 100 II 167). Er behauptet jedoch weder Urheberrechte Dritter noch deren Abtretung an ihn, sondern macht eigene Urheberrechte geltend. Solche stehen ihm aber in keinem Falle zu, weder aufgrund einer Abtretung noch originär; er kann daher den Urheberrechtsanspruch der Klägerin mit diesem Einwand nicht abwehren.

d) Der Beklagte beruft sich sodann auf die vertragliche Vereinbarung mit der Trimedia PR; er weist darauf hin, dass in dieser Vereinbarung auf die Bestimmungen des Obligationenrechts zum Auftrag verwiesen werde. Er glaubt, mit diesem Einwand urheberrechtlichen Ansprüchen der Klägerin entgegentreten zu können, unter anderem offenbar deshalb, weil er meint, damit die Anwendung des Urheberrechtsgesetzes ausgeschlossen zu haben. Er macht auch geltend, zwischen ihm und der Klägerin bestehe gar kein Vertragsverhältnis, weshalb er ihr auch, selbst wenn ihr Urheberrechte zustehen würden, nichts schuldig sei.

Der Beklagte verkennt die Rechtsnatur des Urheberrechtes. Das Urheberrecht ist absolut; es verleiht dem Berechtigten die Macht, Dritten die bestimmungsgemässe Benutzung des Werkes zu verbieten (Troller, a.a.O. Bd. I S. 69 ff.). Es entsteht mit der Schaffung des Werkes, unabhängig davon, ob zwischen dem Schöpfer des Werkes und demjenigen, der daraus Nutzen zieht, ein Vertrag besteht oder nicht. Es kommt daher auch auf die zwischen den Parteien bestehende Kontroverse, ob die Produktion der Werbefilme und deren Plazierung im Werbefernsehen dem Auftrags- oder Werkvertragsrecht zuzuordnen sei sowie die zwischen ihnen strittige Frage, ob es den Parteien frei stehe, sich über das auf einen Vertrag anzuwendende Recht zu einigen, nicht an. Diese Fragen können offen gelassen werden. Die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Schöpfer des Werkes, hier der Klägerin, welche sich auf die Rechte ihrer Mitarbeiter stützt, und demjenigen, der das Werk benutzt, hier dem Beklagten, sind nur insoweit von Interesse, als sich daraus eine Übertragung der Befugnisse des Schöpfers des Werkes an den Vertragspartner, hier den Beklagten, ableiten lässt. Mit der Begründung, er stehe zur Klägerin in keiner vertraglichen Beziehung, lässt sich jedoch weder der Unterlassungsanspruch der Klägerin (Ziff. 1 ihres Rechtsbegehrens) noch der Schadenersatzanspruch (Ziff. 2 ihres Rechtsbegehrens) aus Urheberrecht abwehren. Die Klägerin ist zur Geltendmachung dieser Ansprüche gestützt auf die Abtretung der Urheberrechte ihrer Mitarbeiter legitimiert. Auf die Abtretungserklärung der Trimedia PR an die Klägerin kommt es daher nicht an. Urheberrechtliche Ansprüche hat sie nie erworben. Was ihr nie zustand, konnte sie auch nicht an die Klägerin abtreten, was zur Folge hat, dass ihre Abtretung gegenstandslos und damit unerheblich ist.

f) Der Beklagte führt weiter aus, die Trimedia PR habe die gesamte PR-Beratung übernommen, und er sei daher zu nichts anderem verpflichtet, als was sich aus dieser Vereinbarung ergebe.

Auch dieses Argument ist nicht stichhaltig. Zunächst ist festzuhalten, dass es im Verhältnis zur Klägerin, wie sich aus der schon dargelegten Ausschliesslichkeit des Urheberrechtes ergibt, nicht darauf ankommen kann, was der Beklagte mit der Trimedia PR, einem Dritten also, vereinbart hat.

In seiner ergänzenden Klagebegründung vertritt der Beklagte die Auffassung, er habe als Auftraggeber vom Beauftragten, d.h. dem Partner der «Zusammenarbeitsvereinbarung», der Trimedia PR also, kraft Subrogation die Urheberrechte an den Werbespots, die der Klägerin zustehen, erworben. Er will somit Art. 401 OR, der eine Subrogation von Forderungen gegen Dritte, die der Beauftragte im eigenen Namen, jedoch für Rechnung des Auftraggebers erworben hat, auf letzteren vor- sieht, analog anwenden.



Art. 401 OR betrifft die indirekte Stellvertretung, d.h. diejenigen Fälle, in welchen der Beauftragte in eigenem Namen, aber auf Rechnung des Auftraggebers Rechtsgeschäfte abschliesst. Unter bestimmten Voraussetzungen gehen die vom Beauftragten erworbenen Forderungsrechte auf den Auftraggeber über (Art. 401 Abs. 1).

Unabhängig davon, ob Produktion und Streuung des Werbefilmes Inhalt eines separaten Vertrages zwischen den Parteien waren (Rechtsauffassung der Klägerin) oder vom Zusammenarbeitsvertrag zwischen dem Beklagten und der Trimedia PR erfasst wurden (Rechtsauffassung des Beklagten), steht fest, dass Art. 401 OR nicht zur Anwendung kommen kann.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Art. 401 Abs. 1 OR sich ausschliesslich auf den Übergang von Forderungen bezieht. Das Urheberrecht ist aber dem Immaterialgüterrecht zuzuordnen und ist somit keine Forderung. Die Anwendung von Art. 401 Abs. 1 OR fällt schon aus diesem Grunde nicht in Betracht.

Selbst wenn jedoch die Bestimmung analog auf den Übergang eines Urheberrechtes angewendet werden könnte, würde dies dem Standpunkt des Beklagten nicht helfen. Wie schon erwähnt, standen der Trimedia PR die Urheberrechte, welche die Klägerin geltend macht, gar nie zu.

g) Es fehlt aber auch an den weiteren Voraussetzungen für eine Anwendung dieser Bestimmung. Die Trimedia PR hat für Produktion und Streuung der Werbespots nicht in eigenem Namen Rechtsgeschäfte abgeschlossen. Wie sich aus den Akten ergibt, war es die Klägerin, nicht die Trimedia PR, welche dem Beklagten die Konzeptgrundlagen für den ersten TV-Spot unterbreitete. Bei allen Besprechungen, auf die sich die erwähnten Kontaktrapporte beziehen, und deren Inhalt vom Beklagten nicht bestritten wird, waren sowohl Vertreter der Klägerin als auch Beklagten anwesend. Die Storyboards für die TV-Kampagne Herbst 1985 sind von der Klägerin entworfen; auch die Genehmigung und Freigabe der Spots zur Ausstrahlung erklärte der Beklagte gegenüber der Klägerin, nicht der Trimedia PR. Schliesslich wurde auch die Rechnung für die Herstellung der Spots und für die Produktionskosten, inkl. Teilbetrag der Kosten der Turnus Film AG, von der Klägerin und nicht der Trimedia PR an den Beklagten gerichtet und von diesem offenbar auch bezahlt. Dies muss jedenfalls aus seinen eigenen Ausführungen geschlossen werden, macht er doch in der ergänzenden Klageantwort geltend, mit der Bezahlung des Ersthonorars seien die Urheberrechte an ihn übergegangen. Schliesslich war auch die Ausstrahlung der Spots, d.h. deren Plazierung im Werbefernsehen, Gegenstand von Verhandlungen zwischen dem Beklagten und der Klägerin. Unter diesen Umständen kann nicht die Rede davon sein, die Trimedia PR sei im eigenen Namen auf Rechnung des Beklagten Verpflichtungen eingegangen. Die auf die indirekte Stellvertretung zugeschnittene Sonderregelung von Art. 401 Abs. 1 OR kann auch aus diesem Grunde keine Anwendung finden.

2. Aus den vorstehenden Erwägungen zum Verlauf der Verhandlungen zwischen der Klägerin und dem Beklagten, soweit es um die Werbespots geht, ergibt sich, dass entgegen der Behauptung des Beklagten über die Gestaltung, Herstellung und Verwertung der Werbespots zwischen den Parteien ein Vertrag zustande gekommen ist.

Die Vereinbarung zwischen den Parteien beschränkte sich jedoch nicht auf die Produktion der Werbespots; es war auch vorgesehen, dass die Klägerin die Werbespots im Werbefernsehen plaziere, d.h. auch verwerte. Davon ging auch der Beklagte aus. In seinem Brief vom 21. Januar 1986 schreibt er der Klägerin, dass er die «weitere Verwertung der TV-Spots nicht weiterhin als Leistungsauftrag des PR-Mandates» verstehe. Dieser Brief ist an die Klägerin gerichtet; auch der Beklagte betrachtete somit die Klägerin als Vertragspartnerin nicht nur für die Filmproduktion, sondern auch für die Streuung und damit Verwertung der Werbefilme.

Zu prüfen ist jedoch, was aus dem Inhalt dieser zwischen den Parteien bestehenden Vereinbarung mit Bezug auf den Übergang der Urheberrechte geschlossen werden muss.

Der Beklagte bestreitet zwar in seinem Hauptstandpunkt, dass zwischen ihm und der Klägerin ein Vertragsverhältnis bestehe; dass seine Rechtsauffassung nicht zutrifft, wurde vorstehend bereits angeführt.

Eventualiter macht er jedoch geltend, wenn ein Vertrag zwischen ihm und der Klägerin zustande gekommen wäre, so sei mit dem Ersthonorar die damals vorgesehene Verwendung abgegolten. Es ist daher zu prüfen, was der zwischen den Parteien bestehenden Vereinbarung zur streitigen Frage, d.h. dazu, ob die Urheber- bzw. Nutzungsrechte an den Spots auf den Beklagten übergegangen seien, zu entnehmen ist.

3. a) Zunächst ist festzuhalten, dass die Verbandsrichtlinien des BSW nicht Grundlage des Vertrages geworden sind.

b) Es wurde zwischen den Parteien mit Bezug auf den Übergang der Urheberrechte an den Werbespots auch keine ausdrückliche Abrede getroffen; es wird daher durch Auslegung der beidseitigen Willenserklärungen zu ermitteln sein, ob und in welcher Weise sich die Parteien über den Übergang der Rechte der Urheber an den Beklagten geeinigt haben.

c) Es ergibt sich aus den Akten ohne jeden Zweifel und wird auch von keiner Seite bestritten, dass die Spots von der Klägerin hergestellt wurden, um sie im Werbefernsehen senden zu lassen und damit für die Qualitätsarbeit der dem Beklagten angeschlossenen Mitglieder zu werben; dies war Sinn und Zweck der vertraglichen Vereinbarung zwischen den Parteien. Es kann in diesem Zusammenhang offen bleiben, unter welchen Vertragstypus diese Vereinbarung zu subsumieren wäre, da nicht die an den Vertrag geknüpften Rechtsfolgen, sondern der Vertragsinhalt streitig ist. Für die Beantwortung dieser Frage ist die Qualifizierung des Rechtsverhältnisses nicht erforderlich.

Weiter ist unbestritten, dass die Urheber mit der Sendung der von ihr produzierten Spots im Werbefernsehen im Jahre 1985 einverstanden waren; in jenem Zeitpunkt war die Klägerin, der diese Urheberrechte zustehen, noch für den Beklagten tätig. Für ihre Bemühungen bezog sie damals auch Honorar. Sie hätte dies aber auch in der Folge noch tun dürfen, obwohl die Produktion der Spots abgeschlossen war und es mit Bezug auf dieses Werbemittel nur noch darum gehen konnte, die Spots zu plazieren und einen prozentualen Anteil der Streukosten zu kassieren. Auch der Beklagte geht davon aus, dass die Klägerin ausser für die Produktion auch für den Einsatz

der Filme in der TV-Werbung besorgt sein sollte und dafür zu entschädigen war, sei es durch ein Honorar, sei es durch den Bezug einer Provision auf den Streukosten.

Aus diesem Sachverhalt ist zu schliessen, dass der Beklagte wohl davon ausgehen durfte, dass die Klägerin die Nutzungsrechte für die Spots zugestehe, solange sie selbst aus der Verwertung der Spots auch einen finanziellen Nutzen zog. Offen bleibt jedoch, ob er das auch dann tun durfte, wenn das nicht mehr der Fall war, d.h. der Beklagte selbst die Spots plazierte.

d) Es stellt sich zunächst die Frage, ob aus dem Umstand, dass die Klägerin die Filmbänder dem Beklagten übergeben hat, etwas zugunsten des Standpunktes des Beklagten abgeleitet werden kann.

Art. 9 Abs. 3 URG hält ausdrücklich fest, dass die Übertragung des Eigentums an einem Werkexemplar selbst dann die Übertragung der Urheberrechte nicht in sich schliesst, wenn es sich um das Originalexemplar handelt. Soweit der Beklagte geltend macht, er habe mit der Bezahlung der Produktionskosten die Filmbänder und damit auch die Urheberrechte an den Filmen erworben, geht er daher fehl.

e) Zu prüfen bleibt, ob aus dem Grundgedanken der Zweckübertragungstheorie etwas zugunsten des Beklagten abzuleiten ist. Dieser vor allem in der deutschen Lehre und Rechtsprechung entwickelte Begriff, der im schweizerischen Recht in die gesetzliche Regelung des Verlagsvertrages Eingang gefunden hat (Art. 381 Abs. 1 OR), besagt, dass der Urheber Verwertungsrechte im Zweifel nur in dem Umfang überträgt, wie es zur Erreichung des Vertragszweckes erforderlich ist (Troller, Immaterialgüterrecht, 3. A. Bd. II S. 719 f.; Uhl, Die rechtsgeschäftliche Verfügung im Urheberrecht, Diss. Zürich 1987, S. 163, ZR 70 Nr. 67 S. 208 ff). In andern Rechtsgebieten des Urheberrechtes ist der Vertragszweck eines der Kriterien, die bei der Vertragsauslegung herangezogen werden können (Uhl. a.a.O. S. 168/69).

Für den Standpunkt des Beklagten ergibt sich aus dem Vertragszweck jedoch nichts; wie schon erwähnt, ist nicht streitig, ob die Nutzungsrechte für die Sendung der Spots am Werbefernsehen überhaupt auf den Beklagten übergegangen sind, sondern nur, ob er zur Verwertung der Spots auch noch nach der Beendigung seiner vertraglichen Beziehungen mit der Klägerin, d.h. nach dem Entschluss, die Werbespots selber zu plazieren, noch berechtigt war. Zweck des Vertrages waren die Produktion und der Einsatz von Werbefilmen am Fernsehen. Dieser Vertrag brachte dem Beklagten den Nutzen der klägerischen Leistungen, auch soweit sie geistiger Natur waren und in einem Werk Gestalt annahmen. Der Klägerin standen dafür Honorar und allenfalls auch Provisionen zu. Solange die Klägerin also ihrerseits finanzielle Gegenleistungen vom Beklagten bezog, durfte der Beklagte ohne weiteres davon ausgehen, dass ihm für diese Zeit auch die Nutzungsrechte an urheberrechtlich geschützten Werken der Klägerin zustanden. Nach Beendigung dieses Vertragsverhältnisses durfte er dies jedoch nicht mehr ohne weiteres tun. Es hätte dazu einer ausdrücklichen Vereinbarung bedurft. Aufgrund der bereits erwähnten Richtlinien des BSW entspricht das offenbar auch der in der Werbebranche geltenden Usanz.

f) Der Beklagte macht – sinngemäss – sodann noch geltend, die vertraglichen Beziehungen zwischen ihm und der Trimedia PR hätten auch 1986 weitergedauert;

in diesem Zeitraum seien ihm daher auch noch Nutzungsrechte an den Werken der Klägerin zugestanden. Damit setzt er sich allerdings in Widerspruch zu seinem bereits erwähnten Schreiben vom 21. Januar 1986, in welchem er ausdrücklich festhält, dass er die weitere Verwertung der TV-Spots nicht weiterhin als Leistungsauftrag des PR-Mandates verstehe. Wie vorstehend ausgeführt, richtet sich dieses Schreiben an die Klägerin; was aus dieser Erklärung und dem Hinweis auf den «speziellen seinerzeitigen Werbeauftrag» zu schliessen ist, wurde bereits dargelegt. Wollte man jedoch in diesem Zusammenhang mit dem Beklagten davon ausgehen, die Erklärung zum PR-Mandat sei zuhanden der Trimedia PR abgegeben worden, d.h. für sie bestimmt gewesen, so ist damit der im Prozess gegebenen Darstellung des Beklagten, er habe auch 1986 noch weiterhin die Dienste der Trimedia PR in Anspruch genommen, die Grundlage entzogen; mit Bezug auf diese Art von Dienstleistung, nämlich die Plazierung der Filme am Werbefernsehen, war das, wie sich aus diesem Schreiben ergibt, gerade nicht der Fall.

Wie schon erwähnt, ist jedoch nicht die vertragliche Beziehung zur Trimedia PR entscheidend. Es kommt auf die entsprechende Beziehung zur Klägerin an. Die Trimedia PR konnte dem Beklagten an den Spots gar keine Nutzungsrechte verschaffen, da ihr selbst solche nicht zustanden. Was die Beziehung zur Klägerin betrifft, so wird aus dem bereits erwähnten Schreiben der Letzteren an den Beklagten vom 21. Januar 1986 klar, dass der Beklagte mit Bezug auf die in diesem Verfahren streitige Frage die gegenseitigen vertraglichen Verpflichtungen auch gegenüber der Klägerin für beendet hielt und die Plazierung der Spots selbst an die Hand nahm.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich weder aus einer ausdrücklichen Vereinbarung noch aus der Auslegung der vertraglichen Vereinbarung zwischen den Parteien, welche die Produktion der Werbefilmung und deren Weiterverwendung zum Inhalte hatten, entnehmen lässt, dass die Urheber- bzw. Nutzungsrechte vorbehaltlos, d.h. auch zur Weiterverwertung nach Beendigung der geschäftlichen Beziehungen zwischen den Parteien, auf den Beklagten übergegangen sind. Dies führt zur Gutheissung des Klagebegehrens. Entgegen der Auffassung des Beklagten wird das Begehren nicht gegenstandslos; der Beklagte hat weder vor noch während des Prozesses ausdrücklich erklärt, er habe nicht im Sinn, die Werbespots noch weiterhin auszustrahlen; auch in der Duplik hat er dies nicht getan, sondern lediglich ausführen lassen, die Klägerin habe genau gewusst, dass er dies nicht mehr tun werde. Er hat im vorliegenden Prozess stets Abweisung der klägerischen Begehren beantragt und damit zum Ausdruck gebracht, dass er sich für berechtigt hielt, die Werbefilme zu senden. Anhaltspunkte dafür, dass er dies für die Zukunft so oder so nicht mehr beabsichtige, sind seinen Ausführungen nicht zu entnehmen und auch sonst nach den Akten keine gegeben.

4. Mit ihrem Rechtsbegehren 2 fordert die Klägerin vom Beklagten Fr. 31 879.-, als Urheberrechtsabgeltung. Sie führt dazu aus, nach einer generellen Richtlinie habe der Urheber einen Zehntel des mit seinem Werk erzielten Umsatzes zugute. Da der Beklagte der AG für das Werbefernsehen Fr. 318 974.- bezahlt habe, sei der geforderte Betrag angemessen.

Der Beklagte beantragt Abweisung der Forderung. Er macht geltend, ein Betrag von 10% der gesamten Produktionskosten sei übersetzt, für «Nichtstun» könne

nicht ein Betrag in dieser Höhe geschuldet sein. Eventualiter erhebt der Beklagte sodann verrechnungsweise Schadenersetzansprüche gegenüber der Trimedia PR.

Art. 44 URG hält fest, dass sich die zivilrechtliche Haftung aus einer Übertretung des Gesetzes nach den Bestimmungen des Obligationenrechts richte; soweit es sich um Schadenersatz handelt, ist somit Art. 41 ff. OR anzuwenden; vertragliche Beziehungen zwischen den Parteien bestanden nicht mehr, da der Beklagte im Jahre 1986 die Dienste der Klägerin mit Bezug auf die Plazierung der Spots nicht mehr in Anspruch nahm. Die Klägerin hat die anspruchsbegründenden Voraussetzungen darzutun und auch zu beweisen; ausser der Rechtswidrigkeit ist auch ein Verschulden des Beklagten und ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Rechtsverletzung und dem Schaden erforderlich.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes kann in Fällen von Patentrechtsverletzungen der Kläger in Anwendung der Grundsätze über die Geschäftsführung ohne Auftrag auch die Herausgabe des Gewinnes fordern, allerdings nur alternativ, nicht zusätzlich zum Schaden. Unter Gewinn ist der Reingewinn zu verstehen (BGE 97 II 169 ff., Troller, Immaterialgüterrecht Bd. II S. 995 ff.).

Troller vertritt im vorstehend zitierten Werk die Auffassung, diese Grundsätze seien auch bei der Verwendung von Werken der Literatur und Kunst anzuerkennen; auch in diesen Fällen führe der Verletzer ein Geschäft, dessen Besorgung dem Verletzten vorbehalten sei. Er weist auch darauf hin, dass es der Kläger oft vorziehe, eine Verwendungsgebühr geltend zu machen, die mit dem erfahrungsgemäss angewendeten Ansatz von 10% des Verwendungserlöses in der Regel höher sei als der patentrechtliche Ansatz (Troller, a.a.O. S. 996).

Von einer Gewinnherausgabe und diesem Ansatz von 10% geht die Klägerin hier offensichtlich aus. Ihre Forderung bezieht sich somit nicht auf Schadenersatz, sondern auf Gewinnherausgabe; da sie sich nicht auf schadensbegründene Tatsachen i. S. von Art. 41 OR ff. beruft – so ist beispielsweise nirgends davon die Rede, der Beklagte habe schuldhaft gehandelt – ist davon auszugehen, dass sie sich die Wahl zwischen den beiden Forderungsklagen nicht vorbehält, sondern in Anlehnung an die oben erwähnte Auffassung von Troller eine Verwendungsgebühr fordert, die auf der Rechtsgrundlage der Geschäftsführung ohne Auftrag basiert und unabhängig vom Verschulden zu leisten ist (vgl. dazu BGE 97 II 169 ff.).

Für die Berechnung dieser «Gebühr» ist zunächst von demjenigen Betrag auszugehen, den sich der Beklagte dadurch erspart hat, dass er die Plazierung der Spots nicht mehr durch die Klägerin vornehmen liess, sondern selbst an die Hand nahm. Die Klägerin macht geltend, sie wäre berechtigt gewesen, 17,5% der Streukosten als Honorar zu beziehen.

Wie sich aus den von der Klägerin eingereichten Unterlagen, deren Richtigkeit der Beklagte nicht in Abrede gestellt hat, ergibt, wurde die Klägerin in Prozenten des Werbeaufwandes honoriert. Aus dem Richtbudget für 1985 ist ersichtlich, dass der Honorarsatz 17,5% betrug; ein Honorarsatz von 17,5% hat somit als vereinbart zu gelten.

Auch die Honorierung der Klägerin für die Erstellung des Konzepts der Werbefilme erfolgte auf dieser Grundlage.

Im Werbebudget 1985 erscheint auch der Begriff «Streukosten». Darunter ist offensichtlich derjenige Aufwand zu verstehen, der für die Streuung der Werbefilme

aufzubringen ist; die Produktions- und Gestaltungskosten sind separat aufgeführt; sie gehören, wie der Beklagte zutreffend ausführt, nicht zu den Streukosten.

Für das Jahr 1986 ergibt sich die Höhe der Streukosten aus der Sendestatistik der AG für das Werbefernsehen.

Es erscheint unter diesen Umständen folgerichtig, in Weiterentwicklung der Honorierungsgrundsätze, die sich in Prozenten des Werbeaufwandes berechnen, die Verwertungsgebühr in gleicher Weise zu berechnen und von einem Prozentsatz der Streukosten auszugehen. Dass dieser Prozentsatz tiefer liegen muss als der Honoraransatz von 17,5%, ist auch die Ansicht der Klägerin; zu prüfen bleibt, ob der von ihr geltend gemachte Ansatz von 10% gerechtfertigt erscheint oder unangemessen hoch ist, wie dies der Beklagte vorbringt.

Es wurde bereits dargelegt, dass in der Lehre die Auffassung vertreten wird, 10% des Verwendungserlöses sei eine angemessene Abgeltung; im vorliegenden Fall, ist wie bereits dargelegt, von den Streukosten auszugehen; da kein Produkt verkauft wurde, mit dem ein Erlös zu erzielen war (Troller, a.a.O. S. 996). Die von Troller vertretene Auffassung wird auch durch einen neueren Entscheid des Bundesgerichtes bestätigt. (Entscheid vom 7. März 1986 in Sachen Verband Schweizerischer Kabelfernsehbetriebe und weitere Beschwerdeführer ca. Suissimage, Pro Litteris-Teledrama und Suisa betreffend Genehmigung des gemeinsamen Tarifs I für die Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke in Kabelnetzen SMI 1986 S. 313 ff.) In diesem Entscheid wird der Grundsatz, dass eine Urheberrechtsentschädigung maximal 10% der Bruttoeinnahmen betrage, als national und international anerkannte Usanz bezeichnet und darauf hingewiesen, dass sie als einziger allgemein akzeptierter Anhaltspunkt für die Bemessung von Urheberrechtsentschädigungen im Kabelbetrieb gelte. Dieser Grundsatz lässt sich zwar nicht unesehen auf den vorliegenden Fall übertragen. Die Verhältnisse des vorliegenden Falles sind aber insofern mit denjenigen vergleichbar, mit welchen sich das Bundesgericht zu befassen hatte, als es auch hier um die Verbreitung eines urheberrechtlich geschützten Werkes über ein Medium, hier das Fernsehen – geht. Dem oder den Urhebern wird nicht ein zusätzlicher Aufwand oder eine zusätzliche Leistung entschädigt, sondern abgegolten, dass das bereits geschaffene Werk weiterverbreitet und publik gemacht wird. Es liegt in der Natur der Sache, dass der Urheber dafür keine zusätzliche Leistung mehr erbringt, sondern, wie übrigens auch bei der Weiterverbreitung anderer geschützter Werke, z.B. von Büchern oder musikalischen Werken, auf diese Weise nachträglich von dem einmal erstellten und allenfalls bereits honorierten Werk einen finanziellen Nutzen zieht. Der Einwand des Beklagten, es sei nicht angängig, der Klägerin für ein «Nichtstun» etwas zu bezahlen, geht daher an der Sache vorbei. Es erscheint daher in Anwendung der vorstehend erläuterten Usanz gerechtfertigt, den Beklagten zur Bezahlung von 10% der Streukosten zu verpflichten; damit ist die Verwertung der Urheberrechte für die Sendung der Werbefilme «Verbeugung» für das Jahr 1986 abgegolten.

Zum selben Ergebnis käme man übrigens, wenn die Klägerin den eingeklagten Betrag als Schadenersatz fordern würde; das Verschulden, das in diesem Falle seitens des Beklagten vorliegen müsste, wäre darin zu erblicken, dass er sich über den ausdrücklichen Hinweis der Klägerin vom 23. Oktober 1985, er sei ohne ihr Einverständnis nicht berechtigt, die Spots zu verwerten hinwegsetzte.

Die Klägerin verlangt auf dem Betrag einen Schadenszins von 5%. Dieser Anspruch lässt sich jedoch mit einem Anspruch, der sich ungeachtet der Bezeichnung «Urheberrechtsentschädigung» oder Verwendungsgebühr» auf die Rechtsgrundlage der Geschäftsführung ohne Auftrag im Sinne von Art. 423 OR abstützt (und bei dem die Klägerin ungeachtet der Tatsache, dass sie auch Schadenersatz hätte verlangen können, zu behaften ist), nicht vereinbaren (vgl. BGE 97 II 177). Die Geschäftsführung ohne Auftrag ist einem quasivertraglichen Verhältnis gleichzusetzen. Die Gewinnherausgabe ist eine aus diesem Verhältnis sich ergebende Leistung, auf welcher nur im Verzugsfalle Zins zu erbringen ist. In diesem Punkte dringt daher die Klägerin nicht durch.

5. Es bleibt zu prüfen, ob dem Beklagten die Verrechnungsmöglichkeit mit eventualiter erhobenen Schadenersatzansprüchen zusteht. Das ist nur möglich, wenn die Voraussetzungen der Verrechnung grundsätzlich erfüllt sind; welche dies sind, wird in Art. 120 OR festgehalten.

Die Forderung, die der Beklagte zur Verrechnung bringen will, ist eine Schadenersatzforderung gegenüber der Trimedia PR. Es wurde eingangs bereits dargelegt, dass die Urheberrechte nicht der Trimedia PR, sondern der Klägerin zustehen. Sowohl der Unterlassungsanspruch als auch der Gewinnherausgabeanspruch stehen ihr aus eigenem Recht (bzw. gestützt auf die Abtretung von Urheberrechten ihrer Mitarbeiter) zu, nicht aber, weil ihr solche Ansprüche von der Trimedia PR abgetreten wurden. Da der Trimedia PR, wie ebenfalls schon dargelegt, keine Ansprüche zustehen, ist auch die Abtretungserklärung ohne jede Wirkung, kann doch niemand Rechte abtreten, die ihm nicht zustehen. Es fehlt daher schon an der ersten erforderlichen Voraussetzung für eine Verrechnung, nämlich daran, dass sich je eine Forderung zweier Personen gegenüberstehen. Es kann deshalb offen bleiben, ob Schadenersatzansprüche des Beklagten gegenüber der Trimedia PR wegen unvollständiger oder unrichtiger Budgetierung oder weil sie sonst ihre Sorgfaltspflicht mangelhaft erfüllt haben könnte, bestehen oder nicht; sie könnten auch dann, wenn sie bestehen würden, nicht mit der Forderung der Klägerin verrechnet werden.

### *Das Gericht erkennt:*

In teilweiser Gutheissung der Klage wird

1. dem Beklagten verboten, die 9 Filme öffentlich vorzuführen oder vorführen zu lassen, unter Androhung der Ungehorsamsstrafe von Art. 292 StGB.
2. der Beklagte verpflichtet, der Klägerin Fr. 31 897.– zu bezahlen, wobei deren Nachklagerecht vorbehalten bleibt.

Art. 1,12, Abs. 1 Ziff. 1, 42, Ziff. 1 lit. a URG; Art. 50/51 OR –  
 «PIKTOGRAMM»

- Steht das Urheberrecht einer deutschen Klägerin gegen einen Verletzer in der Schweiz im Streit, so bestimmt allein das schweizerische Urheberrecht, ob der Klägerin gegenüber dem Beklagten für in der Schweiz begangene Verletzungen urheberrechtliche Ansprüche zustehen oder nicht.
- Ein Vermittlungsagent ist nicht befugt, als indirekter Stellvertreter für den Auftraggeber zu handeln. Ihm steht auch von Gesetzes wegen keine Prozessführungsbefugnis zu.
- Den von Otl Aicher geschaffenen syntaktischen Piktogrammen ist urheberrechtlicher Schutz zuzuerkennen.
- Widerrechtlich ist nicht nur die unbefugte originaltreue Kopie eines Werkes. Unzulässig ist auch die veränderte Wiedergabe durch Nachahmung, sondern der Grundgedanke wie er im geschützten Werke zum Ausdruck gelangte, nachgeahmt worden ist. In beweisrechtlicher Hinsicht ist die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer unzulässigen Nachahmung umso grösser, je näher die Kopie der Grundidee des Originals kommt. Dabei sind objektive Gesichtspunkte und nicht die subjektiven Auffassungen der Beteiligten massgebend.
- Das Verschulden ist für die Widerrechtlichkeit der Urheberrechtsverletzung unerheblich.
- Solidarität des Nachahmers und des ihn beratenden Werbebüros bei der Haftpflicht gegenüber dem Inhaber der Urheberrechte.
- Si une demanderesse allemande fait valoir son droit d'auteur en Suisse, seul le droit d'auteur suisse permet de déterminer si la demanderesse possède ou non des prétentions contre le défendeur du fait des atteintes commises en Suisse à ses droits.
- L'agent n'a pas le droit de négocier en qualité de représentant indirect du mandant. La loi ne lui confère pas non plus la qualité pour agir.
- Les pictogrammes syntaxiques créés par Otl Aicher jouissent de la protection du droit d'auteur.
- La copie servile d'une œuvre n'est pas seule illicite. La reproduction modifiée, l'imitation, l'est aussi, pour autant, que l'idée fondamentale exprimée dans l'œuvre protégée soit reprise. S'agissant de la preuve, la vraisemblance de l'illicéité d'une copie est d'autant plus grande que l'imitation de l'idée de base est proche de l'original. Ce sont pour cela des critères objectifs qui sont déterminants et non l'impression subjective des intéressés.
- La faute est irrelevante pour apprécier l'illicéité de l'atteinte au droit d'auteur.
- Responsabilité solidaire de l'imitateur et de son conseil en publicité à l'égard du titulaire du droit d'auteur.

Urteil OG – AG vom 18. Dezember 1987 in Sachen ERCO gegen L. Sportreisen.



*Sachverhalt:*

A. 1. Die Klägerin ist aufgrund verschiedener vertraglicher Vereinbarungen Inhaberin der weltweiten Verwertungsrechte an den vom Münchner Architekten Otl Aicher geschaffenen Piktogrammen. Dazu gehören insbesondere zahlreiche Sportpiktogramme. Die Klägerin hat die Firma J.M. in der BRD, zur Vertreterin ihrer Rechte bestellt. Diese hat mit der Stiftung Schweizer Sporthilfe einen Agenturvertrag für den Abschluss von Lizenzverträgen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein abgeschlossen. Danach ist die Stiftung Schweizer Sporthilfe ermächtigt, bei Verletzung der Urheberrechte zu intervenieren und Verhandlungen mit den Verletzern aufzunehmen.

2. Der Beklagte betreibt in der Schweiz ein Unternehmen, das sich mit der Organisation und der Vermittlung von Sportreisen befasst. Ab 1985 verwendete er auf seinem Geschäftspapier und in seiner Werbung ein Firmensignet, das unter seinem Firmennamen am vorderen Ende von vier keilförmigen, in dunkler Farbe gehaltenen Streifen je ein weisses Sportpiktogramm enthält. Diese vier Sportpiktogramme im Firmensignet des Beklagten stellen einen zum Sprung ins Wasser bereiten Schwimmer, einen Radfahrer, einen Jogger und einen Langläufer dar.

3. Mit Schreiben vom 6. März 1986 intervenierte die Stiftung Schweizer Sporthilfe beim Beklagten und schlug ihm den Erwerb einer Lizenz für die Verwendung der Sportpiktogramme vor. Nachdem sich der Beklagte gestützt auf eine Stellungnahme seiner Werbeagentur vorerst auf den Standpunkt stellte, sein Signet verletze keine Urheberrechte verzichtete er mit Schreiben seines Anwaltes vom 8. Juli 1986 auf die weitere Verwendung der beanstandeten Piktogramme. Die hierauf geltend gemachte Schadenersatzforderung lehnte er hingegen ab.

B. 1. Mit Klage vom 28. Oktober 1986 stellte die Klägerin das Rechtsbegehren:

«Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin Fr. 1 250.- nebst Zins zu 5% seit 1. Januar 1986 zu bezahlen.

*Erwägungen:*

1. Da das Urheberrecht einer deutschen Klägerin gegen einen schweizerischen Verletzer im Streite steht, stellt sich vorab die Frage nach dem anwendbaren Recht. Gemäss dem das Immaterialgüterrecht beherrschenden Territorialitätsprinzip bestimmt sich in jedem Land nach dessen eigener Rechtsordnung, ob einem Werk urheberrechtlicher Rechtsschutz zukommt oder nicht (A. Troller, Immaterialgüterrecht, 3. A., Bd. I S. 134 f.). Demgemäss bestimmt allein das schweizerische Urheberrecht, ob der Klägerin gegenüber dem Beklagten für in der Schweiz begangene Verletzungen urheberrechtliche Ansprüche zustehen oder nicht.

2. Der Beklagte bestreitet die Sachlegitimation der Klägerin, da vorprozessual die Stiftung Schweizer Sporthilfe als Trägerin des fraglichen Urheberrechts aufgetreten sei. Die Klägerin müsse sich auch für den Prozess dabei behaften lassen, dass ihre Rechte in der Schweiz von der Stiftung Schweizer Sporthilfe wahrgenommen würden.

Dass die Stiftung Schweizer Sporthilfe zur prozessualen Durchsetzung urheberrechtlicher Ansprüche der Klägerin nicht legitimiert ist, ergibt sich klar aus dem «Vertretungsabkommen» vom 6. September 1982 mit der Firma J.M. Gemäss Ziff. 13 dieses Vertrages ist die Stiftung Schweizer Sporthilfe bei Verletzungen der «Copyrights» nur «im Namen der Inhaber der Copyrights» zur Einleitung gerichtlicher Schritte ermächtigt, und auch dies nur nach Anhörung des Vertragspartners und nach «gemeinsamer Entscheidung» über die zu treffenden Massnahmen. Eine Prozessführungsbefugnis steht der Stiftung Schweizer Sporthilfe auch nicht von Gesetzes wegen zu, da das erwähnte «Vertretungsabkommen» als Agenturvertrag zu qualifizieren ist und der Stiftung Schweizer Sporthilfe lediglich die Rechtstellung eines Vermittlungsagenten zukommt. Ein Vermittlungsagent ist nicht befugt, als indirekter Stellvertreter für den Auftraggeber zu handeln (Art. 418 a Abs. 1/Art. 418 e Abs. 1 und 2 OR). Die Sachlegitimation der Stiftung Schweizer Sporthilfe beurteilt sich aber allein nach der ihr von der Klägerin oder deren Vertreterin bezüglich des streitigen Urheberrechts vertraglich eingeräumten Rechtsstellung. Unerheblich ist dafür, ob die Stiftung Schweizer Sporthilfe vorprozessual den Eindruck erweckt hat, sie sei Trägerin der streitigen Urheberrechte.

3. . . .

4. a) Urheberrechtsschutz geniessen Werke der Literatur und Kunst. Zu den letzteren gehören nach der Aufzählung in Art. 1 Abs. 1 URG auch Werke der angewandten Kunst. Ein urheberrechtlich geschütztes Werk liegt vor, wenn es sich «um eine eigenartige Geistesschöpfung von individuellem Gepräge» handelt (BGE 88 IV 126; 77 II 379; 75 II 359/360). Das urheberrechtlich geschützte Werk stellt die Verkörperung einer neuen originellen geistigen Idee dar, wobei die Originalität und die Neuheit der Schöpfung entscheidend ist (BGE 105 II 299). Originalität bedeutet, dass ein Werk individuelle, unverwechselbare Züge aufweist. Die Individualität eines Werkes lässt sich mit dem von Kummer entwickelten Merkmal der statistischen Einmaligkeit näher begründen (M. Kummer, Das urheberrechtlich schützbares Werk, Bern 1968, S. 30 ff.). Eine urheberrechtlich schützbares Leistung liegt danach vor, wenn die vom Urheber getroffene Lösung kraft seiner persönlicher Leistung einmalig ist und jeder andere Autor bei derselben Aufgabe sicher zu einem anderen Ergebnis gelangt wäre. Von entscheidender Bedeutung ist deshalb, wie gross die dem Urheber zur Verfügung stehende Gestaltungsfreiheit ist (Troller, a.a.O., Bd. I, S. 362 f.).

b) Bei den hier zu beurteilenden Sportpiktogrammen handelt es sich um geometrische Figuren, die Symbole für bestimmte Sportarten darstellen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass die Gliedmassen des menschlichen Körpers auf Linien, der Kopf auf einen Kreis reduziert sind. Rumpf und Beine sind stets durch einen

Zwischenraum getrennt. Das Eigenartige dieser Darstellung beruht darin, dass die Stellung der Glieder unbekümmert um die für die einzelnen Sportarten als typisch gewählte Körperhaltung auf drei Darstellungsarten reduziert ist: Waagrecht, senkrecht oder Winkelstellung von 45 Grad. Diese Symbolisierung der Figuren beruht damit auf einer ganz bestimmten geometrischen Form der Darstellung. Es liegt ein individueller Stil für die symbolisierte Darstellung von sportlichen oder anderen menschlichen Aktivitäten vor. Bei der Schaffung von Sportsymbolen besteht ein relativ grosser Gestaltungsfreiraum. Die Möglichkeiten, solche Symbole für sportliche oder andere menschliche Aktivitäten zu schaffen, sind weder durch das Erfordernis der möglichst raschen und eindeutigen Interpretation noch durch bereits bekannte Symbole so stark eingeengt, dass der von Otl Aicher gefundenen, schematisierten Darstellungsform jede Individualität und Unverwechselbarkeit abgesprochen werden könnte. Den fraglichen Sportpiktogrammen ist deshalb urheberrechtlicher Schutz zuzuerkennen (ebenso L. David, *Die Werbefigur in der Praxis, Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* 1982, S. 38).

5. a) Zum Inhalt des Urheberrechtes und zugleich zu den verbotenen Verletzungshandlungen gehört gemäss Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 und Art. 42 Ziff. 1 lit. a URG die Wiedergabe des Werks durch irgendein Verfahren. Widerrechtlich ist nicht nur die unbefugte originalgetreue Kopie eines Werkes. Unzulässig ist auch die veränderte Wiedergabe durch Nachahmung, sofern «der Grundgedanke, wie er im geschützten Werke zum Ausdruck gelangte, . . . , nachgeahmt worden ist» (BGE 56 II 419/420). Die Nachahmung eines urheberrechtlich geschützten Werks ist somit widerrechtlich, wenn ausgeschlossen werden kann, dass der Kopist das geänderte Werk ohne Kenntnis des Originals hätte schaffen können (L. David, *Schweizerisches Urheberrecht*, Zürich 1977, S. 370). In beweisrechtlicher Hinsicht ist die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer unzulässigen Nachahmung um so grösser, je näher die Kopie der Grundidee des Originals kommt. Dabei sind objektive Gesichtspunkte und nicht die subjektiven Auffassungen der Beteiligten massgebend.

b) Der Beklagte behauptet nicht, bei der Wiedergabe der vier Sportpiktogramme in seinem Firmensignet handle es sich um zulässige Nachahmung. Er beruft sich lediglich darauf, dass er von der beauftragten Werbeagentur die Ausarbeitung eines Signetes verlangt habe, dessen Verwendung keine urheberrechtlichen Ansprüche entgegenstünden. Dieser Einwand ist im Zusammenhang mit der Frage von Bedeutung, ob dem Beklagten an der Urheberrechtsverletzung ein Verschulden trifft oder nicht. Hingegen ist dies für die Widerrechtlichkeit der Urheberrechtsverletzung unerheblich. Dass eine widerrechtliche Urheberrechtsverletzung vorliegt, kann nicht zweifelhaft sein, denn es handelt sich bei den im Firmensignet des Beklagten verwendeten Sportpiktogrammen um unzulässige Nachahmungen. Beim Piktogramm Schwimmen wurde im Vergleich zum Original lediglich der zweite Schwimmer weggelassen und die Stellung des zum Sprung ins Wasser bereiten Schwimmers umgekehrt. Beim Radfahrer wurde das Hinterrad gegenüber dem Original vervollständigt und die Winkel der Beine verändert. Das Piktogramm Jogger wurde ebenfalls nur in bezug auf die Arm- und Beinhaltung leicht abgeändert. Das Piktogramm Langlauf ist praktisch unverändert übernommen worden. Von einem deutlichen

Abstand zu der dargelegten Grundidee, auf der die Piktogramme von Otl Aicher basieren, kann keine Rede sein. Der Stil der Darstellung wurde beibehalten, und lediglich die streng geometrische Darstellung von Armen und Beinen bei einzelnen Figuren etwas verändert.

6. a) Gemäss Art. 44 URG richtet sich die zivilrechtliche Haftung für Urheberrechtsverletzungen nach den allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts (Art. 41 f. OR). Daraus ergibt sich, dass ein Schadenersatzanspruch eine schuldhaft, d.h. absichtliche oder fahrlässige Urheberrechtsverletzung voraussetzt. Fahrlässigkeit liegt immer vor, wenn die Verletzung bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte vermieden werden können. Ein Verschulden ist bei Urheberrechtsverletzungen namtlich stets dann zu bejahen, wenn trotz Zweifeln, ob ein Werk urheberrechtlich geschützt ist oder nicht, eine entsprechende Erkundigung und Abklärung der Rechtslage unterlassen wird (Troller, a.a.O., Bd. II 985).

b) Der Beklagte kann nicht von jedem Schuldvorwurf befreit werden, obwohl er die Ausarbeitung eines urheberrechtlich unbedenklichen Firmensignetes in Auftrag gegeben hat. Er hat sich die urheberrechtliche Unbedenklichkeit weder schriftlich noch sonstwie eindeutig zusichern lassen, noch eine diesbezügliche Abklärung durch einen urheberrechtlichen Fachmann verlangt. Auf Äusserungen, der Beauftragten und ihrer Hilfspersonen, wie «man habe das Gefühl, es verhebi jetzt», durfte sich der Beklagte um so weniger risikolos verlassen, als die grosse Ähnlichkeit der von ihm vorgelegten, als urheberrechtlich geschützt qualifizierten Piktogramme mit den schliesslich verwendeten und nur leicht veränderten Sportsymbolen auch für einen Laien augenfällig ist. Ohne Klärung der urheberrechtlichen Frage durch einen Fachmann nahm der Beklagte trotz solcher oder sinngemässer Äusserungen von seiten der beauftragten Werbefirma das Risiko einer Verletzung allfälliger Urheberrechte in Kauf. Es trifft ihn deshalb ein leichtes Mitverschulden; das grössere und überwiegende Verschulden liegt sicherlich bei der beauftragten Werbeagentur.

c) Der Beklagte und das von ihm beauftragte Werbebüro haben demgemäss die Urheberrechtsverletzung im Sinne von Art. 50 Abs. 1 OR gemeinsam verschuldet. Sie haften für den eingetretenen Schaden solidarisch. Solidarität – sowohl die echte im Sinne von Art. 50 Abs. 1 OR als auch die unechte im Sinne von Art. 51 OR – bedeutet, dass der Gläubiger jeden von mehreren Schuldner für die volle Forderung belangen kann. Wie im Innenverhältnis die Zahlungspflicht auf die einzelnen Schuldner zu verteilen ist, berührt ihn nicht. Solidarität bedeutet eine Stärkung der Stellung des Gläubigers und will diesem eine möglichst vollständige Befriedigung für seine Ansprüche sichern. Er kann deshalb von jedem Haftpflichtigen Ersatz des ganzen Schadens verlangen, bis er vollständig befriedigt ist (BGE 112 II 143 Erw. 4 a mit Hinweisen). Das Verhalten des einen Haftpflichtigen entlastet den anderen gegenüber dem Geschädigten nur, wenn es den ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Verhalten des andern und dem Schaden als inadäquat erscheinen lässt, oder wenn und soweit es das Verschulden des andern mildert (BGE 112 II 143 Erw. 4 a, 98 II 104, 97 II 343 Erw. 3 und 416, 89 II 123 Erw. 5 a). Die Haftungsbeschränkung wegen mitwirkenden Drittverschuldens eines solidarisch Haftpflich-

tigen zieht das Bundesgericht bloss als eher theoretische Möglichkeit in Betracht, die, wenn überhaupt, nur bei einer ausgesprochen exzeptionellen Sachlage von praktischer Bedeutung sein könne. Zu denken sei an Fälle mit einem derart eklatanten Missverhältnis zwischen den Verschuldensanteilen der verschiedenen Haftpflichtigen, dass eine vollständige Haftung des Beklagten offensichtlich ungerechtfertigt und stossend wäre. Bei einer Verschuldensproportion von 20% zu 80% hat das Bundesgericht eine Haftungsbeschränkung ausdrücklich abgelehnt (BGE 112 II 144; vgl. auch BGE 93 II 323 Erw. 2 e lit. bb).

d) Im vorliegenden Fall fällt eine Unterbrechung des Kausalzusammenhanges zufolge Drittverschuldens zum vorneherein ausser Betracht, da der Schaden durch gemeinsames Handeln zweier Haftpflichtiger verursacht worden ist. Was die Möglichkeit einer Haftungsbeschränkung betrifft, kann nicht gesagt werden, das Verschulden des Beklagten sei im Verhältnis zum überwiegenden Verschulden der beauftragten Werbeagentur von so minimaler Bedeutung, dass eine Haftung des Beklagten für den ganzen Schaden das Gerechtigkeitsgefühl in stossender und unhaltbarer Weise verletzen würde. Zu beachten ist auch die geringe Höhe des auf dem Spiele stehenden Schadenersatzes. Es wäre mit dem Solidaritätsprinzip nicht zu vereinbaren, dem Gläubiger bei einer derart geringen Schadenersatzforderung zuzumuten, nacheinander gegen zwei Haftpflichtige vorzugehen.

7. Der Höhe nach lässt sich der geltend gemachte Schadenersatz nicht beanstanden, und der Beklagte tut dies auch nicht, soweit die Klägerin als Schaden die ihr entgangene Lizenzgebühr von Fr. 1 000.– geltend macht. Aber auch die vorprozessualen Interventionskosten stellen praxisgemäss Schaden im Sinne von Art. 41 OR dar (BGE 97 II 267; AGVE 1974, 44; SJZ 81/1985 Nr. 24 S. 133). Der verlangte Zins ist als Schadenszins zuzusprechen.

Die Sportpiktogramme 600, 602, 659, 682 von O. Aicher:



Das Firmensignet des Beklagten:



OR Art. 383. Abs. 3 – «NEUE AUFLAGE»

- *Verlagsrecht. Gerichtliche Fristansetzung zur Herstellung einer neuen Auflage.*
- *Contrat d'édition. Fixation par le juge d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle.*

Bezirksrichter (Einzelrichter) ZH im summarischen Verfahren, vom 24. Februar 1988.

*Aus den Erwägungen des Einzelrichters:*

1. Nach Art. 383 Abs. 3 OR kann der Verlagegeber dem Verleger, wenn das Verlagsrecht für mehrere Auflagen oder für alle Auflagen übertragen wurde und es der Verleger versäumt, eine neue Auflage zu veranstalten, nachdem die letzte vergriffen ist, gerichtlich eine Frist zur Herstellung einer neuen Auflage ansetzen lassen, nach deren fruchtlosem Ablauf der Verleger sein Recht verwirkt. Art. 383 Abs. 3 OR ist ein Anwendungsfall von Art. 107 OR mit dem Unterschied, dass der Verlagegeber die Frist gerichtlich ansetzen lassen muss (Schönenberger/Troller, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 3. Aufl., Zürich 1976, N 10 zu Art. 383 OR). Der Zweck des Art. 383 Abs. 3 OR ist insbesondere, dass der Richter dem Verleger eine *angemessene* Frist zur Herstellung einer neuen Auflage ansetzt (Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen ZPO, 2. Aufl., Zürich 1982, N 1 zu § 219).

2. Die Beklagte anerkannte den Anspruch des Klägers auf Ansetzung einer richterlichen Frist zur Herstellung einer neuen Auflage des Werkes «X» grundsätzlich, beantragte jedoch, es sei die gerichtliche Frist auf die üblichen sechs Monate anzusetzen. Zu prüfen bleibt also, welche Frist im vorliegenden Fall angemessen ist.

a) Der Kläger machte geltend, dass er der Beklagten bereits eine komfortable Frist zur Ankündigung einer Neuauflage des Werkes bis Ende Dezember 1987 angesetzt habe, so dass nun die gerichtliche Frist entsprechend kürzer ausfallen könne. Dem ist entgegenzuhalten, dass eine formlose Fristansetzung – wie der Kläger selbst festgestellt hat (act. 1 S. 10) – nicht genügt, sondern die Fristansetzung gerichtlich erfolgen muss und daher nur diese massgebend ist (Schönenberger/Troller, a.a.O., N 10 zu Art. 383 OR).

Weiter beantragt die Klägerschaft einfach, dass der Beklagten eine Frist von längstens drei Monaten anzusetzen sei, um eine neue, gebundene Auflage des Werkes «X» mit farbigen Illustrationen zu veranstalten, ohne aber mit ihrer Eingabe auf irgendeine Art nachzuweisen, dass diese Frist für die Neuauflage eines Buches der fraglichen Art mit einer aufwendigen Gestaltung angemessen und üblich ist.

b) Die Beklagte stellte sich auf den Standpunkt, dass die von ihr beantragte Frist von 6 Monaten den Kläger nicht mit einer unzumutbaren Verzögerung belasten würde.

Das Buch ist erstmals 1949 auf dem Markt gebracht worden, eine zweite Auflage wurde gemäss klägerischer Darstellung 1958 veranstaltet. In der Originalausgabe ist das Buch nun seit ca. 20 Jahren vergriffen. Des weiteren ist festzustellen, dass es sich beim fraglichen Buch um ein zeitloses Werk handelt, weshalb die Klägerschaft auch aus diesem Grunde nicht darauf angewiesen ist, dass das Werk möglichst rasch neu aufgelegt wird. Schliesslich ist bei der Bemessung der Frist zu berücksichtigen, dass die zu veranstaltende Neuauflage durchgehend farbig zu illustrieren ist, weshalb der Beklagten für die Vorbereitung der graphischen Gestaltung entsprechend Zeit einzuräumen ist.

Aus all diesen Gründen ist es angemessen, der Beklagten eine Frist von 6 Monaten anzusetzen, um eine neue, farbig illustrierte Auflage des fraglichen Werkes zu veranstalten.

*Der Einzelrichter verfügt:*

1. In teilweiser Gutheissung des klägerischen Begehrens wird der Beklagten eine *Frist von sechs Monaten* ab Zustellung dieser Verfügung angesetzt, um eine neue, farbig illustrierte Auflage des Werkes «X» zu veranstalten, unter der Androhung, dass sie im Unterlassungsfall ihr Verlagsrecht am genannten Werk verwirkt.

URG Art. 1,5,9,13.

UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d – «MOEBEL LE CORBUSIER»

- Der Lizenznehmer, dem blosser Nutzungsrechte übertragen werden, hat kein selbständiges Klagerecht wegen Urheberrechtsverletzungen.
  - Wenn vertraglich bestimmt wird, dass die Lizenznehmerin jede Nachahmung zu verfolgen hat und die Lizenzgeberin ihr dabei so gut wie möglich behilflich zu sein hat, kann die Lizenznehmerin in die Stellung der Urheber treten und sich auf ein eigenes Klagerecht berufen.
  - Der Gebrauchszweck steht dem urheberrechtlichen Schutz eines Gegenstandes, der individuellen Charakter aufweist, nicht entgegen. Dies gilt selbst für Gebrauchsgegenstände, die als Muster oder Modelle hinterlegt worden sind, zudem aber die besonderen Schutzvoraussetzungen des URG ebenfalls erfüllen. Anders verhält es sich nur, wenn die Form des Gegenstandes durch seinen Gebrauchszweck derart bedingt oder seine Gestaltung durch vorbekannte Formen so eingeschränkt ist, dass für individuelle oder originelle Merkmale praktisch kein Raum bleibt.
  - Die sklavische Nachahmung bei Ausbeutung des guten Rufes eines Konkurrenzzeugnisses verstösst gegen den lautereren Wettbewerb auch wenn kein urheberrechtlicher Schutz besteht.
- 
- Le licencié, auquel seul un droit d'usage est concédé, ne peut pas faire valoir lui-même de prétentions découlant de violations du droit d'auteur.
  - Lorsque le contrat dispose que le licencié doit poursuivre toute imitation et que le donneur de licence doit l'assister dans toute la mesure du possible, le licencié se trouve placé dans la situation de l'auteur et il peut invoquer un droit d'action propre.
  - Le but utilitaire d'un objet, qui présente un caractère propre, n'empêche pas la protection par le droit d'auteur. Cela vaut même pour des objets d'usage courant, qui ont été déposés comme dessins ou modèles, mais qui remplissent également les conditions particulières posées par la LDA à la protection. Il en va différemment seulement lorsque la forme de l'objet est à ce point conditionnée par son but utilitaire ou lorsque sa réalisation découle de formes déjà connues au point qu'il n'y a pratiquement plus place pour des caractéristiques individuelles ou originales.
  - La copie servile visant à l'exploitation de la renommée d'un produit concurrent est déloyale même en l'absence de protection du droit d'auteur.

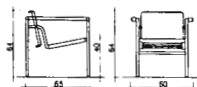
BGE vom 5. Mai 1987 publiziert in BGE 113 II 190 ff.; Praxis 76/1987 Nr. 212.



## Le Corbusier

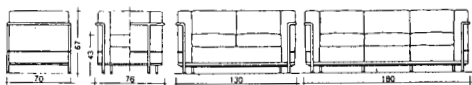
LC1, 1965-1978 (1928)

Fauteuil à dossier basculant  
Salon d'Automne, 1929  
Le Corbusier, Pierre Jeanneret,  
Charlotte Perriand



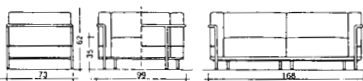
LC2, 1965-1978 (1928)

Fauteuil Grand Confort petit modèle  
Salon d'Automne, 1929  
Le Corbusier, Pierre Jeanneret,  
Charlotte Perriand



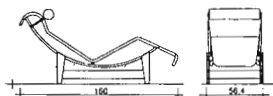
LC3, 1965-1978 (1928)

Fauteuil Grand Confort grand modèle  
Salon d'Automne, 1929  
Le Corbusier, Pierre Jeanneret,  
Charlotte Perriand



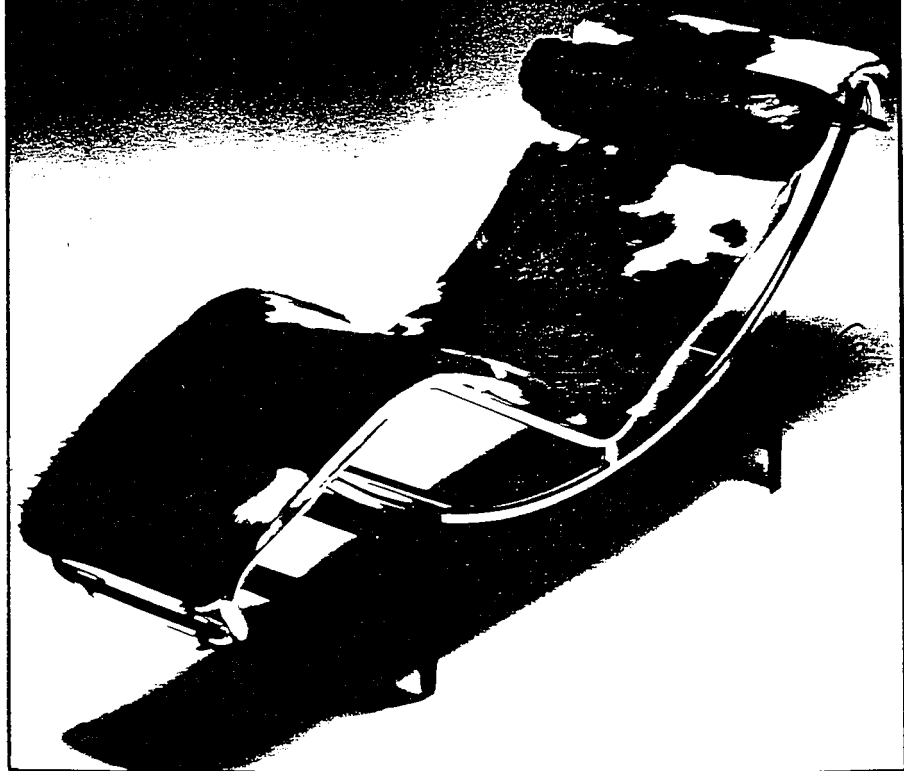
LC4, 1965-1978 (1928)

Chaise longue à réglage continu  
Salon d'Automne, 1929  
Le Corbusier, Pierre Jeanneret,  
Charlotte Perriand

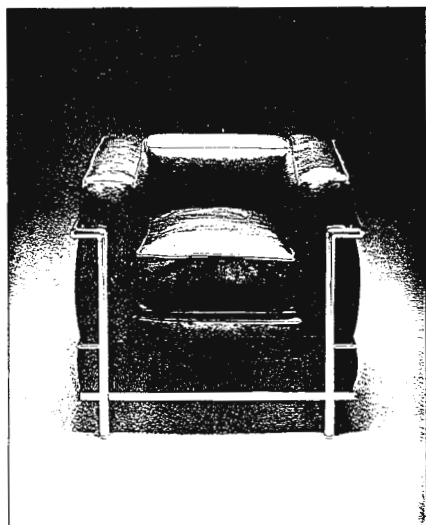


# DAS BAUHAUS PROGRAMM

---

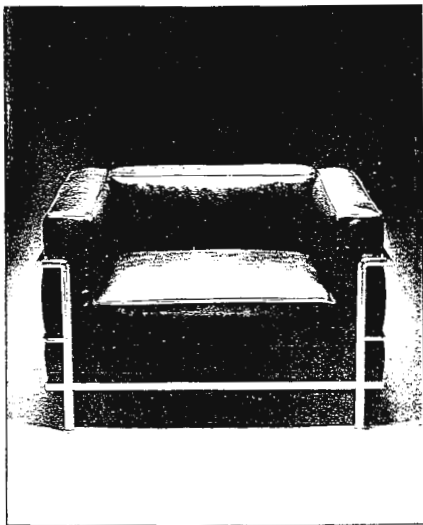


TIDECO AG BERN



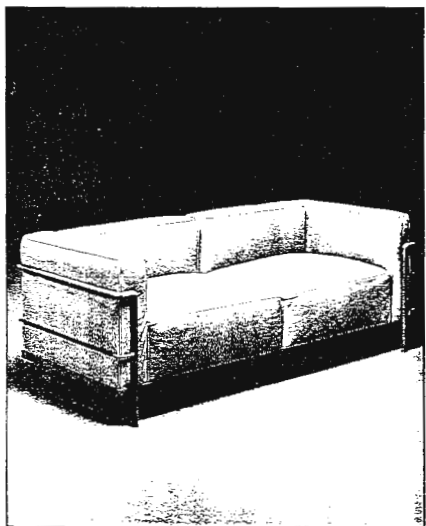
«Grand Comfort, petit modèle»

TDECO AG, BERN



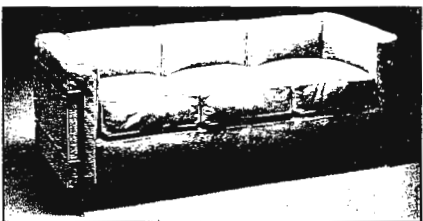
«Grand Comfort, grand modèle»

TDECO AG, BERN

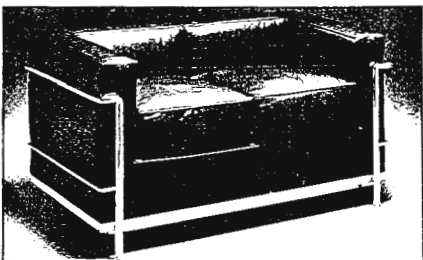


14 - 3, zwei Plätze

TDECO AG, BERN



14 - 2, zwei Plätze



14 - 2, zwei Plätze

TDECO AG, BERN



LC - 1



TIDECO AG BERN

### III. Markenrecht / Droit des marques

*Art. 3 al. 4, 14 al. 1 chiffre 2 et 16 bis al. 1 LMF, 5 al. 6  
arr. de Madrid et 36 LPA - «MARI JUANA»*

- *Une marque – déposée pour des vêtements – phonétiquement identique à un mot désignant un stupéfiant constitue une incitation publique à la consommation de drogues; elle est de ce fait contraire aux bonnes mœurs et l'OFPI aurait dû refuser sa protection en Suisse.*
- *A défaut d'un tel refus, le DFJP doit ordonner la radiation d'office de la marque.*
- *Eine für Bekleidungsstücke hinterlegte Marke, deren Klang mit einem Suchtmittel identisch ist, stellt eine Aufforderung der Verbraucher zum Drogenkonsum dar; sie verstösst daher gegen die guten Sitten, und daher hätte deren Schutz in der Schweiz verweigert werden müssen.*
- *Beim Fehlen einer solchen Schutzverweigerung hat das EJPD die Löschung von Amtes wegen zu verfügen.*

Décision du département fédéral de justice et police du 2 juillet 1984 dans la cause Llambés S.A. (FBDM 1984 1 57).

Voir aussi Conseil d'Etat ZH du 11 août 1982 CANNABIS (RSPI 1985, 124) et, en sens contraire, ATF du 3 octobre 1986 OPIUM (RSPI 1987, 57).

*Art. MSchG - «VARITEC»*

- *Der wahre Berechtigte an einer Marke ist derjenige, der sie in der Schweiz zuerst gebraucht hat.*
- *Le véritable ayant droit à la marque est celui qui le premier en a fait usage en Suisse.*

BGer, I. Ziv.Abt. vom 12. Mai 1986 im Verfahren nach Art. 60 Abs. 2 OG.

Architekt U. entwickelte in den 60er Jahren ein Modell für eine Raum-Fachwerk-konstruktion. Er verband Metallstäbe verschiedener Länge an ihren Enden durch Knotenelemente. Dieses System bezeichnete er mit «VARITEC» und er übertrug es in einem Lizenzvertrag vom 15. Dezember 1967 der Firma A zur Herstellung und zum Verkauf auf dem Gebiete der Schweiz und Liechtensteins. A. brachte in der Folge in der Schweiz Tafeln mit dem Namen «Varitec» an Fertighallen an. Nach Meinungsverschiedenheiten mit der Lizenznehmerin löste U. diesen Vertrag mit

Wirkung ab Ende 1978 auf. A. benützte den Namen und das System «VARITEC» jedoch weiterhin für ihre Zwecke. Mit Vertrag vom 4. März 1980 übertrug U. alle seine Rechte am System «VARITEC» auf B.

Am 14. März 1980 hinterlegte B. die Marke «VARITEC» für alle Arten von Metallkonstruktionsteilen, insbesondere Knotenelemente für Raumfachwerk. Vierzehn Tage später liess A. die Marke «VARITEC» hinterlegen für «Fertighallen in Stahlbauweise und deren Bestandteile, Stahlbauteile für den Stahlhochbau, insbesondere Stäbe und Knotenelemente für Raumfachwerk». Mit Klage vom 4. Mai 1982 beantragte B. dem Handelsgericht in Bern, die VARITEC-Marke der A. nichtig zu erklären und ihr die Verwendung des Kennzeichens «VARITEC» zu verbieten. A. beantragte Abweisung der Klage und widerklageweise die Nichtigerklärung und Gebrauchsunterlassung der VARITEC-Marke des B. Das Handelsgericht wies am 16. September 1985 die Klage ab und hiess die Widerklage gut. Hiegegen richtet sich die Berufung des B. mit dem Antrag, seine Klage gutzuheissen und die Widerklage abzuweisen.

#### *Aus den Erwägungen des Bundesgerichts:*

Gemäss dem Territorialitätsprinzip im Markenrecht, das auch das Bundesgericht anwendet, kann grundsätzlich nur ein früherer markenmässiger Gebrauch in der Schweiz einer hinterlegten Marke entgegengehalten werden (BGE 107 II 360 E. Ic, Entscheid des Bundesgerichts vom 22. August 1984 i.S. Philipp Morris in PMMBI 1985 I 95 f. E. 2, je mit Hinweisen). Eine Ausnahme von der Regel statuiert Art. 6bis der in Stockholm revidierten Pariser Verbandsübereinkunft (SR 0.232.04) für notorisch bekannte Marken. Zudem wird die strikte Anwendung des Territorialitätsprinzips durch das Verbot des Rechtsmissbrauchs eingeschränkt (BGE 63 II 125, oben erwähnter Entscheid in PMMBI 1985 I 98 E. 4).

Nach der Rechtsprechung der I. Zivilabteilung ist für den Gebrauch einer Marke in der Schweiz erforderlich, dass der Namen auf der Ware selbst oder auf der Verpackung angebracht wird und das Handelsgut auf dem schweizerischen Markt erscheint (BGE 107 II 360, 100 II 233 unten). Mit der Marke versehene, aber ausschliesslich für den Export bestimmte Produkte erfüllen dieses Erfordernis nicht (BGE 100 II 234 mit Hinweisen). Die Vorinstanz stützt ihre gegenteilige Ansicht, wonach die Bezeichnung ausschliesslich für den Export bestimmter Waren mit einem Namen bereits einem markenmässigen Gebrauch dieser Ware darstellt, auf die Rechtsprechung des Kassationshofes des Bundesgerichts. Nach dieser Praxis kann bereits die Ausfuhr unrechtmässig mit einer Marke versehener Ware Art. 24 MSchG verletzen (BGE 110 IV 108, 109 IV 146). Die I. Zivilabteilung hat ihrerseits unlauteren Wettbewerb durch einen Konkurrenten bei reinen Exportgeschäften als möglich erachtet (nicht veröffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. April 1982 i.S. Mock, publ. in SMI 1987, 271: Elektronischer Lecksucher II).

Diese Rechtsprechung braucht jedoch nicht überprüft zu werden. Es kann auch offen bleiben, ob die Anrufung des Territorialitätsprinzips durch den Kläger rechtsmissbräuchlich ist. Das Handelsgericht hat nämlich – für das Bundesgericht bindend – festgestellt, dass, bevor die Marke des Klägers in der Schweiz eingetragen

worden sei, die Beklagte regelmässig Tafeln mit der Bezeichnung «VARITEC» an Fertighallen angebracht habe. Sie habe zwar die einzelnen Elemente der Konstruktion nicht direkt mit diesem Namen bezeichnet, was auch nicht einfach gewesen wäre. Hingegen habe sie diese Teile oder deren Verpackung mit «VARITEC»-Etiketten versehen. Solche Vorkehren sind als markenmässiger Gebrauch des Namens «VARITEC» in der Schweiz zu betrachten. Die Vorinstanz hat demnach zu Recht einen der Hinterlegung der Marke durch den Kläger vorangehenden markenmässigen Gebrauch des Namens «VARITEC» durch die Beklagte angenommen. Die Berufung ist somit unbegründet.

#### *Art. 6 Abs. 1 MSchG – «GLÜCKS POST»*

- *Bei periodischen Druckerzeugnissen ist das Publikum durch das lange Nebeneinander ähnlicher Titel daran gewöhnt, auf Unterschiede in der Titelfassung genau zu achten (E. 4.2).*
- *Zur Annahme eines Serienzeichens gehört, dass der im wesentlichen gleiche Wortstamm verwendet wird und dieser Stammbestandteil auf die Herkunft der Ware aus dem Unternehmen des Inhabers älterer Rechte hinweist (E. 4.3.).*
- *Selbst bei weitgehender Übereinstimmung des Inhalts von Zeitschriften ist das Publikum imstande, die Zeichen «Glücks Post» und «Glücks Revue» zu unterscheiden.*
- *Allfällige Verwechslungen wegen unsorgfältiger Kommunikation können zum mindesten im Massnahmeverfahren ausser acht gelassen werden (E. 4.5).*
- *Die Annahme, eine Verwechslungsgefahr sei derart gering, dass die Anordnung vorsorglicher Massnahmen unverhältnismässig wäre, verletzt kein klares Recht (KassGer. E. 4).*
- *Wenn keine Marktverwirrung und keine Verwässerung des verletzten Kennzeichens behauptet wird und die nachträgliche Berechnung des Schadens keine unüberwindlichen Schwierigkeiten bietet, ist ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil nicht glaubhaft gemacht (E. 6, KassGer. E. 5).*
- *Les lecteurs de périodiques, habitués à la coexistence de titres semblables, sont attentifs aux différences qui peuvent exister entre des titres (c. 4.2.).*
- *Pour qu'on puisse admettre qu'une marque appartient à une famille, il faut que l'élément prépondérant soit identique et qu'il indique que la marchandise provient de l'entreprise du titulaire de la marque antérieure (c. 4.3).*
- *Même si le contenu de revues concorde largement, le public est en mesure de distinguer les marques «Glücks Post» et «Glücks Revue» (c. 4.4).*
- *Dans la procédure sur mesures provisionnelles au moins, on peut ne pas tenir compte d'éventuelles confusions découlant de communications effectuées de façon négligente (c. 4.5).*
- *Le refus d'ordonner des mesures provisionnelles, considérées comme disproportionnées à un risque de confusion minime, ne constitue pas une violation manifeste du droit (cass. c. 4).*

- *S'il n'est pas allégué une confusion du marché ou une dilution de la marque lésée et si le calcul a posteriori du dommage ne crée pas de difficultés insurmontables, l'existence d'un dommage difficilement réparable n'est pas rendue vraisemblable (c. 6; cass. c. 5).*

Massnahmeentscheid ER i.S.V. am HGer ZH vom 6.10.1986 und Kassationsentscheid Kass.Ger. ZH v. 6.12.1986 i.S. Ringier AG ca. Verlag Burda GmbH

### *Aus den Erwägungen des Massnahmerichters:*

3. Die Klägerin ist Inhaberin der am 21. Oktober 1981 für Zeitschriften (int. Klasse 16) hinterlegten kombinierten Wort-/Bildmarke Nr. 310 840 mit den Worten «Glücks Post» in einem vierblättrigen Kleeblatt. Bereits am 25. Oktober 1976 hatte sie für den selben Warenbereich die Wortmarke Nr. 285 453 «Glückspost» und am 11. August 1977 die Wortmarke 289 972 «Die Glücks Post» hinterlegt. Die Beklagte spricht der Bezeichnung «Glückspost» grundsätzlich die Schutzfähigkeit ab, da sie beschreibender Natur und nicht kennzeichnungskräftig sei (Art. 3 Abs. 2 und 14 Ziff. 1 MSchG).

Mit Bezug auf die Wort-/Bildmarke mit den Worten «Glücks Post» in einem vierblättrigen Kleeblatt hätte dies allerdings lediglich Auswirkungen auf den Schutzzumfang, da der Gesamteindruck dieser Marke massgeblich durch das bildhafte Element in Form und Sinn mitgeprägt wird. Der Einwand der Beklagten schlägt jedoch schon grundsätzlich nicht durch. Einfache Anspielungen und Assoziationen machen eine Marke noch nicht beschreibend. Die Marke ist nur dann nicht schutzbar, wenn ihre Beziehung zum Produkt derart eng ist, dass ohne weitere Überlegung oder Zuhilfenahme von Fantasie auf eine Besonderheit oder auf die Zusammensetzung des Produktes geschlossen werden kann (Bundesgericht in SMI 1986 Heft 1 S. 99 f., mit Hinweisen auf BGE 106 II 246 und 109 II 258). Nach diesen vom Bundesgericht verwendeten Leitsätzen allein könnte man sich zwar noch fragen, ob die Marken der Klägerin überhaupt schutzfähig seien. «Glücks Post» bezeichnet direkt ein Presse-Erzeugnis («Post»), in dem von Reichtum, Ruhm und Schönheit (dem, was die einschlägige Industrie als «Glück» vermarktet) die Rede ist. Gewisse branchenspezifische Besonderheiten werden allerdings auch vom Bundesgericht anerkannt (vgl. die Bemerkungen von Troller in Immaterialgüterrecht Bd. 1, 3. Aufl. 1983, S. 318, bei und in N. 343).

In der Zeitungs- und Zeitschriftenbranche sind im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung beschreibende Titel offenbar die Regel (vgl. aus den bei den Akten liegenden Heften «Glücks-Rätsel» und «Neue Post», aber auch etwa die «Schweizer Illustrierte» und unter den Tages-Zeitungen die «Neue Zürcher Zeitung», die «Neuen Zürcher Nachrichten» und den «Tages-Anzeiger»). Auch unter farblosen Allgemeinbegriffen setzen sich solche Titel aber im Verkehr leicht durch und sind dann zu schützen. Vor allem die Marke «Glücks Post» mit dem vierblättrigen Kleeblatt ist in der Schweiz allgemein bekannt.

Man mag im übrigen die Wortkombination «Glücks Post» wegen ihrer allgemeinen Sinndeutung als eher schwach bezeichnen. Deswegen spricht ihr das Publikum



jedoch die Kennzeichnungskraft nicht ab, da Zeitungen und Zeitschriften in der Regel unter noch allgemeineren Bezeichnungen angeboten werden und der Verkehr sich auch daran gewöhnt hat.

Es kann damit mindestens für das vorliegende summarische Verfahren angenommen werden, dass die Klägerin für ihre Marken, insbesondere die Wort-/Bildmarke Nr. 310 840 den Rechtsschutz genießt.

4. Zweifelsohne verwendet die Beklagte die Bezeichnung «GLÜCKS REVUE» für eine Ware, die von der mit der Marke der Klägerin versehenen nicht abweicht, vielmehr in Inhalt und Form weitgehend übereinstimmt. Zu prüfen ist, ob die massgeblichen Verkehrskreise, insbesondere die Letztabnehmer über die Herkunft der mit dem Titel «GLÜCKS REVUE» versehenen Zeitschrift der Beklagten getäuscht werden könnten, bzw. ob zwischen den Marken der Klägerin und dem von der Beklagten für eine gleichartige Ware verwendeten Zeitschriftentitel eine Verwechslungsgefahr bestehe (Art. 24 lit. a MSchG).

4.1. Zu vergleichen sind dabei die eingetragenen Marken der Klägerin mit dem Zeitschriftentitel der Beklagten. Dieser Vergleich konzentriert sich auf Seiten der Klägerin auf die Wort-/Bildmarke. Indem sie sich in der mündlichen Verhandlung zusätzlich auf die reine Wortmarke «Glückspost» (und die Wortmarke «Die Glücks Post») berief, beansprucht sie den selbständigen Schutz einzelner Elemente einer kombinierten Marke. Ob das zulässig ist, und welche Konsequenzen bei Verneinung dieser Frage allenfalls zu ziehen wären, kann hier offen bleiben. Im Rahmen der vorsorglichen Massnahmen ist von der Marke der Klägerin auszugehen, wie sie tatsächlich gebraucht wird (und bekannt ist) – das ist der Schriftzug «Glücks Post» mit Gross- und Kleinbuchstaben auf zwei Zeilen im grünen vierblättrigen Kleeblatt.

4.2. Massgebend ist der Gesamteindruck, den die Marke beim Publikum hinterlässt. Bei Wort-/Bildmarken können sowohl die Wortbestandteile als auch der Bildteil oder beide zusammen das charakteristische Element ausmachen, wobei der bildhafte Ausdruck mit dem Sinn der Wortbestandteile gekoppelt sein kann. Für sich allein genommen sind sowohl «Glück» als auch «Post» wegen ihrer durchschimmernden allgemeinen Begriffsbestimmung eher schwach. Ob das die Verwechslungsgefahr erhöht oder gar herabsetzt, kann so allgemein nicht entschieden werden. Wie bereits teilweise ausgeführt (oben, 3.), existieren in der Zeitungen- und Zeitschriften-Branche zahlreiche Titel mit für sich allein genommen wenig kennzeichnungskräftigem Inhalt. Die einzelnen Wort-Elemente werden denn auch für eine Vielzahl verschiedener Erzeugnisse verwendet (aus diesem Verfahren bekannt: «Glück» nicht nur in «Glücks Post» und «Glücks Revue», sondern auch in «Glücks Rätsel» und «Glücks Bärchis»; «Revue» neben der «Glücks Revue» in der «Neuen Revue», der «Automobil-Revue» und der «Star Revue», der «Motor»- und der «Film-Revue»; «Post» auch in «Neue Post», «Wochenpost»). Durch das lange Nebeneinander derart ähnlicher Titel ist das Publikum daran gewöhnt, auf Unterschiede in der Titelfassung genau zu achten (vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht 14 Aufl. 1983, N. 127 zu § 16 D-UWG). Die Wort-Kombination «Glücks Post» ist sodann durch die knappe Verbindung zweier ein-silbiger Wörter prägnant

und von einer gewissen Originalität. Sie hat sich als solche Einheit, die zudem durch die Verwendung des Genitivs («Glücks-») noch unterstrichen wird, im Verkehr auch durchgesetzt. Die Bezeichnung «Glücks Revue» fällt demgegenüber durch die Verwendung des eher abgegriffenen «Revue» (vgl. dazu auch Baumbach/Hefermehl a.a.O.) und die drei Silben eher etwas ab. Besonderes Gewicht kommt zudem bei der Marke der Klägerin vor allem in visueller Hinsicht, aber auch im Erinnerungsvermögen des Publikums dem vierblättrigen Kleeblatt zu, das die Klägerin konsequent verwendet und das beim schweizerischen Publikum speziell bekannt ist. Eine solche im Motiv übereinstimmende Anspielung fehlt beim Titel der Zeitschrift der Beklagten ganz.

Beim Vergleich der äusseren Aufmachung der Zeitschriften entfernt man sich noch weiter von einer möglichen Verwechselbarkeit. Unterschiede bestehen bezüglich der Schrift (Antiqua mit Gross- und Klein-Buchstaben / lauter grosse Grottesk-Lettern), der Farbe des Schriftzuges (gelb / weiss), des Hintergrundes (grün – Kleeblatt / blau-rot, horizontal unterteilt) und der Abgrenzung zum Rest der Titelseite (Quadrat mit weissem Rand, in die Umrandung der ganzen Seite einbezogen / freistehendes Rechteck). Auch in diesem Zusammenhang spielt das vierblättrige Kleeblatt eine wesentliche Rolle zur Unterscheidbarkeit. Dass beide Zeitschriften ihren Titel in der oberen linken Ecke auf der Frontseite tragen, ergibt sich aus der Besonderheit des Kiosk-Verkaufes und -Aushanges und ist bei praktisch allen bebilderten Massen-Periodika der Fall.

4.3. Die Klägerin befürchtet, «Glücks Post» und «Glücks Revue» könnten als sogenannte Serienzeichen aufgefasst werden. Mit der Annahme solcher Zeichen ist die Praxis mit Recht zurückhaltend (vgl. P. Troller, Kollisionen, S. 187). Voraussetzung für die Annahme eines Serienzeichens ist, dass der im wesentlichen gleiche Wortstamm verwendet wird *und* dieser Stammbestandteil auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen des älteren Schutzrechtsinhabers hinweist. In dem von der Klägerin erwähnten Fall «Annabelle/Annette» (BGE 102 II 122 ff.) handelte es sich ebenso wie in fast allen vom Bundesgericht dabei erwähnten Beispielen um Abwandlungen eines Wortes oder Wortstammes oder um Subordinationen verschiedener Bezeichnungen (wie z.B. auch etwa «Sonntags-Blick», «Blick für die Fau», «Tages-Anzeiger Magazin»). Für den unbeteiligten Betrachter wäre von der klägerischen Marke wenn überhaupt eher der Bestandteil «Post» als verbindendes (Serien-) Zeichen zu erkennen (d.h. «Glücks Post» im Gegensatz zu «Tele-Post», «Rätsel-Post» o.ä.); auf einen serienmässigen Zusammenhang von «Glücks Post» und «Glücks Revue» wird der Betrachter so wenig schliessen wie er erwarten würde, es gebe wohl auch noch eine «Glücks-Zeitung» oder eine «Glücks-Illustrierte».

Damit scheidet auch die Gefahr aus, dass das Publikum annehmen könnte, die mit «GLÜCKS REVUE» bezeichnete Zeitschrift der Beklagten stamme aus einem mit der Klägerin wirtschaftlich oder organisatorisch verbundenen Betriebe. Dies ist auch deshalb nicht glaubhaft, weil die Zuordnung der einzelnen Erzeugnisse zu bestimmten Verlagshäusern dem breiten Publikum praktisch vollständig unbekannt, den Kennern der Branche aber ebenso klar bewusst zu sein pflegt. Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass umgekehrt die Zeitschrift der

Klägerin wegen der Titel mit dem Produkt der Beklagten in Verbindung gebracht werden könnte.

4.4. An dieser Beurteilung ändert es auch nichts, dass die Zeitschriften der Parteien nicht bloss als gleichartig, sondern schon fast als gleich zu bezeichnen sind. Die Klägerin sucht durch einen sorgfältigen Vergleich des Inhaltes der «Glücks Post» und der «Glücks Revue» nachzuweisen, dass die beiden Produkte austauschbar seien. Die Beklagte anerkennt eine weitgehende Übereinstimmung der Themata, hält aber daran fest, dass einzelne Unterschiede bestünden. Wie es sich damit im einzelnen verhält, muss vorderhand offen bleiben. Das Interesse der Käufer der streitigen Blätter ist auf bestimmte Materien beschränkt. Filmstars, gekrönte Häupter und Fernseh-Lieblinge sind nur in beschränkter Zahl verfügbar. Von da her ergeben sich Überschneidungen aus der Sache selbst und sind wohl unvermeidlich. Ähnliches gilt für zahlreiche andere Zeitungen und Zeitschriften. Die faktische Austauschbarkeit der Produkte setzt – mindestens in diesem Warenbereich – das Unterscheidungsvermögen des Publikums mit Bezug auf die Titel nicht herab.

4.5. Es ist durchaus denkbar, dass trotz aller dieser Umstände Verwechslungen zwischen der «Glücks Post» und der «Glücks Revue» vorkommen, sei es durch unsorgfältige mündliche Kommunikation, sei es im schriftlichen Verkehr. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein Käufer am Kiosk, wie es die Klägerin schildert, des Titels der gewünschten Zeitschrift nur noch unvollständig entsinnt und entgegen seiner eigentlichen Absicht nicht das Heft der Klägerin, sondern das der Beklagten kauft. Ob eine so entfernte Verwechslungsmöglichkeit noch im Sinne des Rechtsbegriffes Verwechslungsgefahr erheblich sei, kann dahingestellt bleiben; in jedem Fall wäre sie an einem so kleinen Ort, dass die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme im Sinne der vorläufigen Vollstreckung von Unterlassungsansprüchen unverhältnismässig und daher nicht zulässig wäre.

5. Da eine Verwechslungsgefahr mit Bezug auf die Zeitschriftentitel der Parteien markenrechtlich entfällt, kann sich die Klägerin diesbezüglich auch nicht auf den Schutz des UWG (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG) berufen. Es gelten mit Bezug auf diese Frage im MSchG und UWG die gleichen Grundsätze. Wettbewerbsrechtlich kann die konkrete Aufmachung der Titel zusätzlich von Bedeutung sein. Wie bereits erwähnt, entfernt sich jedoch die tatsächliche Aufmachung des Zeitschriftentitels der Beklagten von der Marke der Klägerin und noch mehr von der tatsächlichen Verwendung der Marke der Klägerin. Die inhaltlichen Übereinstimmungen der beidseitigen Zeitschriften bewirken bei unbefangener Betrachtungsweise ebenfalls weder in Verbindung mit dem Zeitschriftentitel noch für sich allein eine relevante Verwechslungsgefahr (im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit d UWG).

Es kann aber auch nicht etwa als glaubhaft angenommen werden, die Beklagte habe planmässig und raffiniert eine Übereinstimmung der individualisierenden Merkmale des Erzeugnisses der Klägerin gesucht, sich der Leistung der Klägerin systematisch angelehnt, um auf diese Weise vom Ruf des Klägerischen Produktes zu profitieren (Art. 1 Abs. 1, eventuell Art. 1 Abs. 2 lit. e UWG). Dafür liegen keine Anhaltspunkte vor, namentlich da die Klägerin nicht geltend macht, die «Glücks

Post» habe in Deutschland einen wesentlichen Anteil ihres Absatzes, und da der Markt der «GLÜCKS REVUE» in der Schweiz gemessen am Umsatz in Deutschland offenbar mehr oder weniger unbedeutend ist.

6. Selbst wenn man noch annehmen wollte, es bestehe eine – in den vorstehenden Erwägungen verneinte – Verwechslungsgefahr, hätte die Klägerin das Erfordernis des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils nicht glaubhaft gemacht.

Wenn die «Glücks Revue» während der Dauer eines ordentlichen Prozesses zu Unrecht in der Schweiz vertrieben würde, dürfte die – nachträgliche – Berechnung eines Schadenersatzes keine unüberwindlichen Schwierigkeiten bieten. Da das Publikum in aller Regel einzelne Presse-Erzeugnisse nicht einem bestimmten Verlag zuordnet, sollte die Beklagte daraus auch nicht für andere Blätter oder Hefte, welche entsprechende Periodika der Klägerin konkurrenzieren mögen, einen unzulässigen Vorteil herausholen können.

Die Klägerin reichte gegen den diesen Entscheid Nichtigkeitsbeschwerde beim Zürcher Kassationsgericht wegen Verletzung klaren Rechts ein. Dieses hat die Beschwerde abgewiesen.

*Aus der Begründung des Kassationsgerichtes:*

4. Die Beschwerdeführerin rügt, ob eine Verwechslungsgefahr bestehe, sei die wichtigste Frage im Massnahmeverfahren gewesen. Darüber habe entschieden werden müssen. Die angefochtene Verfügung sei in diesem Punkt widersprüchlich. Es gehe nicht an, dass trotz verschiedener glaubhafter Verwechslungsmöglichkeiten dahingestellt gelassen werde, ob eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne vorliege. Der Einzelrichter habe praktische Austauschbarkeit der Produkte festgestellt, aber trotzdem nicht endgültig über die Verwechslungsgefahr entschieden. Darin liege eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs, eventuell die Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes bzw. die Verletzung materiellen Rechtes. Von einer Verweigerung des rechtlichen Gehörs kann keine Rede sein. Die Beschwerdeführerin ist ordnungsgemäss durch den Einzelrichter angehört worden. Ob im vorliegenden Fall Rechtsschutz zu gewähren sei, ist eine Frage des materiellen Rechtes. Eine Verletzung klaren materiellen Rechtes im Sinne von § 281 Ziff. 3 ZPO oder einer wesentlichen Verfahrensvorschrift liegt ebenfalls nicht vor. Es ist dem summarischen Verfahren immanent, dass über die Begründetheit des geltend gemachten Begehrens nicht endgültig entschieden werden kann. Der Einzelrichter hatte nur zu entscheiden, ob der Anspruch der Beschwerdeführerin glaubhaft und die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor dem endgültigen Entscheid im ordentlichen Prozess gerechtfertigt sei. Wenn er eine Verletzung der Rechte der Beschwerdeführerin nicht ausschloss, aber davon ausging, dies sei im Massnahmeverfahren nicht als genügend glaubhaft gemacht anzusehen, und deshalb dem endgültigen Entscheid des ordentlichen Richters nicht vorgriff, hielt er sich im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens. Namentlich kann kein Nichtigkeitsgrund darin gesehen werden, dass der Einzelrichter unter den gegebenen Umständen annahm, eine Ver-

wechslungsgefahr sei derart gering, dass die Anordnung vorsorglicher Massnahmen unverhältnismässig wäre. Da ein Verbot vor der endgültigen Abklärung dieser Frage einen schweren Eingriff in die Interessen der Beschwerdegegnerin bedeuten würde, lehnte er es ab, dem endgültigen Entscheid in der Sache durch den ordentlichen Richter vorzugreifen. Auch die Unsicherheit darüber, wie der ordentliche Richter rechtlich endgültig entscheiden würde, durfte im Massnahmeverfahren berücksichtigt werden. Was der Hinweis der Beschwerdeführerin auf den Umstand, dass die Beschwerdegegnerin versucht haben soll, die Chefredaktorin ihrer Zeitschrift abzuwerben, mit dem vorliegenden Verfahren zu tun haben soll, ist nicht ersichtlich. Um diese Frage geht es im vorliegenden Verfahren nicht.

5. Die Ansicht der Vorinstanz erscheint vertretbar, dass im Falle der Gutheissung der Klage im ordentlichen Verfahren der Berechnung eines allfälligen Schadens keine unüberwindlichen Schwierigkeiten entgegenstehen würden. Diesem Umstand durfte bei der Frage, ob der Beschwerdeführerin ein schwer wieder gutzumachender Nachteil drohe, Bedeutung beigemessen werden. Die Beschwerdeführerin hat nicht geltend gemacht, dass ihr weitere Nachteile, wie z.B. eine Marktverwirrung oder die Verwässerung ihres Kennzeichens, drohen.

*Anmerkung:*

In einem Parallelverfahren gegen den schweizerischen Generalimporteur hat der Zivilgerichtspräsident des Zivilgerichtes Basel-Stadt am 19. September 1986 ein superprovisorisches Vertriebsverbot ausgesprochen, dieses aber nach Bekanntwerden des Zürcher Massnahmeentscheides am 27. Oktober 1986 widerrufen. Eine Beschwerde an das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt wegen Verfahrensmängeln wurde von dessen Ausschuss am 13. Januar 1987 abgewiesen.

L. David

*Art. 6 Abs. 1 MSchG – «HESCO»*

- *Die Marke HECO, hinterlegt für Ringe, Federn, Stopfbuchsen und Filter als Teile von Maschinen oder Motoren, ist mit der älteren Marke HESCO, gebraucht für Metallwaren aller Art, insbesondere auch Luftfilter und Fettfilter, verwechselbar.*
- *Il existe un risque de confusion entre la marque HECO, déposée pour des anneaux, des ressorts, des presse-étoupe et des filtres, soit des pièces de machines ou de moteurs, et la marque antérieure HESCO, utilisée pour des objets métalliques en tous genres, en particulier des filtres à air et à huile.*

Säumnisurteil HGer BE 8.9.1987 i.S. Hesco Pilgersteg AG ca. A/S Vejle Ringe of Magnetfiltere.

Die Klägerin befasst sich seit Jahrzehnten mit Lüftungs- und Klimatechnik und bezweckt statutengemäss die Fabrikation von und den Handel mit Lüftungsgittern sowie mit Maschinen und Metallwaren aller Art. Sie liess erstmals im Jahre 1947 die Marke HESCO für Ventilationsgitter, Aktivkohlefilter etc. hinterlegen und letztmals am 14. Mai 1970 unter Nr. 246 110 erneuern. Die Beklagte liess am 18. April 1985 unter der Nr. 340 656 die Fabrik- und Handelsmarke HECO anmelden, welche für Kolbenringe, Oelabstreifringe, Dichtringe, Federn, Stopfbuchsen als Teile von Maschinen oder Motoren, Filter für Flüssigkeiten und Gase, Magnetfilter, Filtergehäuse und Filtereinsätze etc. beansprucht wurde.

Die Klägerin klagte am 30. Oktober 1986 auf Ungültigerklärung und Gebrauchsunterlassung bezüglich der Marke HECO. Die Beklagte reichte keine Klageantwort ein und ist zur Hauptverhandlung nicht erschienen.

### *Das Handelsgericht zieht in Erwägung:*

In diesem Prozess ist

- a) die Legitimation der Klägerin zur Sache abzuklären sowie
- b) ob die Beanspruchung der Marke HECO durch die Beklagte zu Verwechslungen mit der Marke HESCO Anlass gibt.

1. Gemäss Art. 24 lit. a und 27 Ziff. 1 MSchG kann der Inhaber einer Marke gegen denjenigen, der die Marke eines andern nachmacht oder so nachahmt, dass das Publikum irregeführt wird, Zivilklage anstrengen. Als Trägerin des Rechtes auf Nichtigerklärung der beklaglichen Marke ist die Hesco AG aktivlegitimiert.

2. Die Klägerin liess ihre Marke früher eintragen. Priorität liegt auch bezüglich Firmen- und Namensrecht sowie nach Wettbewerbsrecht vor. Seit 1947 wird die Marke/Name HESCO für die gesamte Produktion verwendet. Gemäss Art. 6 Abs. 2 MSchG muss sich eine neue Marke, die gewisse Elemente einer älteren Marke übernimmt, von letzterer in hinlänglichem Mass unterscheiden, sie darf, als Ganzes betrachtet, nicht leicht zu einer Verwechslung Anlass geben. Gerade dies liegt aber hier vor. Die beiden ersten und die beiden letzten Buchstaben der Marken HESCO und HECO sind identisch, das S in der Mitte von HESCO übt keinen entscheidenden Einfluss auf den Gesamteindruck aus. Nach BGE 98 II 141 ist für die Verwechslungsgefahr der Gesamteindruck der zu vergleichenden Waren massgeblich. Die beiden Marken werden zudem nicht für ihrer Natur nach gänzlich verschiedene Produkte gebraucht (vgl. dazu Art. 6 Abs. 3 MSchG). Die Klägerin hat ihrerseits glaubhaft dargetan, dass ihr Warensortiment mit dem der Beklagten zum Teil identisch und zum Teil sehr ähnlich ist.

Keine Voraussetzung für die Anhebung der Abwehrklage ist eine tatsächliche Verwendung der Marke HECO durch die Beklagte. Die Gefahr von künftig eintretenden Verwechslungen genügt. Diese Verwechslungsgefahr ist hier in der Tat klar gegeben und die Klage auf Nichtigerklärung der schweizerischen Marke 340 656 HECO wird gutgeheissen.

Auch die Firmenmarke der Klägerin genießt Priorität (Art. 1 Ziff. 1 und Art. 2 MSchG). Hier ist ebenfalls eine Verletzung durch den Gebrauch der Marke HECO gegeben.

Zusätzlich ist die Ungültigkeit der Marke HECO nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG zu bejahen. Es liegt ein Wettbewerbsverhältnis vor. Zumindest Vorbereitungs-handlungen der Beklagten zum Wettbewerb sind erfolgt; Das Gegenteil ist nicht bewiesen.

3. Weil der Beklagte unterliegt, hat sie ihre Prozesskosten selbst zu tragen und diejenigen der Klägerin zu ersetzen (Art. 57 Abs. 1 und 58 Abs. 1 ZPO).

*Art. 6 al. 1 et 32 al. 1 LMF; art. 1 al. 1 et al. 2 lettre d et art. 6 aLCD – «MAGNETTE»*

- *En règle générale, le droit au nom prime le droit à la marque; l'homonyme doit toutefois utiliser son nom sous une forme le différenciant nettement de la marque bénéficiant de l'antériorité; il peut arriver que cette différenciation soit impossible, et, dans cas, l'homonyme doit se voir interdire d'utiliser dans la nouvelle marque son patronyme comme élément caractéristique (c. 3 b).*
- *Le porteur d'un nom patronymique qui collabore à la création d'une société anonyme, dont la raison sociale et la marque sont ce patronyme, perd l'antériorité et la société peut lui opposer les droits qu'elle a ainsi acquis (c. 3 c).*
- *Ses conclusions en cessation étant fondées, le demandeur n'a pas d'intérêt à la constatation d'actes illicites; la publication de l'arrêt dans des journaux d'un canton où le défendeur n'a pas commis d'actes illicites ne se justifie pas (c. 5).*
- *In der Regel geht das Recht am Namen dem Recht an der Marke vor; der gleichnamige Träger muss indessen seinen Namen in einer Form gebrauchen, die ihn deutlich von einer prioritätsälteren Marke unterscheidet; es kann vorkommen, dass eine solche Unterscheidung unmöglich ist, und der Gleichnamige ist in einem solchen Fall gezwungen, in einer neuen Marke auf seinen Eigennamen als charakteristisches Element zu verzichten (E. 3 b).*
- *Der Namensträger, welcher zur Gründung einer Aktiengesellschaft beiträgt, deren Firma und Marke aus diesem Namen bestehen, verliert sein älteres Recht und die Gesellschaft kann ihm die Rechte entgegenhalten, welche sie so erworben hat (E. 3 c).*
- *Da ihre Unterlassungsbegehren gutgeheissen werden, hat die Klägerin kein Interesse an der gerichtlichen Feststellung unlauterer Handlungen noch an der Veröffentlichung des Urteils in Zeitungen eines Kantons, in welchem der Beklagte keine unlauteren Handlungen begangen hat (E. 5).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 10 octobre 1986 dans la cause Désiré Magnette S.A. c. Désiré Magnette.

Désiré Magnette SA a été inscrite dans le registre du commerce en date du 29 mai 1979 et à partir du 15 octobre 1981 son siège a été transféré de Genève à Epalinges (VD). Dès la création de la société, Daniel Manuel et Georges Ciocco en ont été les administrateurs et Désiré Magnette le directeur. Tous trois étaient liés par un contrat de société simple daté du 11 mai 1979.

La marque Désiré Magnette SA, laquelle a pour objet les épices, plantes et herbes aromatiques a été enregistrée le 18 mai 1983 sous No 325 082.

Par pli du 14 janvier 1982, Désiré Magnette SA a fait en particulier savoir à Désiré Magnette qu'elle le congédiait de sa place de directeur avec effet immédiat et pour justes motifs.

Du mois d'octobre 1982 au 15 octobre 1983 à tout le moins, Désiré Magnette a écoulé pour son propre compte sur le marché des sachets d'épices identiques en tous points quant à leur présentation et à leur libellé à ceux de Désiré Magnette SA, seule la mention «SA» (société anonyme) et le numéro de l'article considéré figurant en plus sur les sachets fabriqués par cette personne morale.

Le 22 avril 1983, il a été saisi à Genève dans le magasin Coop-City «Le Gourmet» et auprès de Georges Bourqui qui exploite un commerce dans les Halles de Rive respectivement 950 et 293 sachets d'épices plus un bocal, la valeur totale de la marchandise représentant Fr. 5 002.50 et Fr. 1 548.-.

Les 25 avril et 15 octobre 1983, il a été saisi en mains de Désiré Magnette environ 1 302 sachets d'épices au total.

A raison de ces faits, Désiré Magnette a été condamné le 8 novembre 1984 à une amende de Fr. 1 000.- pour infractions à la loi sur la concurrence déloyale (art. 13 lit. d).

Pour sa part, Désiré Magnette SA a facturé à des tiers dépositaires des achats d'épices pour Fr. 136 858.50 en 1981, Fr. 66 913.40 en 1982, Fr. 78 921.45 en 1983 et Fr. 97 658.45 en 1984, alors que pour les mêmes années les ventes auxquelles elle a procédé, notamment à l'occasion de foires et expositions, ont atteint respectivement Fr. 51 459.65, Fr. 45 840.45, Fr. 45 074.- et Fr. 40 623.30.

Dès la fin de l'année 1983, les affaires ont repris peu à peu pour redevenir normales.

### *Droit:*

2. Il n'a pas été démontré que Désiré Magnette serait inscrit comme tel dans le registre du commerce sous forme d'une raison individuelle.

Dès lors, Désiré Magnette SA ne peut se prévaloir des articles 944 et ss CO, mais invoquer le cas échéant une violation des dispositions de la loi sur la concurrence déloyale, du droit des marques ou des articles 28 et 29 CC, lesquels protègent la personnalité de tout sujet de droit, soit notamment la raison sociale des personnes morales (voir ATF 91 II 19 = SJ 1965 p. 440; ATF 95 II 481 = JdT 1971 I 226, not. 231).

3. a) Il sied tout d'abord de rappeler qu'un nom patronymique figurant dans la raison sociale d'une personne morale peut faire l'objet d'une marque (ATF 78 II



460 = JdT 1953 I 327; ATF 89 I 303 consid. 7 = JdT 1963 I 606; RSPI 1976 p. 66; SJ 1979 p. 559) et que le fait que Désiré Magnette n'apparaisse plus jouer de rôle dans la société qui a été constituée le 29 mai 1979 est sans incidence à cet égard (ATF 70 II 182 et 183).

Cela étant, la Cour constate qu'aucun débat ne s'est élevé au sujet de la validité de la marque de Désiré Magnette SA, laquelle a été enregistrée le 18 mai 1983.

b) Les prérogatives dont la demanderesse s'est prévaluée quant à l'usage de sa raison sociale comme marque peuvent se heurter au droit reconnu à toute personne d'utiliser de bonne foi son propre nom à des fins industrielles ou commerciales. Si une marque renferme le nom d'une personne et qu'il y ait conflit entre la marque considérée et le nom porté par un homonyme, le droit au nom prime en règle générale le droit à la marque parce que inhérent à la personne même.

L'ayant droit à la marque doit dès lors en tolérer l'usage sous réserve du principe de la bonne foi commerciale.

Si chacun a en principe le droit de faire le commerce sous son propre nom et de s'en servir sous forme d'une raison commerciale et de marque, il y a néanmoins des situations où l'usage de son propre nom présente un caractère frauduleux et devient par conséquent illicite.

Il en est ainsi en particulier lorsque l'homonyme d'un commerçant connu entre dans une société uniquement pour que celle-ci puisse faire figurer son nom dans la raison sociale et profiter de la confusion qui règnera dans l'esprit du public entre les produits des deux maisons grâce à la similitude de leurs raisons de commerce. De tels agissements constituent des actes de concurrence déloyale.

Cela étant, même s'il n'est pas question d'un prête-nom ni de l'emploi manifestement abusif d'un nom, l'homonyme n'est pas en droit d'utiliser sans retenue son nom pour s'emparer de la notoriété d'une marque. Il devra subir les restrictions que la bonne foi impose à cet usage et prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque de confusion. Ainsi, il ne se servira de son nom que sous une forme et avec des adjonctions qui le différencient nettement du nom de son homonyme protégé par une marque valable et au bénéfice de l'antériorité de dépôt et d'usage (voir ATF 70 II 183 et 184; ATF 79 II 189 à 191; RSPI 1976 p. 66 et 67; SJ 1979 p. 558).

Néanmoins une marque patronymique peut être devenue si caractéristique des produits de l'entreprise qui en est titulaire que le public assimile ce patronyme aux produits de l'entreprise considérée et que toute autre marque postérieure, même avec des éléments nouveaux destinés à la différencier, n'empêche pas des confusions. Dans une telle situation, il faudra interdire au titulaire de la nouvelle marque de faire figurer dans celle-ci son patronyme comme élément caractéristique (RSPI 1976 p. 66).

c) Dans le cas particulier, on serait tenté de considérer que l'on est en présence d'une situation inverse à celle envisagée ci-dessus, en ce sens que ce serait Désiré Magnette qui bénéficierait d'une antériorité d'usage de son nom en matière de commerce d'épices et de plantes aromatiques.

Toutefois, le défendeur s'est déclaré d'accord sur la constitution de la société Désiré Magnette SA à laquelle il a oeuvré et avait intérêt; en outre, il a pris des

engagements vis-à-vis de celle-ci, notamment sous la forme d'une interdiction de concurrence.

Dès lors, force est de constater qu'en adhérant à la création d'une société ayant son nom pour raison sociale, Désiré Magnette a perdu l'antériorité dont il bénéficiait et que les principes rappelés ci-dessus lui sont opposables sous la réserve d'une interdiction de se servir de son nom dans ses activités futures.

En effet, dans le cas particulier, les règles de la bonne foi empêcheraient que le défendeur ne puisse utiliser son nom au vu de la renommée qui était déjà la sienne avant la constitution de la demanderesse. Il suffira donc qu'il prenne toutes dispositions utiles lui permettant de se distinguer nettement de la marque Désiré Magnette SA.

Cela dit, il est constant que Désiré Magnette a apposé son prénom et son nom sur les sachets d'épices qu'il a vendus d'octobre 1982 au 15 octobre 1983 d'une manière telle qu'il a contrefait la marque de la demanderesse à dater du 18 mai 1983.

Celle-ci est donc en droit d'invoquer la protection que lui confère la loi fédérale sur les marques de fabrique et de commerce, le défendeur s'étant bien servi de son nom à titre de marque, soit comme signe sur ses propres produits (cf. ATF 88 II 34).

4. Cumulativement à cette loi, Désiré Magnette SA peut se prévaloir des dispositions de la loi sur la concurrence déloyale, les parties s'étant trouvées indiscutablement en 1982 et en 1983 dans un rapport de concurrence (voir ATF 102 II 122 = JdT 1976 I 536).

Commet un acte de concurrence déloyale, celui qui prend des mesures destinées ou propres à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui (art. 1 al. 2 lettre d LCD).

Au vu de l'état de fait qui précède, Désiré Magnette a bien enfreint cette disposition, étant donné que la présentation des étiquettes des sachets d'épices comme telle servait à distinguer cette marchandise de produits de même nature et que la contrefaçon à laquelle a procédé le défendeur a créé un risque de confusion parce que de nature à tromper l'acheteur sur la qualité ou la provenance des épices (ATF 105 II 301; ATF 108 II 65 = JdT 1982 I 528, not. 530).

Même s'il était possible de retenir une autre manière de voir, il n'en demeurerait pas moins que l'intéressé aurait enfreint l'article 1 alinéa 1 LCD en contrefaisant de manière délibérée et astucieuse les sachets confectionnés par la demanderesse par une copie en tous points servile, comportement qui est contraire aux règles de la bonne foi en affaires (ATF 105 II 302; ATF 108 II 327 = JdT 1983 I 368 No 10, not. 371 et 372).

5. Au regard des considérations qui précèdent, les conclusions prises par Désiré Magnette SA quant à la cessation et à la suppression de la situation illicite créé par Désiré Magnette sont fondées, notamment en vertu de l'article 2 alinéa 1 lettres b et c LCD (voir *Troller*, Précis du droit de la propriété immatérielle, p. 183 et 184).

Les interdictions qui en découlent et qui seront faites à l'intéressé seront assorties de la menace des peines prévues par l'article 292 CP (voir ATF 98 II 138 = JdT 1972 I 622, not. 624; *Troller*, op. cit., p. 184).

La demanderesse obtenant la cessation des actes délictueux décrits ci-dessus, il ne se justifie pas encore d'en constater l'existence, faute d'un intérêt pour le lésé (cf. ATF 104 II 124 = JdT 1978 I 279, not. 282).

Quant à la suppression de l'état de fait illicite créé par le défendeur, il n'est pas possible d'ordonner à titre préventif la saisie et la destruction sur le territoire suisse des étiquettes que Désiré Magnette aurait imitées ou contrefaites en vue de les apposer sur ses produits.

En effet, l'instruction de la cause n'a pas révélé que le défendeur aurait commis des actes répréhensibles autres que ceux décrits ci-dessus et, en l'état, il n'est donc possible que de signifier à l'intéressé l'interdiction d'adopter à l'avenir un tel comportement.

De surcoût, conformément aux articles 32 alinéa 1 LMF et 6 LCD, la publication du présent arrêt aux frais du défendeur dans deux quotidiens de Genève choisis par Désiré Magnette SA sera ordonnée.

En effet, cette mesure est adéquate en vue de remédier aux atteintes subies par la demanderesse et d'en prévenir de nouvelles (voir ATF 102 II 286 = JdT 1977 I 512, not. 515).

Par contre, il n'y a pas lieu de décider une publication dans deux quotidiens de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, en ce sens que l'instruction de la cause n'a pas suffisamment établi que Désiré Magnette aurait perpétré des actes illicites identiques à ceux relevés ci-dessus dans le canton considéré.

#### *Art. 6 Abs. 1 MSchG, Art. 29 ZGB – «PARFUM BULGARI II»*

- *Die einmal beginnende Zuständigkeit wird durch später eintretende Veränderungen nicht mehr berührt (E. 2).*
- *Die Marke «Elsa Bulgari» ist mit der weltweit berühmten Marke «Bulgari» für exklusive Bijouterie-, Schmuck- und Modeartikel verwechselbar (E. 5).*
- *Soweit die nachgemachte Marke für Waren beansprucht wird, die ihrer Natur nach von den von der Klägerin geschützten Waren gänzlich abweichen, kann dies als Persönlichkeitsverletzung gewürdigt werden (E. 6).*
- *Une juridiction compétente à l'ouverture de l'action ne cesse pas de l'être, même si l'état de faits se modifie au cours de la procédure (c. 2).*
- *Il existe un risque de confusion entre la marque de renommée mondiale «Bulgari» pour des articles exclusifs de bijouterie, de joaillerie et de mode et la marque «Elsa Bulgari» (c. 5).*
- *Lorsque les marchandises couvertes par les marques litigieuses sont d'une nature totalement différente, la contrefaçon de la marque antérieure peut constituer une atteinte illicite aux intérêts personnels (c. 6).*

Säumnisurteil HGer ZH vom 14.4.1988 i.S. Partecipazioni Bulgari S.p.A. ca. J.C.M. Parfums Sàrl, mitgeteilt von RA Dr. Zürcher, Zürich.

Mit Klageschrift vom 21. August 1987 machte die Klägerin eine Klage anhängig, in welcher die Nichtigerklärung der schweizerischen Markeneintragung 351 204 «Elsa Bulgari», die Feststellung des Begehens unlauteren Wettbewerbes durch die Beklagte und ein Verwendungsverbot für jede weitere, den Namen Bulgari enthaltende Kennzeichnung verlangt wurde. Die Beklagte wurde durch schriftliche Mitteilung an den gemäss Eintrag im Markenregister bevollmächtigten Vertreter am 31. August 1987 aufgefordert, die Klage zu beantworten. Auf Verlangen des Vertreters wurde diese Frist zweimal erstreckt, letztmals mit Verfügung vom 2. November bis zum 23. November 1987. Mit Zuschrift vom 17. November 1987 teilte der Vertreter mit, dass er die Beklagte nicht mehr vertrete. Die Frist zur Beantwortung der Klage lief ungenutzt ab. Mit Verfügung vom 1. Dezember 1987 setzte der Handelsgerichtspräsident der Beklagten eine letzte Frist an, um die Klage zu beantworten, und gab ihr auf, einen Zustellungsempfänger in der Schweiz zu bezeichnen. Diese Verfügung wurde der Beklagten am 22. Februar 1988 zugestellt. Innert der angesetzten 30-tägigen Frist hat sie sich nicht vernehmen lassen.

2. Die Klage geht zunächst auf Nichtigerklärung einer Marke. Dafür ist die Zuständigkeit der Gerichte vom Bundesrecht geregelt.

Die markenrechtliche Klage gegen einen im Ausland domizilierten Markeninhaber ist am Sitz des Eidgenössischen Amtes für Geistiges Eigentum (Bern) anzubringen, wenn der Hinterleger dem Amt nicht ein anderes Domizil genannt hat (Art. 30 MSchG und Art. 6 Ziffer 7 MSchV). Massgeblicher Zeitpunkt ist die (nach kantonalem Recht zu bestimmende) Klageeinleitung. Dabei ist im Interesse der Rechtssicherheit auf die formelle Tatsache des Eintrages eines Vertreters im Register abzustellen; der (noch) bestehende Eintrag begründet die Zuständigkeit selbst dann, wenn der Vertreter die Niederlegung des Mandates dem Amt und der Gegenpartei angezeigt hat, das Register aber noch nicht geändert worden ist (David, Kommentar zum MSchG, N. 3 zu Art. 30; BGE 103 II 64 ff.). Die einmal begründete Zuständigkeit wird durch später eintretende Veränderungen (namentlich: Wegfall des Vertretungsverhältnisses) nicht mehr berührt (Guldener, Zivilprozessrecht 3. Aufl. 1979, S. 234; Troller, Immaterialgüterrecht Bd. II 3. Aufl. 1985, S. 1035).

Im vorliegenden Fall ergibt sich die Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes für die markenrechtliche Klage daraus, dass die Beklagte bei den Patentanwälten R.A. Egli & Co., Zürich, im Sinne von Art. 30 MSchG Domizil gewählt hat. Dass die Vertreter nach der am 21. August 1987 erfolgten Klageeinleitung am 27. November 1987 das Mandat niederlegten, ändert daran wie vorstehend ausgeführt nichts.

Für die Unterlassungsklage steht der Gerichtsstand am Ort der (allenfalls drohenden) Begehung zur Verfügung (Troller Bd. II S. 1032 f.; § 10 ZPO).

Soweit der namens- und wettbewerbsrechtlichen Begründung der Klage selbständige Bedeutung zukommen sollte, wäre die Zuständigkeit des Handelsgerichtes aufgrund des allgemeinen Grundsatzes gegeben, dass Nebenansprüche vor das Gericht der Hauptsache gehören (Guldener, S. 101 f.; Vogel, Zivilprozessrecht, § 4 Rz. 86).

3. Die Niederlegung des Mandates durch den Vertreter am 17. November änderte nichts an der am 2. November 1987 erfolgten letztmaligen Fristerstreckung zur Erstattung der Klageantwort bis zum 23. November. Entsprechend § 130 ZPO erfolgte die weitere Fristansetzung der Verfügung vom 1. Dezember 1987 mit dem Hinweis, dass bei erneuter Säumnis Anerkennung der tatsächlichen Klagegründe und Verzicht auf Einreden angenommen würde. Da die Beklagte sich wiederum nicht geäußert hat, ist so zu verfahren.

Die Beklagte hat innert Frist auch keinen Zustellungsbevollmächtigten bezeichnet. Die für sie bestimmte Ausfertigung dieses Urteils wird daher zu den Akten gelegt (§ 30 ZPO).

4. Gemäss der Darstellung der Klägerin, die wie ausgeführt als von der Beklagten anerkannt gilt, ist von folgendem Sachverhalt auszugehen:

Die Klägerin ist die als Muttergesellschaft fungierende Holding der Firmen-Gruppe «Bulgari». Sie ist Inhaberin der Schweizer Wort-/Bildmarke 341 021, bestehend aus zwei spiegelbildlich angeordneten «B» in einem gleichseitigen Sechseck und dem Wort «BVLGARI», hinterlegt am 10. Oktober 1984, und der international am 5. Juli 1985 eingetragenen Wortmarke IR Nr. 494 237 «BVLGARI». Die exklusiven Bijouterie-, Schmuck- und Modeartikel mit dieser Bezeichnung sind weltweit berühmt. Am 6. Dezember 1985 hinterlegte die Beklagte die Schweizer Marke Nr. 351 204 «ELSA BULGARI» für im wesentlichen die selben Waren wie die Marken der Klägerin. Diese Marke geht zurück auf eine Frau namens Elsa Voulgaris, geborene Malkowski, die seit 1982 mit der Beklagten zusammenarbeitet. Bei Präsentationen in Frankreich verwendet die Beklagte den Namen «Bulgari» in der römischen Schreibweise «BVLGARI», und sie kennzeichnet ihren Stand mit «famous jewellery name BULGARI».

5. Eine zur Hinterlegung gelangende Marke muss sich durch wesentliche Merkmale von den bereits eingetragenen unterscheiden (Art. 6 Abs. 1 MSchG). Bei der Frage der Verwechslungsgefahr ist als Massstab das Unterscheidungsvermögen der massgebenden Adressaten heranzuziehen; in besonders spezialisierten Gebieten und bei Fachleuten kann dieses Unterscheidungsvermögen grösser sein als beim breiten Publikum. Die verletzte Marke ist, so wie sie eingetragen wurde, dem beanstandeten Zeichen gegenüberzustellen. Die unterscheidende Kraft einer Marke wächst mit origineller Erfindung und Ausgestaltung; bei ihrer Beurteilung ist auf den Gesamt-Eindruck des Zeichens, und nicht auf die Gegenüberstellung der einzelnen Bestandteile, abzustellen. Bei der Verwendung von Familiennamen kann ausnahmsweise eine grosszügigere Betrachtungsweise angezeigt sein, allerdings nur dort, wo dieser Name nicht missbräuchlich verwendet wird.

Im vorliegenden Fall richten sich die Zeichen zwar nicht an ein breites (Massen-) Publikum, sondern an einen wohl eher kleinen, an ausgesprochenen Luxusgütern interessierten Kreis. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kann aber weder von einer besonderen Sachkunde noch von einer Spezialisierung ausgegangen werden.

Alle drei in Frage stehenden Marken werden durch den Bestandteil «BULGARI», der als seltener und hierzulande kaum bekannter Familienname erkannt wird,

wesentlich geprägt. Der Vorname «Elsa» tritt demgegenüber zurück (Vornamen pflegen im täglichen Gebrauch auch oft weggelassen zu werden). Von der kombinierten Wort-/Bildmarke 341 021 bleibt dem Betrachter das grafische Element weniger im Gedächtnis haften. Die beiden seitenverkehrten «B» werden nicht ohne weiteres als charakteristische Form wahrgenommen, und der Bezug zum «B» aus «BULGARI» ist dem flüchtigen Betrachter wohl nicht bewusst. Das auf der Spitze stehende Sechseck erscheint als blosser Rahmen und vermag nicht wie etwa bei Pharmaka durch die Anspielung auf den sog. Benzol-Ring eine Assoziation auszulösen. Auch von den Grössenverhältnissen her und durch den fehlenden grafischen Bezug zwischen dem Bild- und dem Wort-Element fällt das erstere gegenüber dem letzteren ab. Die Marke der Beklagten verwendet anstelle des grossen «V» im «BVLGARI» der klägerischen Marken ein «U». Das trägt zur Unterscheidbarkeit ebenfalls nicht oder kaum bei. Die Schreibweise «V» für «U» ist kaum mehr gebräuchlich, wird aber durchaus erkannt (nur schon weil das Wort mit klingendem «V» nicht aussprechbar wäre).

Zusammengefasst erscheint die Marke der Beklagten mit den beiden klägerischen Marken als verwechselbar.

Daran ändert nichts, dass die Beklagte nach Darstellung der Klägerin ihre Marke auf die Zusammenarbeit mit Elsa Voulgaris geb. Makowski zurückführt. Die Marke hat zunächst zur Firma der Beklagten überhaupt keinen Bezug. Nach der als anerkannt geltenden Behauptung der Klägerin steht fest, dass Frau Voulgaris zwar in geschäftlicher Beziehung zur Beklagten steht, deren Geschäft aber weder überwiegend noch auch nur wesentlich mit-bestimmt. Als Künstlernamen pflegen Frauen in der Regel ihren Mädchennamen (hier also Makowski) zu verwenden. Man mag Verständnis dafür haben, dass sich eine Frau nicht als «Madame vulgaire» bezeichnen will. Durch die Änderung von «Voulgaris» zu «Bulgari» entfällt aber zunächst der spezifisch namensrechtliche Aspekt. Es fällt sodann auf, dass nicht etwa die naheliegende Änderung von «V» zu «B» gewählt wurde («Boulgaris» dürfte bereits keine Assoziation zu «vulgär» mehr erwecken), sondern zudem das Schluss-«S» weggelassen und «ou» zu «u» gemacht wird. Endlich verwendet die Beklagte den Namen «BULGARI» in Frankreich in der Schreibweise mit «V», dekoriert ihren Messe-Stand mit der Imitation von antiken Säulen und wirbt mit dem Slogan «famous jewellery house BULGARI». Das alles kann nicht anders als mit dem Bestreben der Beklagten erklärt werden, den berühmten Namen der Klägerin (und den durch diese geschaffenen «Snob-appeal») ohne eigene Leistung für ihr Geschäft nutzbar zu machen. Selbst wenn Frau Voulgaris beherrschende Eigentümerin der Beklagten wäre und diese ihren Namen in der Firma führte, müsste daher vom klassischen Fall gesprochen werden, wo die Berufung auf das Namensrecht missbräuchlich ist (Troller Bd. II S. 248 ff.; BGE 79 II 182 ff.).

6. Die mit einer älteren verwechselbare jüngere Marke ist grundsätzlich eintragungsfähig für Waren und Erzeugnisse, die von den mit der bereits eingetragenen Marke gekennzeichneten gänzlich abweichen (Art. 6 Abs. 3 MSchG). Die Marken der Klägerin sind für die Waren-Klassen 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 und 34 gemäss Einteilung nach Übereinkommen von Nizza hinterlegt. Die Marke der

Beklagten beansprucht die nämlichen Klassen und darüber hinaus die Klassen 32 (Bier, Mineralwasser, Sirup etc.) und 33 (Weine, Spirituosen und Liköre).

Die Klägerin macht geltend, die Klassen 32 und 33 im Verzeichnis der Beklagten seien im Zusammenhang unbedeutend. Die Klägerin sei umgekehrt berühmt für ihre Luxus-Artikel, namentlich Parfümerien, Lederwaren, Schmuck, Brillen, Schreibwaren etc. Sie will daraus offenbar ableiten, dass ihre Marke ganz grundsätzlich geschützt werden müsse. – Das Handelsgericht lehnt die Ausdehnung auch sogenannt «berühmter Marken» in markenrechtlicher Hinsicht auf gänzlich andere Warenkategorien in ständiger Praxis ab. Es verkennt durchaus nicht die Tendenz, dass einzelne Marken weniger für eine bestimmte Warenkategorie als für einen «way of life» stehen. Keine der von der Klägerin beanspruchten immerhin 13 Waren-Klassen hat aber einen auch nur entfernten Bezug zu den Getränken der Klassen 32 und 33. Die Ausdehnung der «berühmten Marke» auf schlechthin alle, auch die nicht beanspruchten Waren würde Art. 6 Abs. 3 des MSchG aushöhlen und ist abzulehnen.

Ob sich die Klägerin, die bezüglich der Waren-Klassen 32 und 33 nicht im Wettbewerb mit der Beklagten steht, gestützt auf Art. 9 Abs. 1 (rev.) UWG auf eine Verletzung von Art. 3 lit. b und d UWG berufen könnte, mag offen bleiben. Die Verwendung des seltenen und in der Schweiz abgesehen von den der Klägerin nahestehenden Personen völlig unbekanntem Namens «Bulgari» durch die Beklagte stellt unabhängig von den damit in Beziehung gebrachten Waren eine Verletzung des Persönlichkeits- und Namensrechtes der Klägerin dar. Der Handelsname ist schon aufgrund von Art. 8 PVUe ohne die spezifischen Voraussetzungen des Firmen- oder Markenrechtes zu schützen. Sein Träger darf nicht nur die eigentliche Namens-Anmassung, sondern auch die Verwendung des Namens als Kennzeichnung einer Sache abwehren (BGE 108 II 243). Art. 29 ZGB als Spezialnorm des Persönlichkeitsschutzes (Art. 28 ff. ZGB) kann gegen gleichlautende, aber auch gegen bloss verwirrend ähnliche Bezeichnungen angerufen werden (BGE 102 II 165 f.). Gerade im vorliegenden Fall, wo die schmarotzerische Annäherung der Beklagten an den Namen der Klägerin augenfällig ist, erscheint die Verwendung der Marke «ELSA BULGARI» als persönlichkeitsverletzend auch für die von den Marken der Klägerin nicht beanspruchten Klassen als rechtswidrig und damit nichtig.

Das Rechtsbegehren 1 der Klägerin (vollumfängliche Nichterklärung der beklagten Marke) ist somit begründet.

7. Die Klägerin verlangt, der Beklagten sei zu verbieten, im Verkehr im und mit der Schweiz «ELSA BULGARI», «BULGARI PARIS», «BULGARI» sowie jede weitere den Namen «BULGARI» enthaltende Benennung zur Kennzeichnung von Geschäft und Ware zu verwenden.

Die Klage auf Unterlassung ist zum einen in Art. 29 Abs. 2 ZGB vorgesehen. Zum andern werden die Rechtsbehelfe des UWG generell als Ergänzung der knappen Bestimmungen des MSchG herangezogen – Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG sieht das Verbot drohender Verletzung vor. Man könnte sich fragen, ob das Begehren der Klägerin nicht zu weit gefasst sei, weil es eine unbestimmte Vielzahl von möglichen Bezeichnungen umfasst, die grundsätzlich jede für sich dem Namen und den Marken der Klägerin gegenübergestellt werden müssten. «BULGARI» ist aber durch die Selten

heit des Namens und die überragende Bedeutung auch in der Wort-/Bildmarke so stark, dass in der Tat keine Kombination denkbar scheint, die der Verwechselbarkeit entgegensteht. Das verlangte Verbot ist daher auszusprechen.

8. Die Beklagte verlangt endlich die gerichtliche Feststellung, dass die Beklagte ihre Namens- und Markenrechte verletze und unlauteren Wettbewerb begehe.

Grundlage für ein Feststellungsbegehren sind die gleichlautenden Art. 28 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB und Art. 9 Abs. 1 lit. c) UWG. Sie setzen voraus, dass sich die Rechtsverletzung «weiterhin störend auswirkt». Worin diese weitere Störung bestehen soll, wenn die Marke der Beklagten gelöscht und ihr die Verwendung von «BULGARI» in allen möglichen Kombinationen verboten wird, ist nicht zu sehen. Die Klägerin begründet ihr Begehren auch lediglich mit dem Hinweis auf die «ausserordentliche Hartnäckigkeit» der Beklagten. Diese begründet allenfalls eine Wiederholungsfahr und damit den Anspruch auf ein formelles Verbot, nicht aber das Feststellungsbegehren. Dieses ist abzuweisen. Aus den selben Gründen kann es auch mit der Löschung der nichtigen Marke im Register sein Bewenden haben und ist die Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (Art. 24 Abs. 3 MSchV) entbehrlich.

9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt die Beklagte praktisch vollständig und wird damit kosten- und entschädigungspflichtig. Die Klägerin beziffert den Streitwert auf Fr. 100 000.– übersteigend. Nach ihrer Darstellung erzielt ihre Schweizer Tochtergesellschaft einen jährlichen Umsatz von Fr. 13 Mio. Ihre Streitwertangabe ist plausibel und zu übernehmen.

*Art. 14 al. 1 chiffre 2 et 4 LMF – «MONSIEUR DUPONT»*

- *Un nom patronymique, même très répandu, ne peut pas être employé comme marque, s'il ne correspond pas au nom du titulaire de la marque.*
- *Selbst ein weitverbreiteter Familienname darf nicht als Marke verwendet werden, wenn er nicht dem Namen des Markeninhabers entspricht.*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 25 janvier 1985 dans la cause Jacques Schoeff c. OFPI (FBDM 1985 I 35).

*Art. 14 al. 1 ch. 2 LMF et 55 al. 3 RMP – «GOLDEN RACE»*

- *Une marque contenant l'élément «GOLD» suscite à l'évidence une association d'idées avec l'or; elle est par conséquent équivoque et donc illicite lorsqu'elle est utilisée pour des ouvrages en plaqué or, doublé or, métal doré ou imitation or.*



- Eine Marke, welche das Element «Gold» enthält, ruft offensichtlich eine Gedankenverbindung mit Gold hervor; sie kann daher zu Fehldeutungen führen und ist widerrechtlich, falls sie für goldplatierte, Gold-double-, vergoldete Waren oder Waren aus Goldimitationen gebraucht wird.

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 24 octobre 1986 dans la cause Le Phare – Jean d'Eve S.A. c. OFPI (FBDM 1987 I 11).

#### Art. 14 Ab. 1 Ziff. 2 MSchG – «RFS INFORMATIC»

- Eine Rückweisungsverfügung des Amtes ist hinreichend begründet, wenn sie dem Adressaten ermöglicht, sich ein Bild über die Tragweite der Verfügung zu machen und sie sachgemäss anzufechten. Es darf auf frühere Stellungnahmen verwiesen werden.
- RFS ist eine nicht als Wort aussprechbare Buchstabenfolge. Solche Zeichen werden zur Typen- und Sortenbezeichnung verwendet und sind deshalb nicht unterscheidungskräftig.
- RFS und informatik bilden zusammen keine ungewöhnliche Verbindung zweier gemeinfreier Zeichen.
- Une décision de renvoi de l'office est suffisamment motivée lorsque le destinataire peut apprécier la portée de la décision et attaquer celle-ci de manière appropriée. Il est permis de se référer à des prises de position antérieures.
- RFS forme un ensemble de lettres imprononçable. De tels signes sont utilisés comme désignations génériques et sont par conséquent dénués de force distinctive.
- RFS et INFORMATIC ne constituent pas une combinaison inhabituelle de deux signes du domaine public.

BGer I. Ziv. Abt. vom 1. April 1987 i.S. K. AG ca. BAGE, publ. in PMMBI 26/1987 I 54 (mit Abbildung) = BGE 113 II 204 ff. = Praxis 76/1987 Nr. 148.

#### Art. 24 lit.b MSchG, Art. 9 UWG – «IVECO»

- Wer über ein Jahr zuwartet, um gegen die angeblich widerrechtliche Verwendung seiner Wortmarken und Logos einzuschreiten, verwirkt sein Recht auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme (E. 2 a).
- Die Verwendung von Wortmarken und Logos auf Rechnungsformularen und in der Werbung im Zusammenhang mit dem Hinweis auf den Verkauf von Original-Ersatzteilen dieser Marken ist nicht unlauter (E. 2 b).

- *Celui qui attend plus d'un an pour intervenir contre l'usage prétendument illicite de ses marques verbales et de ses «logos» laisse périmer son droit à l'obtention de mesures provisionnelles (c. 2 a).*
- *L'usage de marques verbales et de «logos» dans des factures et dans la publicité en relation avec la vente de pièces de rechange d'origine n'est pas déloyale (c. 2 b).*

Massnahmeverfügung Vizepräsident HGer SG vom 15. September 1986

Die Parteien schlossen am 31. August 1982 einen Regionalhändlervertrag betreffend Lastwagen und am 13. September 1982 eine Zusatzvereinbarung betreffend Ersatzteile hiefür. Nachdem sich die Gesuchsgegnerin Ende 1983 entschlossen hatte, die Vertretung einer anderen Lastwagenmarke zu übernehmen, kündigte die Gesuchstellerin den Regionalhändlervertrag und die Zusatzvereinbarung am 23. Dezember 1983 mit sofortiger Wirkung. Im Jahre 1984 verhandelten die Parteien darüber, ob die Gesuchsgegnerin den Status einer Servicestelle oder eines Ersatzteilverkäufers der Gesuchstellerin einnehmen könne. Diese Verhandlungen scheiterten anfangs 1985 endgültig, worauf die Gesuchstellerin ihre Gegenpartei mit Schreiben vom 14. Januar 1985 erstmals aufforderte, die Verwendung der Markennamen «Fiat», «Iveco» und «OM» zu unterlassen. Die Gesuchsgegnerin reagierte weder auf diese Aufforderung, noch auf eine Ermahnung der Gesuchstellerin vom 19. März 1986, noch auf eine solche ihres Rechtsvertreters vom 30. April 1986. Dieser verlangte daher mit Eingabe vom 11. Juli 1986, dass der Gesuchsgegnerin befohlen werde, die Wortmarken und Logos «Iveco», «Magirus» und «OM» nicht mehr zu verwenden und die entsprechenden Aufschriften und Hinweise an ihren Gebäuden, Fahrzeugen etc. zu beseitigen. Der Handelgerichtsvizepräsident wies das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ab, soweit darauf eingetreten werden konnte.

#### *Aus der Begründung:*

2. Gemäss Art. 9 Abs. 1 und 2 UWG kann der Richter zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Ansprüche vorsorgliche Massnahmen verfügen, wenn der Antragsteller glaubhaft zu machen vermag, dass die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb unlautere Mittel verwendet und dass ihm infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch die vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Unlauter im Sinne des Gesetzes ist jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen, indem zum Beispiel über die eigenen Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben gemacht werden (Art. 1 Abs. 1 und 2 lit. b UWG). Abgesehen von dieser Grundlage stützt die Iveco ihr Gesuch auch auf Art. 24 lit. b MSchG. Danach kann belangt werden, wer die Marken eines andern für die eigenen Erzeugnisse oder Waren verwendet. In Ermangelung einer ausdrücklichen Bestimmung ist bezüglich des vorsorglichen Marken

schutzrechtes Art. 9 UWG analog anwendbar (Verfügung des Präsidenten des Handelsgerichts St. Gallen vom 18. April 1977 in Sachen Birchler & Co. AG gegen Möbel Ferrari AG, abgedruckt in: Mitt. 1978 S. 49 ff.). Demnach ist im vorliegenden Fall zu prüfen, ob die Verwendung der Wortmarken bzw. Logos «IVECO», «OM» und «MAGIRUS» durch die Gesuchsgegnerin eine Täuschung des Publikums bewirkt bzw. eine Verletzung des klägerischen Anspruchs auf den exklusiven Gebrauch dieser Marken darstellt und geeignet ist, einen nicht leicht ersetzbaren Nachteil herbeizuführen, der nur durch die beantragte vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Dem Charakter und dem Zweck des Massnahmeverfahrens entsprechend beschränkt sich diese Prüfung auf eine summarische Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse, d.h. der Richter hat zu entscheiden, ob es der Gesuchstellerin gelungen ist, das Vorliegen der Voraussetzungen für die verlangten Massnahmen glaubhaft zu machen.

a) Aus dem Erfordernis des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils leiten Lehre und Rechtsprechung ab, dass die *Dringlichkeit* Voraussetzung einer beantragten vorsorglichen Massnahme bildet. Das Erfordernis der Dringlichkeit stellt «eine besondere prozessrechtliche Verwirkung» dar (U. Schenker, Die vorsorgliche Massnahme im Lauterkeits- und Kartellrecht, Diss. Zürich 1985, S. 86), d.h. der Gesuchsteller verliert nicht seinen materiell-rechtlichen Anspruch, wohl aber sein Recht, diesen Anspruch im für die dringenden Fälle vorgesehenen Massnahmeverfahren durchzusetzen, wenn er dieses Verfahren erst nach längerem Zuwarten einleitet (vgl. auch den unveröffentlichten Entscheid des Handelsgerichtspräsidenten vom 21. Juli 1986 in Sachen B. AG etc./F. AG: Flumroc, wird nächstens publiziert). Wie lange der Gesuchsteller zuwarten darf, welche Frist mit andern Worten für eine allfällige Reaktion angemessen erscheint, ist aufgrund aller Umstände zu beurteilen, wobei in der Lehre eine Frist von einem bis drei Monaten als Regel betrachtet wird (Schenker, a.a.O., S. 87, mit Hinweisen). Zu diesen Umständen gehören insbesondere der Zeitpunkt, in dem die behauptete Verletzung erstmals erkennbar war, und die Versuche, die Angelegenheit aussergerichtlich zu bereinigen. Diesbezüglich fällt vorliegend folgendes in Betracht:

Der Regionälhändlervertrag wurde von der Gesuchstellerin mit Schreiben vom 23. Dezember 1983 fristlos gekündigt. Die anschliessenden Verhandlungen der Parteien über einen andern Status der Gesuchsgegnerin (Servicestelle bzw. Ersatzteilverkäufer) scheiterten anfangs 1985 endgültig, als die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin mitteilte, sie nicht als Ersatzteilverkäuferin akzeptieren zu können (Schreiben der Gesuchstellerin vom 14. Januar 1985). Der Zeitpunkt des endgültigen Scheiterns der Verhandlungen kann als der Zeitpunkt betrachtet werden, von dem an die behauptete Unrechtmässigkeit der Verwendung der Wortmarken bzw. Logos erkennbar war. Dies brachte denn auch die Gesuchstellerin in ihrem Schreiben vom 14. Januar 1985 zum Ausdruck, indem sie damals die Gesuchsgegnerin (erstmalig) aufforderte, die Verwendung der Markennamen «FIAT», «IVECO» und «OM» zu unterlassen und mit der Werbung für «FIAT»-, «IVECO»- und «OM»-Ersatzteilen aufzuhören. Obwohl die Gesuchstellerin offensichtlich feststellte, dass die Gesuchsgegnerin die Wortmarken bzw. Logos weiterverwendete, und obwohl keine weiteren Verhandlungen oder Einigungsversuche stattfanden – zumindest

ergeben sich hiefür, abgesehen von einer Ermahnung vom 19. März 1986, aus den Akten keine Anhaltspunkte –, reagierte die Gesuchstellerin erst am 30. April 1986 wieder, als ihr damaliger Rechtsvertreter die Gesuchsgegnerin aufforderte, Aufschriften, Geschäftspapier, Werbetrucksachen etc. bis zum 15. Mai 1986 zu ändern. Die Gesuchstellerin hat mit andern Worten, selbst wenn man die Ermahnung vom 19. März 1986 als glaubhaft gemacht annimmt, über ein Jahr verstreichen lassen, bis sie gegen die Verwendung ihrer Wortmarken und Logos durch die Gesuchsgegnerin ernsthafte Schritte unternahm. Dieses lange Zuwarten lässt das heutige Massnahmebegehren als verspätet erscheinen. Wer, wie die Gesuchstellerin, während über einem Jahr nach dem endgültigen Scheitern der Versuche, die geschäftlichen Beziehungen zu regeln, nichts unternimmt, um die Gesuchsgegnerin von einer (unrechtmässigen) Verwendung von Wortmarken und Logos abzuhalten, gleichzeitig aber mit ihr weiterhin unbestrittenermassen Geschäfte tätigt, hat kein Recht, die Verwendung der Wortmarken bzw. Logos mittels vorsorglicher Massnahme verbieten zu lassen, um auf diesem Weg den Eintritt der Folgen seiner bisherigen Untätigkeit zu verhindern. Die Gesuchstellerin hat ihr Recht auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme daher verwirkt, und ihr Begehren ist schon aus diesem Grunde abzuweisen.

b) Dem Gesuch könnte aber auch dann nicht stattgegeben werden, wenn die Voraussetzung der Dringlichkeit bejaht würde. Wie eingangs festgehalten, setzt die vorsorgliche Massnahme einen Verstoss gegen das Markenschutzgesetz bzw. gegen Treu und Glauben im Wettbewerb voraus. Eine Beurteilung der heute noch strittigen Verwendung der Wortmarken bzw. Logos «IVECO» und «OM» auf einer Fahrzeugblache, den Rechnungsformularen und in der Werbung ergibt folgendes:

aa) Ob sich der Markenschutz überhaupt auf die Verwendung von Marken auf Geschäftspapier, Prospekten etc. erstreckt, ist umstritten (vgl. die gegensätzlichen Standpunkte des Bundesgerichts in BGE 92 II 262 und David, N 9 zu Art. 24 MSchG). Zu dieser Streitfrage braucht indessen nicht abschliessend Stellung genommen zu werden, weil das klägerische Begehren unter dem Gesichtspunkt des MSchG ohnehin abzuweisen ist: Geht man von der bundesgerichtlichen Auffassung aus, die den Anwendungsbereich des MSchG auf den markenmässigen Gebrauch (Anbringen der Marke auf der Ware oder der Verpackung) beschränkt, so kann dem Begehren der Gesuchstellerin nicht stattgegeben werden, weil es sich nur auf die nicht markengemässe Verwendung auf Blache, Geschäftspapier und in Inseraten bezieht. Folgt man demgegenüber der abweichenden Auffassung eines Teils der Lehre, so fehlt es an der Glaubhaftmachung der von der Gesuchstellerin behaupteten Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 24 lit. b MSchG. Nach dieser Bestimmung kann, wie ausgeführt, die Verwendung der Marke eines andern für eigene Erzeugnisse oder Waren untersagt werden. Es genügt mit andern Worten nicht jede Verwendung der Marke eines andern ohne dessen Einverständnis, sondern nur diejenige, bei der die Marke im Zusammenhang mit einem Erzeugnis genannt wird, das nicht dem markenmässigen Erzeugnis entspricht. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Verwendung der fraglichen Wortmarken bzw. Logos dann gegen die Markenrechte der Gesuchstellerin verstösst, wenn es sich bei den von der Gesuchsgegnerin verkauften Ersatzteilen – nur sie stehen als Erzeugnisse zur

Diskussion – nicht um Originalersatzteile handeln würde. Dass es sich so verhält, hat die Gesuchstellerin darzutun, da sie eine Verletzung ihrer Markenrechte behauptet und daraus den Anspruch auf die vorsorgliche Massnahme ableitet. Diesen Nachweis hat sie nicht erbracht. Wohl hat sie Zweifel angedeutet, was die Herkunft der von der Gesuchsgegnerin gehandelten Ersatzteile betrifft. Sie hat aber eingeräumt, dass ihr Vertriebssystem für Originalersatzteile nicht lückenlos ist, und hat auch keinen einzigen Fall belegt oder zu belegen versucht, in dem die Gesuchsgegnerin nicht Originalersatzteile verkauft hätte. Unter diesen Umständen erscheint nicht als glaubhaft gemacht, dass die Gesuchsgegnerin die fraglichen Wortmarken bzw. Logos in einem andern Zusammenhang als mit dem Verkauf von Originalersatzteilen verwendet. Der Vorwurf der Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 24 lit. b MSchG ist daher nicht begründet.

Zu prüfen bleibt, ob die Verwendung der Wortmarken bzw. Logos zu einer Irreführung des Publikums im Sinne von Art. 24 lit. a MSchG führt. Diese Fragestellung fällt mit derjenigen des UWG zusammen, nämlich mit der im folgenden zu beantwortenden Frage, ob die Verwendung der Wortmarken und Logos beim Publikum den (falschen) Eindruck entstehen lässt, die Gesuchsgegnerin sei offizielle Servicestelle bzw. Ersatzteilverkäuferin der Gesuchstellerin.

bb) UWG und MSchG sind unbestrittenermassen kumulativ anwendbar, wobei ersteres dann nicht angerufen werden kann, wenn dadurch die einschränkenden Bestimmungen des letzteren umgangen würden (David, Einleitung N 7 ff.). Unter diesem Gesichtspunkt kann das klägerische Begehren von vornherein nicht geschützt werden, soweit es um die Verwendung der Wortmarken bzw. Logos im Zusammenhang mit Originalersatzteilen geht. Anders verhält es sich bezüglich der Frage, ob die Verwendung zu einer Täuschung des Publikums bezüglich der Beziehungen zwischen den Parteien führt. Die Verwendung, die zu einer solchen Täuschung führt, könnte der Gesuchsgegnerin unter dem Gesichtspunkt von Art. 24 lit. a MSchG bzw. Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG auch dann verboten werden, wenn die Gesuchsgegnerin nur Originalersatzteile verkauft. Nach Auffassung der Gesuchstellerin besteht die Täuschung im vorliegenden Fall darin, dass das Publikum wegen der Verwendung der fraglichen Wortmarken bzw. Logos den Eindruck gewinnt, die Gesuchsgegnerin sei offizielle Servicestelle bzw. Ersatzteilverkäuferin. Eine Analyse der beanstandeten Aufschriften auf den Rechnungsformularen, der Fahrzeugblache und in den Inseraten ergibt diesbezüglich folgendes: In allen Fällen werden die Wortmarken bzw. Logos nicht isoliert aufgeführt. Vielmehr stehen sie immer im Zusammenhang mit dem Hinweis auf die Ersatzteile. Darin besteht der wesentliche Unterschied zu dem von Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Basel und Frankfurt a.M. 1985, S. 940, zitierten Entscheid des Luzerner Obergerichts. In jenem Fall bot der Beklagte eine *eigene Leistung* (Reparatur- und Servicedienst) an, weshalb ihm das Obergericht verbot, für diese Leistung mit dem Zeichen «VW» zu werben, weil sonst der Eindruck entstehe, der Beklagte sei offizieller Vertreter des VW-Konzerns. Im vorliegenden Fall verwendet die Gesuchsgegnerin demgegenüber die Wortmarken bzw. Logos der Gesuchstellerin nicht für eine eigene Leistung, d.h. für ein eigenes Produkt, sondern wie ausgeführt, für die *Produkte der Gesuchstellerin*. Aufgrund der jederzeitigen und klaren Bezugnahme auf die Ersatzteile

kann vernünftigerweise kein weitergehender Eindruck gewonnen werden als der, dass die Gesuchsgegnerin (Original-)Ersatzteile der Gesuchstellerin verkauft. Wenn darüberhinaus beim Publikum die Vermutung entsteht, die Gesuchsgegnerin sei offizielle Servicestelle bzw. Ersatzteilverkäuferin, dann ist diese Vermutung nicht in der Verwendung der Wortmarken bzw. Logos begründet, sondern im Umstand, dass die Gesuchsgegnerin überhaupt Originalersatzteile liefern kann. Dies zu unterbinden ist nicht Sache des Massnahmerichters und wird denn auch von der Gesuchstellerin nicht verlangt.

c) Zusammenfassend ergibt sich, dass die Gesuchstellerin ihr Recht auf eine vorsorgliche Massnahme durch zu langes Zuwarten verwirkt hat. Darüberhinaus ist es ihr aber auch nicht gelungen, die Voraussetzungen einer Markenrechtsverletzung bzw. eines Verstosses gegen das UWG glaubhaft zu machen. Es ist davon auszugehen, dass die Gesuchsgegnerin Originalersatzteile der Gesuchstellerin verkauft. Im Zusammenhang mit diesen Geschäften ist sie berechtigt, die Wortmarken bzw. Logos der Gesuchstellerin zu verwenden, da sie sie nicht für eigene Waren oder Erzeugnisse benützt. Indem sie die Wortmarken bzw. Logos ausschliesslich im Zusammenhang mit diesen Ersatzteilverkäufen verwendet, verhindert sie vernünftigerweise den Eindruck einer weitergehenden Geschäftsbeziehung mit der Gesuchstellerin, aus der sie Vorteile im Wettbewerb erzielen könnte. Das klägerische Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen ist daher abzuweisen.

d) Die Gesuchstellerin stützte ihr Begehren anlässlich der Hauptverhandlung auch auf Art. 389 Ziff. 1 ZP. Da diese Bestimmung klare tatsächliche und rechtliche Verhältnisse voraussetzt, im vorliegenden Fall aber schon die Glaubhaftmachung zu verneinen ist, kann dem klägerischen Begehren auch unter dem Gesichtspunkt von Art. 389 Ziff. 1 ZP nicht stattgegeben werden.

#### *Note:*

Pour obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles, le requérant doit rendre vraisemblable:

a) l'existence du droit qu'il invoque (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Lausanne, 1987, p. 48-49);

b) la menace d'un dommage difficile à réparer, que seules des mesures provisionnelles peuvent prévenir (Pelet, op. cit., p. 170-171).

En revanche, l'urgence ne constitue pas en elle-même une condition supplémentaire posée à l'octroi de mesures provisionnelles; elle n'est d'ailleurs pas prévue par les lois fédérales, qui sont là exhaustives, le droit cantonal ne pouvant imposer des conditions matérielles plus restrictives (RSPI 1983 II 148 c. 2 et 3 in fine: URGENCE).

L'urgence découle du fait que seules des mesures provisionnelles peuvent prévenir le dommage menaçant; si cette dernière condition est remplie et que le requérant ne peut donc pas attendre un jugement sur le fond, il y a bien ipso facto urgence à l'octroi de mesures provisionnelles (SJ 1986, 365 c. 1 in fine) et le requérant n'a pas

à démontrer l'urgence en soi. Il en découle que, comme la cour de Genève l'a jugé, «l'urgence résulte de la nature de l'affaire et non des convenances des parties ou des diligences plus ou moins grandes de celles-ci» (SJ 1986, 365 c. 1). Par conséquent,

«Le fait d'avoir tardé à agir ne saurait annihiler l'urgence si celle-ci résulte de la nature de l'affaire. Le retard peut même avoir accentué l'urgence» (même arrêt).

L'urgence est d'ailleurs seulement relative, «par rapport uniquement à la lenteur ordinaire avec laquelle le procès au fond se déroule» (RSPI 1983 II 148 c. 3: URGENCE). Dès lors, même si le requérant a laissé s'écouler du temps depuis la connaissance des faits et s'il a déjà subi un dommage, il demeure fondé à obtenir des mesures provisionnelles aussi longtemps que le préjudice persiste et que le dommage supplémentaire, difficile à réparer, peut être prévenu seulement par des mesures provisionnelles (ZR 77/1978 n° 9, RSPI 1983 II 148 c. 3, SJ 1986, 365 et Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich, 1979, p. 578, note 23 b).

Le cité peut en revanche soutenir, en se fondant sur l'art. 2 al. 2 CCS, que le requérant a laissé s'écouler un temps si long avant d'agir que son droit s'est périmé; les tribunaux doivent cependant admettre la péremption avec la plus grande retenue et seulement lorsque les circonstances particulières le justifient (Merz, Komm. zum schw. Privatrecht, vol. I, Berne, 1966, p. 362, note 515 ad art. 2 et Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II, 3e éd., Bâle, 1985, p. 756). De plus, pour pouvoir valablement invoquer la péremption du droit d'agir du requérant, le cité doit établir sa bonne foi, soit qu'il ait toujours ignoré violer le droit du requérant, soit que la violation ait été signalée au lésé mais que le comportement du requérant ait permis au cité de croire, en tenant compte de toutes les circonstances, que le titulaire du droit tolérerait sa violation (Troller *ibid.* et Merz, *op. cit.*, p. 367 à 369, ch. 531 à 539 ad art. 2, ainsi que les arrêts cités par ces deux auteurs). En principe, lorsque les conditions à l'octroi de mesures provisionnelles sont réunies, après audition des parties, il est très rare que les tribunaux retiennent la péremption; très récemment, le tribunal fédéral a considéré que l'inaction du lésé durant plus de 23 mois ne pouvait pas être déterminante (RSPI 1983 II 148 c. 3: URGENCE), tandis que la cour de cassation de Zurich a jugé qu'il n'était pas abusif d'attendre environ un an et demi (ZR 85/1986 n° 54 c. 7 b = RSPI 1988, 75: ROTHSCILD).

La décision saint-galloise publiée ci-dessus paraît dès lors excessivement restrictive.

Michel Muhlstein

## Art. II LMF et 2 CO - «HIGYNE»

- *Dans le silence du contrat relatif à la cession de l'entreprise, on présume que celle-là comprend le transfert de la marque; l'accord des parties impliquant l'autorisation définitive et sans limite, du cédant au cessionnaire, d'utiliser la marque litigieuse équivaut à son transfert.*

- *Schweigt sich ein Vertrag zur Übertragung eines Unternehmens darüber aus, so wird vermutet, dass sie auch die Übertragung der Marke mit einschliesst; die Einigung zwischen Zedent und Zessionar über die Bewilligung der definitiven und unbeschränkten Benützung der streitigen Marke kommt deren Übertragung gleich.*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 8 octobre 1985 dans la cause R. c. Higyne S.A. (ATF 111 II 291 = Praxis 75/1986 Nr. 36).

#### *Art. 4, 28 Abs. 3 MSchG - «HETROC»*

- *Kann der Erfinder nicht nachweisen, dass er als erster die Marke für seine Erfindung gebraucht hat, so darf vermutet werden, dass sie dem Lizenznehmer zusteht, der sie als erster hinterlegt hat.*
- *Si l'inventeur ne peut pas prouver qu'il a utilisé le premier la marque pour son invention, on peut présumer que la marque appartient au licencié, qui l'a déposée le premier.*

Massnahmeentscheid Präs. HGer SG vom 2.6.1987.

Im Sommer 1984 meldeten der Kläger und der Beklagte 3 eine Anlage zum Trocknen von landwirtschaftlichen Produkten zum Patent an; gleichzeitig vereinbarten sie, der Kläger sei ausschliesslich berechtigt, die im Patent genannten Objekte herzustellen und zu vertreiben. Dieser schloss in der Folge mit dem Beklagten 1 einen Agenturvertrag, mit welchem dieser exklusiv ermächtigt wurde, diese Produkte weltweit zu verkaufen, zu vertreten und allenfalls Lizenzen zu vergeben. Am 28. Mai 1985 gab der Kläger zudem seine Einwilligung, dass die Beklagten 1 oder 2 die Marke HETROC für Trocknungsanlagen eintragen dürften. Die Zweitbeklagte hinterlegte sie am 13. Juni 1985 unter Nr. 341 581.

In der Folge wurde der Agenturvertrag aufgelöst und der Kläger (Gesuchsteller) verlangte mit Eingabe vom 26. März 1987, dass den Beklagten mit sofortiger Wirkung verboten werde, die Marke Hetroc auf Trocknungsanlagen, Drucksachen und Fahrzeugen zu verwenden und dass die Massnahmeverfügung in Fachorganen zu veröffentlichen sei. Der Handelsgerichtspräsident wies das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen ab.

#### *Aus der Begründung:*

3. Gemäss Art. 4 MSchG hat eine Marke nur dann Anspruch auf gerichtlichen Schutz, wenn sie hinterlegt und eingetragen ist; massgebender Zeitpunkt für den Beginn des Schutzes ist ebenfalls die Eintragung, indem zivilrechtliche oder strafrechtliche Verfolgungen wegen Handlungen, die vor der Eintragung stattgefunden



haben, nicht angestrengt werden können (Art. 28 Abs. 2 MSchG). Angesichts dieser klaren Regelung müsste das klägerische Rechtsbegehren von vornherein mangels Eintrags abgewiesen werden. Man könnte sich allenfalls fragen, ob der Umstand, dass es im vorliegenden Fall um vorsorgliche Massnahmen in einem Verfahren geht, das die Änderung bzw. Löschung des Markenregistereintrags bezweckt, am Fehlen der Legitimation des Nichteingetragenen zur Geltendmachung des Markenschutzes etwas ändert. Diese Frage ist wohl eher zu verneinen, da die Marke «Hetroc» auf ein klägerisches Gesuch hin ebenfalls eingetragen werden müsste (das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum hätte in einem solchen Fall den Gesuchsteller gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchV auf die Identität aufmerksam zu machen, dürfte die Eintragung aber nicht verweigern; David, N 13 zu Art. 14 MSchG, einen solchen Sachverhalt betreffend offensichtlich auch BGE 102 II 111 ff.). Sie kann indessen offen bleiben; denn selbst bei ihrer Bejahung erweisen sich, wie nachfolgend zu zeigen ist, die Voraussetzungen des vorsorglichen Markenschutzes als nicht erfüllt.

4. Gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung entsteht das Recht an der Marke nicht mit ihrer Hinterlegung, sondern mit dem Erstgebrauch (A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Auflage, Basel und Frankfurt a.M., S. 270 f.). Ebenso entspricht es aber der herrschenden Auffassung, dass dann, wenn zwei Hinterleger einander gegenüberstehen, das Recht vermutungsweise dem ersten Hinterleger zusteht (Art. 5 MSchG; vgl. auch die ausdrückliche Formulierung in BGE 102 II 115). Dies muss um so mehr dann gelten, wenn derjenige, der das Recht des Ersthinterlegers bestreitet, seinerseits noch gar nicht eingetragen ist. Die Vermutung spricht also auch im vorliegenden Fall für das Markenrecht der im Register eingetragenen Zweitbeklagten. Der Gesuchsteller kann sie widerlegen, wenn er seinen Erstgebrauch dartut. Hiefür eignet sich das vorsorgliche Massnahmeverfahren nur in Ausnahmefällen, d.h. nur dann, wenn der Gesuchsteller den Erstgebrauch sofort und mit hoher Wahrscheinlichkeit belegen kann. Dies ist ihm nicht gelungen:

Es trifft zwar zu, dass in bereits vor der Anmeldung errichteten Akten davon die Rede ist, dass sie vom Gesuchsteller produzierten Anlagen unter dem Namen «HETROC-Trocknungsanlagen» auf den Markt gebracht würden (Agenturvertrag vom 30. November 1984) und dass die Marke «Hetroc» im Zusammenhang mit Namen und Adresse des Gesuchstellers genannt werden. Daraus folgt jedoch nicht zwingend, dass der Gesuchsteller als erster diesen Namen markenmässig gebraucht hat. Die Umstände – rund zweijährige Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten – lassen es vielmehr als naheliegend erscheinen, dass die Marke von Anfang an gemeinsam benutzt worden ist. Hiefür spricht ganz entscheidend, dass der Gesuchsteller am 28. Mai 1985 ausdrücklich sein Einverständnis dazu erklärt hat, Patentanwalt H.R. Gachnang die Vollmacht zu erteilen, die Marke «Hetroc» zugunsten des Erst- und der Zweitbeklagten einzutragen. Die Tatsache der Zusammenarbeit schliesst es aus, lediglich aufgrund der Verwendung der Marke im Agenturvertrag und in den Verkaufsprospekten/Formularen davon ausgehen zu können, dass der Gesuchsteller als erster und vor Beginn der Zusammenarbeit die fragliche Marke gebraucht hat. Dies um so weniger, als selbst nach der Version des Gesuchstellers (Huber-Eberle-Trocknungsanlagen) zumindest der Viertbeklagte an der Marken-

bildung mitbeteiligt war. Daran ändert der Umstand, dass die Zusammenarbeit in der Zwischenzeit gescheitert ist, nichts; denn für die Frage der Priorität ist nicht das Recht zum Gebrauch entscheidend, sondern die Glaubhaftmachung des tatsächlich erfolgten früheren Gebrauchs.

Zusammenfassend ergibt sich demnach, dass der Vermutung von Art. 5 MSchG infolge der Eintragung vom 13. Juni 1985 lediglich die Tatsache einer gewissen vorbestehenden Verknüpfung zwischen der Marke «Hetroc» und dem Gesuchsteller gegenübersteht, wobei aufgrund der Umstände auszugehen ist, dass diese Verknüpfung Folge der Zusammenarbeit zwischen den Parteien war. Der Vorgebrauch durch den Gesuchsteller ist hingegen nicht mit ausreichender Wahrscheinlichkeit belegt, so dass die Vermutung von Art. 5 MSchG nicht als widerlegt betrachtet werden kann. Dies führt zur Abweisung des klägerischen Begehrens unter dem Gesichtspunkt des MSchG.

5. Nicht näher begründet ist die klägerische Auffassung, die Gesuchsgegner verletzten mit ihrem Verhalten Art. 1 UWG. Diese Auffassung ist denn auch, nachdem eine Markenrechtsverletzung nicht dargetan ist, nicht stichhaltig. Dementsprechend ist das klägerische Begehren auch unter dem Gesichtspunkt des UWG abzuweisen.

#### *Art. 24 MSchG, Art. 1 Abs. 2 lit.d. UWG – «KAYPRO»*

- *Der Alleinvertreter ist nicht berechtigt, die Fabrikmarke des vertretenen Produktes als Handelsmarke einzutragen (E. 3).*
- *Nach Aufhebung des Alleinvertretungsvertrages kann der Lieferant verlangen, dass die ursprünglich in der Firma des Vertreters geduldete Konzernmarke des Lieferanten aus der Firma des Vertreters entfernt wird (E. 4).*
- *Angesichts der ursprünglich angestrebten Zusammenarbeit zwischen den Parteien erscheint eine Urteilsveröffentlichung als unverhältnismässig (E. 5).*
- *Le représentant exclusif n'a pas le droit de faire enregistrer comme marque de commerce la marque de fabrique du produit qu'il diffuse (c. 3).*
- *Après l'expiration du contrat de représentation exclusive, le représenté peut exiger que sa marque de «konzern», dont il a toléré jusque là l'usage dans la raison de commerce du représentant, soit extraite de cette dernière (c. 4).*
- *Les parties ayant à l'origine aspiré à collaborer, une publication du jugement apparaît disproportionnée (c. 5).*

HGer ZH vom 26. November 1986 i.S. Kaypro Corporation ca. 1. Kaypro (Suisse) AG und 2. Kaypro Leasing AG (mitgeteilt durch RA Dr. H. Grendelmeier).

1. a) Die Klägerin wurde im Jahre 1953 unter dem Namen Non-Linear Systems, Inc. in Californien gegründet. Sie befasste sich zunächst mit der Herstellung von elektronischen Prüfinstrumenten. Zu Beginn der achziger Jahre entwickelte sie

einen tragbaren Personal Computer. Gleichzeitig wurde in Anlehnung an den Familiennamen des Gründers und Präsidenten der Gesellschaft, Andrew F. Kay, die Firmenbezeichnung in Kaypro Corporation umgeändert. Das Schwergewicht der klägerischen Tätigkeit liegt heute auf der Herstellung und dem Verkauf von Computern, während die Fabrikation von Messinstrumenten vergleichsweise an Bedeutung verloren hat. Unbestrittenermassen sind die Produkte der Klägerin seit längerer Zeit auch in der Schweiz zum Verkaufe gelangt. Zunächst lieferte die Klägerin direkt aus den USA und seit der Gründung der Tochterfirma Kaypro Europe BV, aus den Niederlanden.

Die Kägerin ist Inhaberin der Marke Nr. 326 583 KAYPRO, hinterlegt am 15. Juli 1983.

b) Die Beklagte 1 wurde im Frühjahr und die Beklagte 2 am 13. September 1984 von einer Treuhandgesellschaft gegründet. Gemäss der Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 14. Juni 1984 bezweckt die Beklagte 1 den Import und den Vertrieb von Organisationsmitteln usw. für das Gebiet der Schweiz sowie Finanzierungen und Beteiligungen mit vorwiegend inländischem Charakter. Die Beklagte 2 befasst sich mit Konsum- und Investitionsgüter-Leasing.

Die Beklagte 1 ist ihrerseits Inhaberin der Marke KAYPRO, Nr. 333 804, hinterlegt am 29. April 1984.

c) Die Klägerin beanstandete erstmals mit Brief vom 6. Dezember 1984 die Markeneintragung und bereits im Sommer 1984 die Firmenbezeichnung der Beklagten 1. Verhandlungen zwischen den Parteien führten zu keinen greifbaren Ergebnissen. Am 25. März 1985 reichte die Klägerin Klage gegen die Beklagten ein mit den Anträgen, die Nichtigkeit der Markeneintragung 333 804 Kaypro festzustellen, den Gebrauch dieses Zeichens als Marke, Firmen- oder Geschäftsbezeichnung zu unterlassen, das Zeichen aus ihren Firmen zu entfernen und das Urteil zu veröffentlichen.

2. Der Beklagten 1 wird vorgeworfen, sie habe mit dem Eintrag einer praktisch identischen Marke ein eigenes ausschliessliches Recht daran beansprucht und damit das der Klägerin zustehende Markenrecht usurpiert. Wegen der Identität der beiden Marken sei die Eintragung der Beklagten 1 nichtig. Mit dem Gebrauch der Marke durch die Beklagte 1 werde das Publikum in höchstem Masse irrefgeführt (Art. 24 MSchG), weshalb ihr den Gebrauch zu untersagen sei. Schliesslich begehrt die Klägerin mit ihrer Klage auch den rechtlichen Schutz ihrer Firma vor dem Gebrauch der gleichen Firma durch die beiden Beklagten.

Die Beklagten bestreiten zunächst die Klageberechtigung der Klägerin hinsichtlich des Firmenschutzes. In Europa sei sie durch ihre Tochter Kaypro Europe BV vertreten. Diese Tochter habe das Treuhandbüro CTV mit der Gründung der Beklagten 1 beauftragt und demzufolge sei nur sie zur Klage auf Namensänderung legitimiert. Sodann stellen die beiden Beklagten jede Verletzung von Firmen- oder Markenrecht in Abrede. Sie anerkennen zwar die Rechte der Klägerin, behaupten aber, beide Beklagten seien im ausschliesslichen Interesse und mit Wissen der Klägerin – die Beklagte 1 im Auftrage der holländischen Tochter – gegründet worden. Die Gründungen seien im Hinblick auf den Vertrieb der klägerischen Produkte

in der Schweiz erfolgt. Beide Beklagten benützen deshalb auch die Firma «KAYPRO» zu Recht. Die entsprechende Markeneintragung sei unter diesen Umständen ebenfalls nicht zu beanstanden. Da die Beklagte 1 unter der gewählten Firma nur Produkte der Klägerin verkaufen könne, sei ein Missbrauch undenkbar, dies um so weniger, als die Beklagte 1 wegen der aktienrechtlichen und der übrigen geschäftlichen Verhältnisse von den Direktiven der Klägerin abhängig sei. Im übrigen habe die holländische Tochter von dieser Markeneintragung gewusst.

3. Die Beklagten bestreiten die Rechte der Klägerin an der Marke «KAYPRO» zu Recht nicht. Schon die zeitlich frühere Hinterlegung spricht für das bessere Recht der Klägerin (Art. 5 MSchG). Die Ausführungen der Beklagten belegen sodann, dass die Klägerin ihre Marke schon vor der Hinterlegung in der Schweiz gebraucht hat und auch heute noch braucht. Aus dem Registereintrag bzw. der entsprechenden Publikation im SHAB ergibt sich ferner, dass die beiden praktisch identischen Marken zur Kennzeichnung gleicher Produktgruppen dienen, grundsätzlich also in hohem Masse geeignet sind, beim angesprochenen Publikum Verwechslungen herbeizuführen (Art. 24 lit. a MSchG). Dies genügt, um den Markeneintrag zugunsten der Beklagten 1 als nichtig erscheinen zu lassen.

Die Einwände der Beklagten vermögen an dieser Rechtslage nichts zu ändern und insbesondere keine eigene Berechtigung an der Marke «KAYPRO» darzutun. Zunächst ist festzuhalten, dass sie nicht behauptet haben, die Beklagte 1 habe diese Marke vor der Klägerin auf dem schweizerischen Markte verwendet. Es sind auch keine Anhaltspunkte ersichtlich, die auf einen solchen Erstgebrauch durch die Beklagte 1 hindeuteten. Der sinn gemässe Einwand, die holländische Tochter habe die Eintragung und Verwendung der angefochtenen Marke durch die Beklagte 1 gebilligt, weil sie das Vorgehen der Beklagten 1 gekannt habe, hilft ihr schon deshalb nicht, weil nur die Klägerin als Markeninhaberin die entsprechenden Rechte weitergeben konnte. Dass das geschehen sei, behaupten die Beklagten selber nicht. Die Beklagte 1 kann daher auch nicht als Rechtsnachfolgerin der Klägerin im markenrechtlichen Sinne angesehen werden, wie sie zu behaupten scheint. Ob mit dem angefochtenen Eintrag Täuschungsabsichten verbunden waren, ist unbeachtlich. Die Verwechslungsgefahr einer neuen mit bereits eingetragenen Marken ist unabhängig davon zu untersuchen. Schliesslich irren die Beklagten, wenn sie der Klägerin ein Interesse an der Löschung des jüngeren Markeneintrages absprechen. Entgegen ihrer Darstellung sind sie keine eigentlichen Tochterfirmen, die in einer engen Abhängigkeit zur Muttergesellschaft stehen. Eine solche Bindung verhindert schon der Umstand, dass der Klägerin die Aktienmehrheit fehlt. Die faktische Unabhängigkeit der beiden Beklagten von der Klägerin wird im übrigen durch die zwei beim erkennenden Gericht hängigen Prozesse deutlich belegt. Es sind somit auch Missbräuche nicht auszuschliessen. Konkreten Anlass für solche Überlegungen hat der Präsident des Verwaltungsrates der beiden Beklagten der Klägerin gegeben, als er nach Einleitung des vorliegenden Verfahrens und ohne Wissen der Klägerin über eine andere ihm nahestehende Gesellschaft die beiden Marken «K-pro» und «Kpro» hinterlegen liess. Die Behauptung, auch diese Einträge seien nur im Interesse der Klägerin erfolgt, ist geradezu mutwillig. Ebenso mutwillig ist die Behauptung der Beklagten 1, ohne eigene Markenrechte könne sie die ihr von der Klägerin zum Wei-

terverkauf gelieferten Produkte auf dem Schweizermarkt nicht mehr verkaufen. Es versteht sich von selbst, dass die Klägerin in diesem Zusammenhang markenrechtlich nichts gegen die Beklagten unternehmen kann.

4. a) Nach der Rechtsprechung zu Art. 8 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVUE) kann sich ein Ausländer, der in der Schweiz nicht im Handelsregister eingetragen ist, gegenüber einer ähnlichen schweizerischen Firma nicht auf den speziellen Firmenschutz, sondern lediglich auf Wettbewerbs- und Namenrecht berufen. Die Klägerin stützt ihre Klage betreffend Firma denn auch auf diese beiden Rechtsbehelfe. Zur Klage berechtigt ist nach UWG der Inhaber der Firma (vgl. P. Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, S. 141). Nachdem die Klägerin unbestrittenermassen Kennzeicheninhaberin ist, kann ihr die Aktivlegitimation nicht abgesprochen werden, auch wenn deren europäische Tochter Gründerin der Beklagten 1 gewesen sein sollte. Weitere Voraussetzungen für den Schutz aus dem von der Klägerin angerufenen Art. 1 Abs. 1 lit. d UWG sind ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien und die Gefahr einer Verwechslung beider Firmen.

b) Das Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien und die Verwechslungsgefahr sind bereits bei der Behandlung der markenrechtlichen Aspekte offenkundig geworden. Dem Grundsatz nach werden die älteren Rechte der Klägerin an der Firma Kaypro von den Beklagten auch nicht bestritten. Aus dem Umstand, dass die Beklagte 1 im Hinblick auf einen allfälligen Alleinvertrieb der klägerischen Produkte in der Schweiz von der niederländischen Tochter der Klägerin gegründet worden sei und die Beklagte 2 als Finanzierungsinstitut der Beklagten 1 den gleichen Zwecken diene, leiten sie jedoch ein eigenes mittelbares Recht zur Führung der Firma Kaypro ab.

Die näheren Umstände, die zur Gründung der Beklagten 1 führten, sind unstritten. Sollte die niederländische Tochter der Klägerin tatsächlich die Ermächtigung zur angefochtenen Firmenbildung gegeben haben, könnte die Berufung der Klägerin auf das an sich unbestrittene und auch in diesem Zusammenhang geltende Prioritätsrecht unter Umständen gegen Treu und Glauben verstossen (P. Troller, Konflikte zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, S. 211 f.).

c) Folgt man den Ausführungen der Beklagten, so ergibt sich zwanglos, dass die Verwechslungsgefahr und das direkte Wettbewerbsverhältnis eine Folge der Beendigung der von den Gründern der Beklagten offenbar angestrebten engen geschäftlichen Beziehungen zur Klägerin bzw. deren niederländischen Tochter darstellt. Nach der Meinung der Beklagten – das Schreiben der Kaypro Europe vom 16. April 1984 deutet ebenfalls in diese Richtung – hätte die Beklagte 1 den Vertrieb der klägerischen Produkte als alleinige Vertreterin in der Schweiz besorgen, und die Beklagte 2 hätte als Finanzierungsgesellschaft diese Bemühungen unterstützen sollen. In der Folge kam es jedoch zu «enormen Auseinandersetzungen» zwischen den Parteien über die Art der Vertretung. Dies und weitere Meinungsverschiedenheiten, insbesondere auch jene über die Verteilung der Aktien an der Beklagten 1, waren dann Anlass für die Kaypro Europe, ein allfälliges Alleinvertriebsrecht vorsorglich und mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Damit waren aber die Voraussetzungen,

die nach der Darstellung der Beklagten zu ihrer Gründung geführt hatten, dahingefallen. Es kann somit auch nicht als Verstoss gegen Treu und Glauben angesehen werden, wenn die Klägerin auf dem Prioritätsrecht beharrt und die Benützung ihres Firmenzeichens durch Dritte verbietet. Dass die beiden Beklagten angesichts der tatsächlichen Machtverhältnisse nicht als Tochterfirmen der Klägerin gelten dürfen, ist bereits ausgeführt worden.

Der Standpunkt der Beklagten, der Firmenname signalisiere die Alleinvertretung und diese müsse selbstverständlich während der ganzen Dauer des Bestandes der Beklagten aufrecht bleiben, geht an der Sache vorbei. Der Firmenname als solcher lässt zwar auf ein solches Recht schliessen, weil er auf den Hersteller bzw. Ursprung der vertriebenen Produkte hinweist. Dies war im vorliegenden Fall mit ein Grund, weshalb die Beklagten mit der klägerischen Firma ausgestattet wurden. Die Beklagte 1 sollte nach dem Willen der Gründer für jedermann ersichtlich als Generalvertreterin für die klägerischen Produkte hingestellt werden, und die Beklagte 2 sollte sie in diesen Bemühungen unterstützen. Diese Sachdarstellung der Beklagten allein führt schon zum umgekehrten Schluss, dass die Beklagten die klägerische Firma solange tragen sollten, als die Beklagte 1 das von ihr behauptete Alleinvertriebsrecht innehatte. Im übrigen bedeutete die Abhängigkeit des Alleinvertriebsrechts vom Bestand der Beklagten, dass die Klägerin bzw. die Kaypro Europe als Vertragspartnerin und Minderheitsaktionärin der Beklagten 1 das von ihr gewährte Vertriebsrecht gar nicht selbständig hätte kündigen können, was einer unzumutbaren wirtschaftlichen Bindung gleichgekommen wäre. Ein allfälliges Alleinvertriebsrecht wäre auf jeden Fall kündbar gewesen (vgl. BGE 93 II 300).

d) Die Klägerin kann somit von den Beklagten verlangen, dass sie auf eine weitere Verwendung der zu Verwechslung Anlass gebenden Firma Kaypro verzichten. Die Beklagten sind entgegen dem äusseren Schein keine eigentlichen Tochterfirmen und die von den Beklagten erwähnte Signalwirkung hinsichtlich Generalvertretung für klägerische Produkte führt zu falschen Vorstellungen, nachdem das Alleinvertriebsrecht gekündigt worden ist.

Der Erlass eines Unterlassungsbefehls ist mit der Anweisung zu verbinden, das Handelsregisteramt des Kantons Zürich zu ersuchen, die beiden Firmen zu löschen und durch einen anderen Eintrag zu ersetzen. Den beiden Beklagten ist hierfür eine angemessene Frist anzusetzen, nach deren Ablauf das Verbot in Kraft tritt. Verbot und Befehl sind mit der Strafdrohung des Art. 292 StGB zu verbinden.

e) Da die Klage bereits in Anwendung des UWG gutzuheissen ist, vermögen die namenrechtlichen Bestimmungen keinen weiteren Schutz zu gewähren.

Bei der Formulierung des Dispositives ist zu berücksichtigen, dass es eine Aktiengesellschaft ohne Firma nicht geben kann (Art. 620 Abs. 1 und 626 Ziffer 1 OR). Aus diesem Grunde ist vorderhand von Vollstreckungsanordnungen abzusehen; weder das erkennende Gericht noch der Handelsregisterführer sind befugt, eine neue Firma für die Beklagten festzulegen. Dem Bedürfnis nach einem Zwangsmittel wird mit der Androhung einer Ungehorsamsstrafe teilweise Rechnung getragen werden.

5. Angesichts der von den Gründern der Beklagten 1, zu denen auch Bausch von der Kaypro Europe gehört hatte, ursprünglich angestrebten Zusammenarbeit

erscheint die von der Klägerin beantragte Veröffentlichung des Urteils unverhältnismässig. Sie könnte den weiteren Verkauf der von der holländischen Tochter gelieferten Waren unnötig erschweren. Die Publikation, die im Zusammenhang mit der Löschung von Marke und Firma im SHAB erfolgen wird, genügt zum Schutze der klägerischen Rechte.

6. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend werden die Beklagten kosten- und entschädigungspflichtig.

*Art. 9, 24 MSchG; Art. 29 ZGB; Art. 1 UWG – «FORTUNOFF»*

- *Ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, kann sich die Firma nicht auf Art. 29 ZGB berufen, wenn sie nach Art. 8 ZGB keine Verletzung dartun kann.*
- *Als Markenrechtsverletzungen im Sinne von Art. 24 lit. a-c MSchG gelten bloss Handlungen, die in der Schweiz begangen werden oder hier einen widerrechtlichen Erfolg zeitigen. Bei Zusammentreffen zweier Marken, die miteinander verwechselt werden können, müssen beide Zeichen in der Schweiz markenmässig gebraucht werden und Verletzte hier in den Rechten geschützt sein. Betreiben zwei Unternehmen nicht am selben Ort Wettbewerb, kann das UWG nicht angewendet werden.*
- *Markenwaren, die ausschliesslich für den Export bestimmt sind, erfüllen die Anforderung des markenmässigen Gebrauches in der Schweiz selbst dann nicht, wenn das Zeichen bereits hier angebracht wird.*
- *En l'absence de risque de confusion, la raison de commerce ne peut pas être protégée par l'article 29 CCS, lorsqu'il n'est pas possible de prouver au sens de l'article 8 CCS l'existence d'une usurpation du nom.*
- *Il y a violation du droit à la marque au sens de l'article 24 lettres a à c LMF seulement par des actes commis en Suisse ou qui produisent un résultat illicite dans ce pays. En cas de conflit entre deux marques risquant d'être confondues, il faut qu'elles soient toutes deux utilisées comme marques en Suisse et que les personnes lésées y soient protégées dans leurs droits. Si deux entreprises ne se font pas concurrence au même endroit, la LCD ne trouve pas application.*
- *L'apposition de la marque en Suisse sur des marchandises exclusivement destinées à l'exportation ne constitue pas un usage de la marque en Suisse.*

BGer, I. Ziv.Abt. vom 2. April 1987, publiziert in Praxis 76/1987 Nr. 178, auszugsweise publiziert in BGE 113 II 74.

Zur näheren Erläuterung dieses Bundesgerichtsentscheids publizieren wir hier das angefochtene *Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 22. August 1986*, weil darin der Sachverhalt sehr sorgfältig dargestellt wird. Die Redaktion

*Rechtsbegehren:*

«1. Es sei festzustellen, dass die Beklagte nicht berechtigt ist, in der Schweiz oder im geschäftlichen Verkehr mit der Schweiz in irgendeiner Form für ihr Geschäft, dessen Waren oder Leistungen die Bezeichnung 'Fortunoff' zu verwenden.

2. Die schweizerische Markeneintragung Nr. 314 430 'Fortunoff' sei als ungültig zu erklären und deren Löschung im schweizerischen Markenregister anzuordnen.

3. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu untersagen,

3. 1 die Marke 'Fortunoff' für Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Gegenstände, Juwelierwaren, Edelsteine, Uhren sowie andere Zeitmessinstrumente zu verwenden;

3. 2 die Bezeichnung 'Fortunoff' in irgendwelcher anderer Form für oder in Zusammenhang mit ihrem Geschäft oder dessen Produkten oder Leistungen als Kennzeichen, insbesondere in der Werbung und gegenüber Lieferanten, zu verwenden.

4. Die Kläger seien zu ermächtigen, das Urteil in zwei in- oder ausländischen Fachzeitschriften ihrer Wahl auf Kosten der Beklagten in der Grösse einer Viertelseite zu veröffentlichen.»

*Das Handelsgericht zieht in Erwägung:*

1. Die Klägerin 1 ist ein Detailhandelsunternehmen der Schmuck- und Silberwarenbranche mit Sitz in New York, das in ihren mit ihr verbundenen Unternehmen nach ihrer Darstellung rund 1200 Personen beschäftigt und einen Umsatz von rund 90 Millionen Dollar aufweist. Sie besitzt mehrere Verkaufsstätten, seit 1974 auch Läden ausschliesslich für den Verkauf von Juwelen und Silber und seit 1979 ein Verkaufsgeschäft an der Fifth Avenue. 1982 eröffnete sie ein Einkaufszentrum in Wayne, New Jersey, in dem sie offenbar auch andere Artikel wie Haushaltsgegenstände und dergleichen vertreibt.

Die Klägerin 2 stellt sich als Einkaufsgesellschaft der Klägerin 1 dar, führt jedoch einen anderen Namen.

Die Klägerin 3 und 4, die Eheleute Fortunoff, sind gemäss den vorliegenden Akten die Aktionäre und faktischen Inhaber der Klägerin 1, der Kläger 3 in seiner Eigenschaft als Sohn des Gründers eines schon in den Zwanziger Jahren gegründeten Fortunoff-Unternehmens, das anfänglich auf Haushaltartikel und dergleichen spezialisiert und örtlich noch auf New York beschränkt war.

Die Klägerin 1 hinterlegte am 21. Oktober 1983 für die Schweiz die Wortmarke «FORTRON» für Edelmetall und deren Legierungen sowie daraus hergestellte



Gegenstände, Juwelierwaren, elektronische Uhren etc. (internationale Warenklasse 14). Ab Ende 1983 begann sie überdies, in zahlreichen Ländern auch die Wortmarke «FORTUNOFF, THE SOURCE», mitunter auch nur «FORTUNOFF» zu hinterlegen. Für die Schweiz erfolgte die Hinterlegung dieser Marke am 4. September 1985 während des vorliegenden Prozesses.

Die Beklagte ist eine Gesellschaft australischen Rechtes, die in Sidney mit Zweigniederlassung in Melbourne ein Einkaufszentrum für den Detailhandel der Schmuck- und Uhrenbranche betreibt. Nachdem sie sich 1976 nach australischem Recht konstituiert hatte, liess sie 1979 in Australien die Bezeichnung «FORTUNOFF» als Handelsnamen hinterlegen. Sie kennzeichnet damit Verkaufsständer in ihren Geschäftslokalen und bei den Einzelhändlern in Australien und den umliegenden Ländern. Seit Januar 1981 vertreibt sie zudem unter dieser Bezeichnung Uhren, die sie von verschiedenen Herstellern in der Schweiz bezieht. Sie vertritt auch die beiden Schweizer Uhrenhersteller Heni-Leonidas, Biel, und Milus SA, Biel. Am 10. Januar 1982 hinterlegte sie die Wortmarke «FORTUNOFF» für Edelmetalle und deren Legierungen und daraus hergestellte Gegenstände, Juwelierwaren, Uhren und andere Zeitmasse (internationale Warenklasse 14). Als schweizerischer Inlandvertreter ist das Patentanwaltsbüro Schaad, Balass, Sandmeier und Alder, Zürich genannt.

Wegen Eintragung der Marke «FORTUNOFF» und der Verwendung dieser Bezeichnung durch die Beklagte wurde diese von der Klägerin am 5. Juli 1984 verwahrt und dann beim Handelsgericht Zürich mit den eingangs genannten Rechtsbegehren eingeklagt.

2. Die Beklagte beantragt zunächst, es sei auf die Klage nicht einzutreten. Zur Begründung dafür bringt sie vor, § 61 GVG, der die ausschliessliche Zuständigkeit des Handelsgerichtes für Streitigkeiten aus dem Markenschutzgesetz vorsieht, sei nicht anwendbar, weil die Klägerin ihre Klage auf Namensrecht und UWG stütze. § 63 Ziff. 2 GVG in Verbindung mit § 62 GVG begründe aber die Zuständigkeit des Handelsgerichtes nur im Falle, wo der Streitwert für die Berufung an das Bundesgericht (zur Zeit Fr. 8 000.-) erreicht werde; diese Voraussetzung treffe nicht zu.

Mit dieser Argumentation übersieht die Beklagte, dass Gegenstand der Klage insbesondere auch die Rechtsbeständigkeit der von ihr eingetragenen Marke «FORTUNOFF» ist. Die Rechtsprechung hat die Zuständigkeitsvorschrift des Art. 29 MSchG, wonach die Kantone zur Behandlung der nach diesem Gesetz zu entscheidenden zivilrechtlichen Streitigkeiten *eine* Gerichtsstelle zu bezeichnen haben, auf alle Klagen ausgedehnt, welche die Nichtigkeit einer Marke zum Inhalt haben, gleichgültig ob der Anspruch unmittelbar aus dem Markenschutzgesetz oder einem anderen Rechtsgrunde wie Namensrecht abgeleitet wird (vgl. BJM 1960 S. 81). Überdies berufen sich die Kläger unmittelbar auf das Markenschutzgesetz (Nichtgebrauch, ersonnener Name). Demzufolge ist das Handelsgericht für dieses Begehren im Sinne von § 61 GVG ausschliesslich zuständig. Aus dem Grundsatz der Kompetenzattraktion und gemäss Art. 5 UWG ergibt sich sodann die (sachliche) Zuständigkeit für alle weiteren, mit dieser Frage zusammenhängenden Klagebegehren.

Abgesehen davon müsste die (sachliche) Zuständigkeit des Handelsgerichtes für die Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit, die handelsrechtlicher Natur ist, auch mit Rücksicht auf den Streitwert bejaht werden. Massgebend für das Unterlassungsbegehren ist das Interesse der Klägerin an der Unterlassung des Gebrauches des Handelsnamens (und der Marke), des Kennzeichens «FORTUNOFF» in der Schweiz; dieses Interesse ist nicht nur an dem aktuellen, sondern auch an dem potentiellen Interesse der Klägerin hierzulande zu messen. Hinzu kommt der Wert der angefochtenen Marke der Beklagten, von der diese behauptet, sie sei als Exportmarke in der Schweiz gebraucht worden. Der Streitwert insgesamt übersteigt damit jedenfalls den Betrag von Fr. 8 000.–, der erreicht sein muss, um den Prozess an das Bundesgericht ziehen zu können, was wiederum Voraussetzung für die Zuständigkeit des Handelsgerichtes in all den Fällen ist, wo dieses nicht als einzige kantonale Instanz vorgesehen ist.

Nachdem die örtliche Zuständigkeit mit Recht nicht bestritten wurde – sie ergibt sich für das Markenrecht schon aus Art. 30 MSchG (Klage am Ort des im Markenregister genannten Vertreters) –, ist somit die Zuständigkeit zu bejahen. Mit Rücksicht auf die Zuständigkeit des Handelsgerichtes nach § 61 GVG konnte die Klägerin die Klage auch ohne vorausgegangenes Sühneverfahren und ohne Weisung des Friedensrichters direkt beim Handelsgericht anhängig machen (§ 103 Ziff. 1 ZPO).

### 3. Namensrecht:

Die Kläger berufen sich in erster Linie auf den Schutz ihres Namens gemäss Art. 28/29 ZGB.

3. 1 Zunächst ist zu prüfen, ob die Klägerin 1, welche die Bezeichnungen «Fortunoff» bzw. «Fortunoff, the Source» in ihrer Firma und als Geschäftsbezeichnung führt, solche Ansprüche hat. Gemäss Art. 8 PVUE, welcher Übereinkunft sowohl die Schweiz als auch die Vereinigten Staaten von Amerika angehören, kann sich die inländische Firma zum Schutze ihrer Firma und ihres Handelsnamens in der Schweiz grundsätzlich auf Namensschutz (Art. 28/29 ZGB) und gegebenenfalls auf das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (BGE 79 II 315 ff.) berufen. Nach der Praxis kann der erste Namensträger eines Unternehmens den Schutz beanspruchen, wenn der Bereich seiner Geschäftstätigkeit in der Schweiz liegt und er durch eine gewisse Tätigkeit in der Schweiz ein Gebrauchsrecht an seinem Namen erworben hat. In der Literatur wird teilweise die Auffassung vertreten, zur Entstehung des Namensrechtes auch der ausländischen Firma genüge der erste Gebrauch, sofern darin auf die Verwendung des Namens im Rahmen einer dauernden Geschäftstätigkeit geschlossen werden könne; dem Umfang der Geschäftstätigkeit sei bei der Prüfung der Frage, ob eine rechtserhebliche Beeinträchtigung vorliege, Rechnung zu tragen (vgl. P. Troller, Kollisionen, S. 150/151 und 208/209). Diese Unterscheidung überzeugt jedoch nicht ganz, weil eine ausländische Firma, wenn sie in der Schweiz tätig wird, die ganze Schweiz als potentiellen Markt beansprucht. Es ist auch nicht klar, wie eindeutig auf eine dauernde Betätigung hierzulande geschlossen werden soll, wenn nicht ein gewisser Umfang an Geschäftstätigkeit im Inland zu verzeichnen ist. Abgesehen davon ist die Frage offen, welcher Art die

Geschäftstätigkeit sein muss, um von Ingebrauchnahme eines Namens im Inland sprechen zu können.

3. 2 Insgesamt lassen die zahlreichen von den Klägern eingereichten Akten erkennen, dass die Klägerin 1 in der Schweiz seit anfangs der 80iger Jahre hierzulande in gewissen Verkehrskreisen bekannt geworden ist. Allerdings kann dies nicht schon aus dem Umstand geschlossen werden, dass die Klägerin 1 – nach ihrer Darstellung – im Osten in den Vereinigten Staaten eine führende Stellung in der Branche erlangt hat und in New York an der Fifth Avenue eine Verkaufsstätte führt. Dies macht die Schweiz nicht schon zum Einzugsgebiet der Kläger. Sollten einzelne Touristen aus der Schweiz zufällig in New York die dortigen Verkaufsstätten der Kläger besuchen, so wäre dies für Geltung der Kläger in der Schweiz ohne Bedeutung. Von internationaler Geschäftstätigkeit der Klägerin 1 kann deswegen nicht gesprochen werden. Der Klägerin 1 hilft daher auch der Hinweis auf Publikationen wenig, die sich an die Touristen in New York wenden (vgl. *The Best of New York* von Gault/Millau, diverse Broschüren «New York»).

Die Kläger wurden in der Schweiz zunächst als Einkäufer von Uhren bei Fabrikanten mithin in Fachkreisen, tätig, wofür sie auch eine gewisse Bekanntheit in Anspruch nehmen. Dabei ist allerdings nicht klar, ob und in welchem Ausmasse die Einkäufe unter dem Handelsnamen «Fortunoff» erfolgten. Einkaufsgesellschaft der Klägerin 1 ist nämlich die Klägerin 2, die einen anderen Namen trägt. In den Akten tritt sodann ein «Fortunoff Silver Sales Inc.» in Erscheinung, die nicht Prozesspartei ist. Immerhin lautet eine Rechnung direkt auf die Klägerin 1. Vor allem tragen diese Rechnungen die Anschrift «Fortunoff» unter der Adresse der Klägerin 1. Dies legt den Schluss nahe, dass der Name «Fortunoff» in Fachkreisen als Kurzbezeichnung für die klägerischen Unternehmen bekannt war, und dies schon für die Zeit ab 1979, anfänglich in bescheidenem und dann in vermehrtem Masse. Der von den Klägern nachträglich eingereichten Bestätigungen und Erklärungen zum Beleg dafür bedurfte es nicht mehr.

Hingegen blieben die Verkäufe der Klägerin 1 in der Schweiz, zumindest nach den vorliegenden Akten zu schliessen, bescheiden. Aktenmässig belegt sind für die Zeit ab 1978 fünf Verkäufe in den Jahren 1978–1982. In drei Fällen davon erfolgte die Auslieferung im John F. Kennedy-Airport in den Vereinigten Staaten, mithin an schweizerische Touristen. Dürfte man davon ausgehen, dass die Kläger alle verfügbaren Unterlagen zusammengesucht und eingereicht haben, so wäre eine nennenswerte Verkaufstätigkeit der Klägerin 1 in der Schweiz zu verneinen.

Demgegenüber ist jedoch eine rege Werbetätigkeit der Kläger unter dem Namen «Fortunoff» in internationalen Werbe- und Modezeitschriften, Tageszeitungen und Broschüren festzustellen. Noch undeutlich ist allerdings der Bezug zur Schweiz bei den Inseraten in den bei der Lufthansa und anderen Fluggesellschaften, deren Verkehrsmaschinen die Schweiz bestenfalls gerade nur anfliegen, aufgelegten «JET TALES» «PAN-AM CLIPPER» und «BRANIFF FLYING COLORS». Die Kläger warben indessen laufend auch in den internationalen, in mehr oder weniger grossen Auflagen in der Schweiz abgesetzten Zeitschriften wie «New York Times» ab 1974, «International Herald Tribune» ab 1982, «Harper's Bazar» ab 1979, «Town and Country» ab 1979 und «Magazin New York» ab 1974. Ferner inserierten

sie seit 1978 laufend zunächst in der englisch-sprachigen, zwar in den Vereinigten Staaten verlegten, aber auch in der Schweiz vertriebenen Modezeitschrift «Vogue» und ab 1981 in der in München verlegten und an den Kiosken der alemannischen Schweiz erhältlichen deutsch-sprachigen und ab 1982 in der in Paris verlegten und an den Kiosken usw. der welschen Schweiz erhältlichen französischsprachigen Ausgabe derselben Zeitschrift. Damit ergibt sich eine regelmässige Werbung für die Schweiz, die erstmals schon für 1978 und 1979 festzustellen und vor allem auf Grund der hierzulande bekannten Zeitschrift «Vogue» als rege zu bezeichnen ist. Auch wenn die französisch- und deutsch-sprachigen Ausgaben dieser Zeitschrift im Ausland verlegt werden, so kann doch auf Grund des Bekanntheitsgrades und Absatzes dieser Zeitschrift auch in der Schweiz angenommen werden, die darin erschienenen Inserate seien bewusst auf die entsprechenden Sprachregionen der Schweiz ausgerichtet gewesen. Daran ändert entgegen der Meinung der Beklagten nichts, dass die Kläger in ihren Inseraten eine «toll free number» angaben; dies schliesst weder eine telefonische noch eine schriftliche Bestellung und noch weniger die Absicht aus, Kunden auch aus der Schweiz für den Fall zu bedienen, dass sie nach New York kommen sollten. Aus dem Umstand, dass die Kläger Beweismaterial für die von ihnen entfaltete Werbetätigkeit nur bis 1984 vorgelegt haben, kann die Beklagte ebenfalls nichts zu ihren Gunsten ableiten. Bei der Prozesseinleitung verfügten die Kläger nicht über weiteres Material. Im übrigen ging es in erster Linie um den Nachweis eines Vorrechtes. Falls den Klägern ein solches zuerkennen ist, obliegt es der Beklagten zu behaupten und zu beweisen, dass die Kläger den Gebrauch inzwischen aufgegeben haben.

Ernsthaft fraglich ist in der Tat einzig, ob in Anbetracht der dargelegten Aktivitäten bereits vor einer ausreichenden Ingebrauchnahme des Namens «Fortunoff» im Inland durch die Kläger gesprochen werden kann, insbesondere, ob es genügt, wenn ein Handelsname in Zeitschriften erscheint, die im Ausland veröffentlicht und nur mit einem Teil der Auflage im Inland abgesetzt werden. Nimmt man an, die Werbung in den genannten Zeitschriften sei auch auf das schweizerische Publikum gezielt gewesen, so steht, abgesehen von der Einkaufstätigkeit der Kläger, der Annahme der Ingebrauchnahme des Namens «Fortunoff» durch die Kläger hierzulande nichts entgegen, vorausgesetzt, dass die Waren und Leistungen, für die geworben wurde, im Inland oder wenigstens für den inländischen Kunden noch jenseits der Grenze erreichbar sind. Eine solche Leistungsbereitschaft hängt auch nicht unbedingt vom Erfolg ab, obgleich sie ohne Erfolg kaum auf die Dauer aufrecht zu erhalten ist. In diesem Sinne lässt sich vorab für die Jahre 1980–1982 eine Ingebrauchnahme des Namens der Kläger in der Schweiz wohl bejahen; – diese Frage braucht jedoch nicht abschliessend beantwortet zu werden.

3. 2 Ein Schutzanspruch der Kläger jedenfalls ist aus anderen Gründen abzuweisen. Zwar kann nicht angenommen werden, der Beklagten stünde ein Vorrecht an der Bezeichnung «Fortunoff» aus früherem Gebrauch oder auf Grund der Eintragung der gleichlautenden Marke vom 7. Januar 1982 zu. Ein Gebrauch der Marke «Fortunoff» durch die Beklagte vor diesem Datum ist nicht ernsthaft und nicht schlüssig behauptet. Behauptet und belegt wird in allen Fällen nur, dass sich die Beklagte erstmals im Februar 1981 dem schweizerischen Uhrenrepräsentanten

J.W. Lang in Sidney und dann durch Aushändigung ihrer Firmenbroschüre weiteren schweizerischen Herstellern als Einkäuferin aus dem südostasiatischen Raum empfahl. Im wesentlichen dasselbe gilt für den Einkaufsführer «Blinmans 1981», der vereinzelt auch in der Schweiz versandt worden sein soll, und die diversen «Fortunoff»-Inserate in der australischen Fachzeitschrift «Jeweller Watchmaker & Giftware». Der erste Einkauf datiert vom Juni 1981. Zu dieser Zeit war die Klägerin 1 in der Schweiz bereits tätig geworden.

Die Beklagte ist aber in der Schweiz nicht anders tätig geworden, als dass sie bei schweizerischen Produzenten Uhren für den Verkauf unter der Bezeichnung «Fortunoff» in Australien einkaufte. Sie tritt offenbar ausschliesslich in Fabrikantenkreisen auf. Die einzige territoriale Beziehung der Bezeichnung «Fortunoff» zur Schweiz besteht darin, dass die beauftragten Fabrikanten schon hier die Bezeichnung «Fortunoff» auf den Uhren für den Verkauf derselben in Australien anbringen. Die Kläger selber halten eben aus diesem Grunde die Marke der Beklagten mangels Gebrauch für nichtig.

3. 3 Damit kann nicht von einer Kollision älterer Rechte der Kläger mit dem Zeichen «Fortunoff» der Beklagten hierzulande gesprochen werden, jedenfalls nicht von einer Beeinträchtigung der älteren Namensrechte der Kläger durch die Beklagte im Sinne von Art. 29 Abs. 2 ZGB. Wohl hat der berechnigte Namensträger auch ein Interesse daran, dass das mit seinem Namen verwechselbare Warenzeichen nicht ihm zugerechnet oder mit ihm in Verbindung gebracht wird. Es ist jedoch auszuschliessen, dass die von der Beklagten mit der Anbringung des Zeichens «Fortunoff» beauftragten Fabrikanten annehmen könnten, diese Uhren seien für die Klägerin 1 oder eine mit den Klägern verbundene Gesellschaft bestimmt; dies kann umso weniger angenommen werden, als die Beklagte unter einem andern Namen auftritt und in einem ganz andern Erdteil Sitz hat. Beim Publikum hierzulande kann sich schliesslich schon gar keine Fehlzurechnung ergeben. Auch die Eintragung der Marke «Fortunoff» durch die Beklagte schafft keine solche Gefahr. Nach der eigenen Darstellung der Kläger erfolgte diese Eintragung zu Defensivzwecken, sie ist in jedem Fall mangels Gebrauch der Marke in der Schweiz zu löschen (vgl. nachstehend).

Die Kläger stossen sich noch an dem von der Beklagten in Australien den Käufern ausgegebenen Garantieschein, der diese berechtigt, die gekauften Fortunoff-Uhren an bestimmten Stellen, in der Schweiz bei der Herstellerin Milus SA, Biel, zur Reparatur zu geben. Dieser Garantieschein wird jedoch den Käufern in Australien abgegeben. Im übrigen bieten weder die Beklagte noch die Milus SA in der Schweiz Serviceleistungen unter dem Kennzeichen «Fortunoff» an. Ein territorialer Bezug zur Schweiz fehlt diesbezüglich ganz. Schliesslich berührt die Schweiz nicht, ob die Beklagte das Waren- und Dienstleistungszeichen «Fortunoff» oder diese Bezeichnung als Handelsname in Australien oder in andern Ländern zu Recht benützt oder nicht.

3. 4 Ergänzend sei noch beigefügt, dass die Klägerin 2 schon deshalb keine Rechte am Namen «Fortunoff» geltend machen kann, weil sie einen andern Namen führt.

Der Kläger 3 und die Klägerin 4 tragen zwar den Familiennamen Fortunoff. Sie wohnen aber in den Vereinigten Staaten und treten hierzulande geschäftlich für

die Kläger 1 und 2 und nicht als selbständige Kaufleute auf. Dies gilt auch für ihre Teilnahme an hiesigen Fachmessen und die in der Schweiz getätigten Einkäufe. Ihre Stellung im gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Vereinigten Staaten berührt die Schweiz nicht. Schon gar nicht werden die Kläger 3 und 4 in ihrem Familiennamen und in ihren persönlichen Verhältnissen hierzulande dadurch beeinträchtigt, dass die Beklagte auf den bei ihrem Fabrikanten eingekauften, für Australien bestimmten Uhren die Bezeichnung »fortunoff« anbringen lässt.

#### 4. Markenrecht:

4. 1 Auf Grund der Hinterlegung der Marke «Fortunoff» vom 4. September 1985 durch die Klägerin 1 berufen sich die Kläger weiter auf den ausschliesslichen Markenschutz (Art. 4 MSchG). Die Beklagte behauptet demgegenüber ein Vorrecht ihrer am 10. Januar 1982 hinterlegten Wortmarke «Fortunoff», wogegen die Kläger bzw. die Klägerin 1 ein Vorrecht aus noch älterem Gebrauch und überdies Nichtigkeit der Marke der Beklagten wegen Nichtgebrauchs und weiteren Gründen geltend macht. – Die Kläger legten zum Nachweis des markenmässigen Gebrauchs «Fortunoff»-Verpackungsschachteln und eine Tragtasche mit dem Aufdruck «Fortunoff» ins Recht. Ob eine Tragtasche nur ein markenrechtlich nicht relevanter Werbeträger ist, kann schon deshalb offen bleiben, weil nicht anzunehmen ist, allfällige Lieferungen der Kläger in die Schweiz seien in einer Tragtasche erfolgt. Denkbar ist hingegen eine Versendung von Waren der Kläger in die Schweiz in den «Fortunoff»-Verpackungsschachteln. Dies gegeben, wäre ein erster Gebrauch der Marke «Fortunoff» in der Schweiz für die beiden Lieferungen vom 9. Mai 1978 und 12. März 1980 festzustellen, doch muss bezweifelt werden, ob in derart vereinzelter Lieferungen ein ersthafter Markengebrauch erkannt werden kann. Zumindest auf Grund der vorliegenden Akten wäre auf ein Erlöschen eines allenfalls entstandenen Markenrechtes der Klägerin 1 wegen Nichtgebrauchs während dreier aufeinanderfolgender Jahre im Sinne von Art. 9 Abs. 1 MSchG zu schliessen. Vorbehältlich ergänzender Beweiserhebungen erscheint daher ein Vorrecht der Klägerin 1 an der Marke «Fortunoff» erst von der Hinterlegung dieser Marke an ausgewiesen, vorausgesetzt dass die von der Beklagten früher hinterlegte Marke nichtig ist.

Indessen brauchen auch diese Fragen nicht abschliessend beantwortet zu werden, da eine Verletzung von allenfalls besseren Markenrechten der Klägerin 1 in der Schweiz zu verneinen ist. Wie dargelegt, vertreibt die Beklagte keine Erzeugnisse unter dieser Marke in der Schweiz, ja sie tritt mit ihrer Marke nach aussen hin hierzulande überhaupt nicht in Erscheinung. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen der Parteien in der Schweiz besteht daher nicht. Insbesondere ist nicht ersichtlich, inwiefern das schweizerische Publikum über die Herkunft der Ware irreführt oder getäuscht werden könnte (Art. 24 Abs. lit. a MSchG).

Nach Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. II S. 658 Anm. 184, wird das bloss Anbringen einer Marke in der Schweiz und das Versenden zum Zwecke des Exportes vom schweizerischen Markenrecht nicht erfasst. Demgegenüber scheint der Kassationshof des Bundesgerichtes den Tatbestand der markenmässigen Benützung im Inland etwas weiter zu fassen, indem er das Inverkehrbringen von unrecht-

mässig mit einer Marke versehenen Ware im Schutzland mit dem Versand an den ausländischen Verkäufer als erfüllt und ferner auch das Umpacken von im Ausland mit unrechtmässig mit einer Marke versehenen Ware im Zollfreilager zum Verkauf von hier aus als Verletzung im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. c MSchG betrachtet (BGE 109 IV 146 und 110 IV 108). Damit umschreibt er aber nur in Anlehnung an das Patentrecht die für die Benützungshandlung im Inland massgeblichen Begriffe des Inverkehrbringens, Feilhalten und Verkaufens. Dies bedeutet nicht, dass damit auch Handlungen erfasst wären, die bestenfalls noch als Vorbereitungshandlung für eine allfällige Markenrechtsverletzung im Ausland betrachtet werden könnten. Das schweizerische Markenschutzgesetz als Instrument zur Bekämpfung solcher Handlungen einzusetzen, die auf die schweizerischen Verhältniss überhaupt keinen Bezug haben, besteht kein Interesse.

4. 2 Die Kläger berufen sich in diesem Zusammenhang noch auf den Schutz der notorisch bekannten Marke gemäss Art. 6 bis PVUe. Darnach haben die Verbandsländer die Eintragung einer Marke im Inland für ungültig zu erklären und ihren Gebrauch zu untersagen, wenn diese eine Nachmachung einer anderen Marke darstellt, von der es bekannt ist, dass sie bereits einer anderen (durch das Abkommen begünstigten) Person gehört und für gleiche oder gleichartige Erzeugnisse benutzt wird. Nach Troller (Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 116/117) genügt, wenn die interessierten Verkehrskreise, die Konkurrenten und auch die Konsumenten die Marke als einem bestimmten Unternehmen gehörend betrachten. Das Erfordernis des allgemeinen Bekanntseins ist erfüllt, wenn die Existenz und Benützung der Marke im Inland den interessierten Verkehrskreisen bekannt geworden ist. In diesem Sinne dürfte zwar der Gebrauch der Marke auch nur im Ausland genügen, sofern die Marke im Inland genügend bekannt geworden ist. Es muss sich aber um ein Bekanntsein bei Abnehmerkreisen und der Konkurrenz handeln; vor allem muss das Zeichen als Warenzeichen bekannt sein.

Die Bezeichnung «Fortunoff» wurde vorab für das Handelshaus «Fortunoff» verwendet und dies vor allem in den Jahren 1980 und 1981 ff. Die Klägerin 1 zog übrigens damals als Marke noch das Wortzeichen «Fortron» vor und ging erst nach aufkeimender Auseinandersetzung mit der Beklagten dazu über, «Fortunoff» international als Warenzeichen einzutragen und zu fördern. Nach eigener Erklärung hatte sie gerade eine frühere Eintragung wegen des Lauterkeitsschutzes unterlassen. Da sie noch Artikel anderer Marken und unter einer anderen eigenen Marke (wie Fortron) führt, kann ernsthaft nicht von einer Notorietät ihres Zeichens «Fortunoff» als Marke in der Schweiz gesprochen werden; dies umso weniger, als sie in fast allen Ländern nicht einmal diese Marke, sondern die Wortmarke «Fortunoff, the source» – entsprechend ihrer Geschäftsbezeichnung in New York an der Fifth Avenue – hinterlegte. Die Kläger legten nicht dar, dass hiezulande oder in den umliegenden Ländern oder in den Vereinigten Staaten das Zeichen «Fortunoff» in einem grösseren Umfange verwendet worden oder dafür als Marke Reklame gemacht worden wäre. Dass die Firma als Marke gebraucht werden kann und nach den Akten zu schliessen gelegentlich auch gebraucht worden sein dürfte, macht dieses Zeichen nicht zu einem notorischen Zeichen im Anmelderland. Die Annahme einer

schlagwortartigen Durchsetzung von «Fortunoff» als Name und Marke im Verkehr (in der Schweiz) ginge jedenfalls für das Gebiet der Schweiz zu weit.

### *5. Unlauterer Wettbewerb:*

Nach dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb ergibt sich keine andere Beurteilung. Auch wenn davon ausgegangen wird, die Klägerin 1 habe mit ihrer grenzüberschreitenden Werbung ihre Waren gezielt einem bestimmten Publikum in der Schweiz angeboten, so fehlt doch jede Konkurrenz seitens der Beklagten. Diese wendet sich mit ihrem Warenangebot nicht an das schweizerische Publikum, weshalb den Klägern durch die Beschriftung der hier eingekauften Uhren auch nicht ein Kunde entzogen wurde.

Das Verhältnis zwischen zwei Mitbewerbern kann allerdings auch dadurch betroffen sein, dass diese sich um den Erhalt von gleichartigen Leistungen oder Waren von ein und demselben Personenkreis bemühen. Indessen treten die Parteien unter verschiedenen Namen auf. Soweit die Beklagte die eingekauften Uhren von ihrem Fabrikanten und Lieferanten mit dem Warenzeichen «Fortunoff» beschriften lässt, um sie unter diesem Zeichen in Australien zu verkaufen, bewirkt sie aber noch keine Verwechslungsgefahr mit dem Namen der Klägerin 1 oder ihren Leistungen und Waren. Ebensowenig kann ernsthaft angenommen werden, der Fabrikant und Lieferant der Beklagten würde deswegen eine Verbindung zwischen der Beklagten und den Klägern vermuten. Im einen wie im anderen Sinne ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, solange die Beklagte nicht weiter auf dem schweizerischen Markt auftritt oder sich den Handelsnamen «Fortunoff» in der Schweiz anmasst. –

Bei diesem Ergebnis erübrigen sich ergänzende Beweiserhebungen über den Gebrauch des Namens und der Marke «Fortunoff» durch die Kläger in der Schweiz.

### *6. Die Markeneintragung Nr. 314 430:*

Die Kläger machen aus verschiedenen Gründen Nichtigkeit der schweizerischen Markeneintragung Nr. 314 430 der Beklagten geltend.

6. 1 Zunächst beanspruchen sie gegenüber der Hinterlegung der Marke «Fortunoff» der Beklagten ein Vorrecht. Ein Vorrecht aus Erstgebrauch vor dem Hinterlegungsdatum des 7. Januar 1982 der Marke 314 430 erscheint jedoch zumindest auf Grund der dargestellten Aktenlage als fragwürdig. Es fragt sich daher weit mehr, ob die Markeneintragung der Beklagten aus anderen Gründen nichtig sei.

6. 2 Die Kläger behaupten in dieser Hinsicht unter anderem, durch die erfolgte Markeneintragung werde ein ersonnener Name vorgetäuscht (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG). Überdies bezichtigen sie die Beklagte der Bösgläubigkeit bei der Hinterlegung der Marke «Fortunoff», da sie schon damals den Namen der Kläger gekannt habe.

Die Erklärung der Beklagten, ihr Zeichen sei als Anklang an die lateinischen Wortbildungen «fortis» (=Kraft, Stärke) und «fortuna» (Glück) zu verstehen,



wobei sie bei der Suche nach einem unterscheidungskräftigen Zusatz auf die in den international bekannten Zeichen «Davidoff» (für Zigarren usw.), «Smirnoff» (für Wodka), «Karloff» (für Wodka in Australien) und «Carloff» (für Bekleidung) gebräuchliche Endsilbe «off» gestossen sei, überzeugt wenig. Vielmehr wird damit die Anlehnung an weltbekannte Namen zugestanden; anders könnte die Endsilbe «off» im Zusammenhang zumal im englischen Sprachraum als Hinweis auf Kraftlosigkeit oder Glücklosigkeit gründlich missverstanden werden. Es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass sich grössere Handelshäuser der Branche kennen. Der böse Glaube der Beklagten ist aber damit noch nicht erstellt (Art. 3 Abs. 1 ZGB). Vor allem kann nicht schon deshalb von einem Handeln wider Treu und Glauben (offenbarem Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 ZGB) gesprochen werden, weil jemand ein Warenzeichen benützt, von dem er weiss, dass es im Ausland genützt wird, es lägen denn besondere Umstände vor (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. I S. 280). Das schweizerische Bundesgericht betrachtete in seinem Entscheid vom 22. August 1984 die Hinterlegung der Marke «GOLDEN-LIGHTS» mit dem alleinigen Ziel, ihre bevorstehende Benützung durch einen ausländischen Mitbewerber im Inland zu verhindern, als rechtsmissbräuchlich (Entscheid abgedruckt in GRUR int. 1986 S. 216 ff.). Im vorliegenden Fall ist zumindest nicht erwiesen, dass die Beklagte Ende 1981/anfangs 1982 um die Werbung der Kläger in der Schweiz wusste und versuchte, einer allfälligen Markeneintragung der Kläger in der Schweiz zuvorzukommen.

Die Bezeichnung «Fortunoff» gibt, ob gross oder kleingeschrieben, einen ausländischen Familiennamen östlichen Ursprungs wieder. Die Eintragung eines solchen Namens ist unzulässig, wenn der Name in der Schweiz als solcher Dritter bekannt ist oder aufgefasst werden könnte. Der Umstand, dass der Name in der Schweiz nicht geführt wird, hindert diesen Eindruck nicht. Die Bezeichnung «Fortunoff», die an weltbekannten Namen wie «Davidoff» usw. anklingt, dürfte zumindest von einem grösseren Teil des Publikums hiezulande mit einem derartigen Namen in Verbindung gebracht und nicht als Phantasiezeichen verstanden werden. Über diese Feststellung hilft der Beklagten auch der Hinweis nicht hinweg, sie habe diesen Namen in Australien als Handelsnamen hinterlegt. Wohl ist derjenige, der den als Marke hinterlegten Namen d.h. die im Ausland registrierte Firma rechtmässig führt, zur Hinterlegung der Marke berechtigt; die Beklagte führt jedoch die Bezeichnung «Fortunoff» nicht als Firma, weshalb die erwähnte Hinterlegung des Handelsnamens für die Schweiz keine Bedeutung hat.

6. 3 Jedenfalls ist die von der Beklagten in der Schweiz hinterlegte Marke wegen Nichtgebrauches während dreier aufeinander folgender Jahre seit der am 7. Januar 1982 erfolgten Hinterlegung gemäss Art. 9 Abs. 1 MSchG nichtig geworden oder wegen mangelnder Gebrauchsabsicht im Inlande von Beginn an nichtig gewesen.

Die Beklagte anerkennt, dass sie in der Schweiz nur Uhren einkauft. Nach ständiger bisheriger Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichtes ist die Benützung von Marken auf Waren, die für den Export bestimmt sind, keine markenmässige Benützung in der Schweiz (vgl. BGE 100 II 234 und 101 II 296). Demgemäss ist ein markenmässiger Gebrauch der Marke «Fortunoff» in der Schweiz zu verneinen; genau gesehen, bestand nie eine solche Absicht. Durch den Gebrauch der

Marke «Fortunoff» in Australien, worauf die Beklagte verweist, wird eine Gebrauchsabsicht oder gar ein Gebrauch in der Schweiz nicht dargetan. Das Vorbringen schliesslich, es sei ihr in Anbetracht des Prozesses nicht zumutbar gewesen, die Marke «Fortunoff» in der Schweiz zu gebrauchen, stellt unter den gegebenen Umständen eine leere Schutzbehauptung und keinen hinreichenden Rechtfertigungsgrund für den Nichtgebrauch (Art. 9 Abs. 1 MSchG) dar. Die Beklagte hat von Beginn an hiezulande Uhren nur eingekauft und den schweizerischen Binnenmarkt überhaupt nie bearbeitet; wäre es anders gewesen oder müsste mit einem Verkauf in der Schweiz gerechnet werden, müsste ihr dies aus den vorstehend dargelegten Gründen untersagt werden.

Man könnte sich einzig fragen, ob der rechtserhaltende Gebrauch in Änderung der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtes auf die Anbringung einer Marke auf Exportware und die Auslieferung dieser Ware an den Exporteur auszudehnen sein. Dies kann zwar nicht schon zwingend aus den beiden vorstehend zitierten neuesten Entscheiden des Kassationshofes des schweizerischen Bundesgerichtes geschlossen werden, da die Verletzungsfrage und die Frage nach dem rechtserhaltenden Gebrauch unter verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten sind. Es wäre allerdings stossend, wenn dem Inhaber der älteren Exportmarke wegen Nichtigkeit seiner Marke im Inland auch noch die Benützung dieser Marke nur im Export verboten werden könnte. Vor allem aber schafft der Export eine Binnenbeziehung, die es durchaus rechtfertigen würde, einen rechtserhaltenden Gebrauch auch bei reinen Exportmarken anzunehmen. Indessen scheidet diese Annahme im vorliegenden Fall daran, dass die Beklagte in der Schweiz nicht Uhren mit der Exportmarke «Fortunoff» versieht und einem Exporteur ausliefert; vielmehr bestellt sie bei ihrem Fabrikanten Uhren oder lässt diese mit ihrem Warenzeichen zum Verkauf in Australien beschriften. Selbst bei Ausdehnung des Begriffes des rechtserhaltenden Gebrauches auf die Exportware kann in einem solchen Fall nicht von markenmässigem Gebrauch im Sinne von Art. 9 Abs. 1 MSchG gesprochen werden. In der Tat fehlt jeder Bezug zum Binnenmarkt, gleichgültig ob darunter der Absatzmarkt oder der Exportmarkt verstanden wird.

Unbehelflich ist schliesslich der Hinweis der Beklagten auf ein Lizenzverhältnis zwischen ihr und dem schweizerischen Hersteller. Davon abgesehen, dass der schweizerische Fabrikant deswegen, weil er Aufträge seitens der Beklagten erfüllt, nicht schon Lizenznehmer der Beklagten ist, bringt er die Beschriftung «Fortunoff» bestenfalls stellvertretend für die Beklagte zum Gebrauch in Australien an. Die so bezeichnete Ware gelangt aber in der Schweiz nicht unter der Marke «Fortunoff» in den Verkehr.

Die Markeneintragung «Fortunoff» der Beklagten ist aus diesem Grunde nichtig.

## *7. Rechtsbegehren und prozessuale Folgen:*

7.1 Nach den vorstehenden Erwägungen Ziffern 3–6 kann der Beklagten nicht verboten werden, Uhren in der Schweiz einzukaufen und diese schon hier von ihrem Fabrikanten mit ihrem Warenzeichen für den Gebrauch in Australien versehen zu

lassen. Eine relevante Rechtsverletzung allfälliger besserer Rechte der Kläger liegt nicht vor, und es droht diesen derzeit auch keine solche Verletzung.

Ihre Unterlassungsbegehren Ziffern 3. 1 und 3. 2 sind daher abzuweisen.

7. 2 Das Interesse der Kläger am Feststellungsbegehren Ziffer 1 lässt sich lediglich im Hinblick auf die Urteils publikation gemäss Rechtsbegehren Ziffer 4 begründen. Dieses ist abzuweisen, da kein Unrecht zu beseitigen und kein begangenes Unrecht wiedergutzumachen ist. Sofern gleichwohl noch ein Interesse am Feststellungsbegehren bestehen sollte, ist es aus den vorgenannten Gründen abzuweisen.

7. 3 Hingegen ist festzustellen, dass die schweizerische Markeneintragung Nr. 314 430 «Fortunoff» der Beklagten nichtig ist. Hievon ist dem Bundesamt für geistiges Eigentum nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils Mitteilung zu machen.

7. 4 Der Streitwert der Klage bemisst sich mit Bezug auf das Feststellungs- und die Unterlassungsbegehren nach dem Klageinteresse der Kläger, vor allem nach ihrem Interesse an der Unterlassung jeglichen Gebrauchs der Bezeichnung «Fortunoff» durch die Beklagte in der Schweiz. Als Anhaltspunkte hiefür können der bisherige Werbeaufwand der Kläger und die inzwischen erfolgte Eintragung ihrer Zeichen «Fortunoff» gelten. Hinzu kommt, dass es sich bei beiden Prozessparteien um bedeutende Unternehmen ihrer Branche handelt und die Schweiz für die Kläger zumindest potentiell einen erheblichen Markt darstellt. Mit Bezug auf die angefochtene Markeneintragung Nr. 314 430 fällt zudem der Wert in Betracht, den die Parteien und die Allgemeinheit an der Feststellung ihrer Nichtigkeit oder Aufrechterhaltung haben. Der Streitwert für die beiden Hauptbegehren zusammen dürfte damit bei realistischer Schätzung den Betrag von Fr. 300 000.- übersteigen und rund Fr. 500 000.- erreichen.

...

#### *Demgemäss erkennt das Handelsgericht:*

1. . . .

2. In Gutheissung von Klagebegehren Ziffer 2 wird die Nichtigkeit der schweizerischen Markeneintragung Nr. 314 430 «Fortunoff» der Beklagten festgestellt.

3. Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

*IV. Patentrecht / Droit des brevets*

*Art. 1a PatG, Art. 66 lit. a PatG, Art. 1, Abs. 1 UWG,  
Art. 1, Abs. 2 lit. f und g UWG – «FUGENDICHTUNG»*

- *Patentverletzende Nachahmung bejaht.*
- *Nichtigkeit aufgrund Verneinung der Erfindungshöhe.*
- *Nachahmung eines nichtigen Patentes ist nicht unlauter.*
  
- *Admission de l'imitation du brevet.*
- *Nullité du brevet faute d'activité inventive.*
- *L'imitation d'un brevet nul n'est pas déloyale.*

Urteil des HGer ZH vom 1. Dezember 1986 i.S. H.H. und Z.H. AG gegen 1. B. AG, 2. U.B., 3. M.H. und 4. F.B.

1. Am 30. Juli 1984 ging die Klage von H.H. und der gleichnamigen Aktiengesellschaft gegen die Beklagten 1 – 3 ein, unter Stellung folgender Rechtsbegehren ein:

«1. Es sei festzustellen, dass die Beklagten gegenüber den Klägern unlauteren Wettbewerb und Patentverletzung begehen, indem

- die Beklagten 2 und 3 noch zur Zeit ihrer Anstellung bei der Klägerin 2 die Beklagte 1 als Konkurrenzunternehmen der Klägerin 2 gründeten,
- die Beklagten unter Ausnutzung der im Unternehmen der Klägerin 2 früher und noch zur Zeit nach der Gründung der Beklagten 1 erworbenen Kenntnisse nahezu identische Fugenübergangskonstruktionen anbieten und verkaufen,
- die unter das CH Patent Nr. 549 des Klägers 1 fallen,
- wobei sie sich unter Ausnutzung der im Unternehmen der Klägerin 2 früher und noch zur Zeit nach der Gründung der Beklagten 1 erworbenen Kenntnisse an die aktuellen Interessenten für Fugenübergangskonstruktionen der Klägerin 2 wenden.

2. Es sei den Beklagten unter Androhung der Bestrafung der Beklagten 2 und 3 für sich selbst sowie als Organe der Beklagten 1 mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 des Strafgesetzbuches zu untersagen,

...

2.2 die potentiellen Kunden und Interessenten der Klägerin 2 systematisch aufzusuchen und ihnen Fugenübergangskonstruktionen anzubieten.»

Ferner ging eine Klage von H.H. gegen den Beklagten 4 mit folgenden Rechtsbegehren ein:

1. Es sei festzustellen, dass der Beklagte das CH Patent Nr. 549 . . . des Klägers verletzt hat, indem er . . .

2. Es sei dem Beklagten unter Androhung der Bestrafung mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 des Strafgesetzbuches im Widerhandlungsfalle zu untersagen . . .  
 . . .

In den Klageantwortschriften vom 8. bzw. 22. Februar 1985 erhoben die Beklagten folgende gleichlautende Widerklage:

«Es sei das Schweizerpatent Nr. 549 . . . nichtig zu erklären»

2. Die Klägerin 2 erstellt unter anderem Fugenübergangskonstruktionen für Strassenbrücken und ähnliche Bauten. Sie verwertet dabei das vom Kläger 1 am 11. März 1971 angemeldete Patent CH Nr. 549 . . . mit dem Titel «Vorrichtung zur Abdichtung von Dehnungsfugen in Fahrbahnen». Wörtlich lautet der Patentanspruch wie folgt:

«Vorrichtung zur Abdichtung von Dehnungsfugen in Fahrbahnen, mit im Beton verankerten, sich über die volle Fahrbahnbreite erstreckenden Metallteilen, die zugleich einen Randabschluss des Fahrbahnbelages an der Fuge bilden, dadurch gekennzeichnet, dass diese Metallteile unterhalb der Fahrbahnbelagsoberfläche im Fugenspalt mit einer nach oben offenen Nut versehen sind, in die ein Schenkel eines aus gummielastischem Material hergestellten Dehnungsprofilbandes eingeführt ist, welcher Schenkel ein tannenzapfenförmiges Querschnittsprofil aufweist, dessen Schrägflächen so gerichtet sind, dass der Schenkel leicht in die Nut einführbar ist.»

Besonders häufig verwendet die Klägerin 2 die Konstruktion «H F - 30».

Die Beklagten 2 und 3 waren bis 31. Januar 1984 Angestellte der Klägerin 2. Sie gehören nunmehr dem Verwaltungsrat der am 23. Februar 1984 ins Handelsregister eingetragenen Beklagten 1 an. Diese beschäftigt sich mit der Planung, Herstellung, Lieferung und Erstellung von Konstruktionen jeglicher Art für Industrie- und andere Bauwerke. Sie bietet ebenfalls Fugenübergangskonstruktionen an, unter anderem den Typ «B. F 40/B». Der Beklagte 4 war bis Ende 1983 Geschäftsführer der Klägerin 2. Nach klägerischer Darstellung veranlasste und organisierte er die Gründung der Beklagten 1 und übt auf diese einen beherrschenden Einfluss aus, wobei er sich intensiv mit der Akquisition beschäftigte. Nach eigener Darstellung ist der Beklagte 4 gewöhnlicher Angestellter der Beklagten 1.

3. Die Kläger erachten die Konstruktion «B. F 40/B» als Nachmachung, zumindest aber Nachahmung der patentierten Erfindung (Art. 66 lit. a PatG). Die Beklagten verneinen eine Patentverletzung. Sie halten darüber hinaus das Klagepatent mangels Neuheit, wegen fehlenden technischen Fortschritts und infolge Nichterreichens der Erfindungshöhe für nichtig.

Auf die einzelnen Entgegenhaltungen und die wesentlichen Argumente der Parteien sowie auf den Vorwurf des unlauteren Wettbewerbes ist in den nachfolgenden Erwägungen einzugehen.

4. «Eine Nachahmung liegt vor, wenn das mit der Erfindung zu vergleichende Erzeugnis nur in untergeordneten Punkten von ihrer technischen Lehre abweicht» (BGE 92 II 292, 97 II 85). Die Beklagten machen geltend, bei der Konstruktion «B. F 40/B» weise das Dehnungsprofilband keine Schenkel mit tannenzapfenförmigem Querschnittsprofil auf, es habe vielmehr an der Aussenseite zahnförmige Rippen, die senkrecht zum Schenkel stünden. Diese Modifikation ändert aber nichts daran, dass die gleiche technische Lehre wie beim Klagepatent angewendet wird. Das Querschnittsprofil der Schenkel erleichtert dank der Nachgiebigkeit der Rippen die Montage und gewährleistet auch die problemlose Auswechslung. Es stimmt auch nicht, dass die zahnförmigen Rippen senkrecht stehen. Die Konstruktionszeichnung des Typs «B. F 40/B» zeigt, dass die Rippen beim Einführen in die Nut nach oben abgewinkelt werden, was zwangsläufig geschehen muss, soll die angestrebte Befestigung des Fugenbandes mittels Druck erreicht werden. Damit wird exakt der technischen Lehre des Klagepatentes nachgelebt, welche ebenfalls mit dem Prinzip der Druckbefestigung funktioniert. Dieses beinhaltet, dass die Schenkelbreite zwar diejenige der Nut überschreitet, das Fugenband jedoch zufolge der durch das Profil geschaffenen Flexibilität problemlos in die Nut geschoben werden kann. Dass das bloss einseitige Anordnen des Profils bei der Konstruktion «B. F 40/B» auf einem neuen erfinderischen Gedanken beruhte, was eine Nachahmung ausschliessen würde (BGE 97 II 85), behaupten selbst die Beklagten nicht. Somit ist die Patentverletzung im Sinne von Art. 66 lit. a PatG zu bejahen.

5.1. Die Beklagten brachten insbesondere folgende Entgegenhaltungen vor:

- Prospekt der Kläger von 1969
- Publikation von W. Köster, «Fahrbahnübergänge in Brücken und Betonbahnen», 1965
- Prospekt der Firma Gumba - Last
- CH-Patent Nr. 410 034, veröffentlicht am 15. Oktober 1966
- US-Patent Nr. 2.156.681
- Prospekt der Mageba SA
- CH Patent Nr. 405 382, veröffentlicht am 29. Juli 1966

5.2. Das Klagepatent wurde im Geltungszeitraum des Bundesgesetzes betreffend Erfindungspatente in der Fassung vom 25. Juni 1954 erteilt. Deshalb ist der Entscheid über die Nichtigkeit nach altem Recht zu fällen (Art. 142 Abs. 2 lit. c PatG). Dieses fordert gemäss Art. 1 aPatG für die Bejahung einer Erfindung die sogenannte Erfindungshöhe (BGE 85 II 138 ff.; BGE 92 II 51). Demnach kann einer technischen Lehre der Patentschutz nur gewährt werden, wenn die Lösung sich über das hinaus erhebt, was der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann aufgrund dessen, was am Stichtag (Patentanmeldung) an Einzelbeiträgen und Teillösungen zusammengefügt den Stand der Technik ausmachte, mit seinem Wissen und Kön-

nen finden und noch fortentwickeln konnte (BGE 92 II 51; ZR 80 Nr. 16). Diese Betrachtungsweise gestattet, Teilkenntnisse aus den verschiedenen Entgegenhaltungen heranzuziehen, um daraus das massgebende Gesamtwissen des Fachmannes zusammenzustellen, und dies dem beanspruchten Erfindungsgegenstand gegenüberzustellen (ZR 80 Nr. 16).

Wie aus verschiedenen Entgegenhaltungen hervorgeht, ist die Verwendung von Dehnungsfugenbändern zur Abdichtung von Dehnungsfugen in Fahrbahnen seit Jahrzehnten gebräuchlich. Bekannt waren ebenfalls Vorrichtungen, bei welchen die Metallteile sich über die volle Fahrbahnbreite erstrecken und zugleich einen Randabschluss des Fahrbahnbelages an der Fuge bilden. Entscheidend kann deshalb nur die Frage nach dem Naheliegen der Verwendung der gegen oben offenen Nut im Fugenspalt sowie des tannenzapfenförmigen Querschnittsprofils der Schenkel sein. Diesbezüglich ist auf zwei duplicando vorgebrachte Entgegenhaltungen näher einzugehen. Zunächst ist die Konstruktion, welche die Firma Mageba anbot, von Bedeutung. Die Kläger haben nicht bestritten, dass der Prospekt, in welchem diese «Dehnprofilkonstruktion Typ TE 40» angeboten wird, vor dem Stichtag vertrieben wurde. Desgleichen kann als erstellt gelten, dass ein Muster diese Fugendichtung darstellt und den Teil eines entsprechenden Fugenbandes. Die Konstruktion enthält nun schon die im Fugenspalt nach oben offene Nut. Der einzige Unterschied zum Klagepatent besteht in der Befestigung, welche nicht reibungskraft-, sondern formschlüssig erfolgt, indem die Enden des Fugenbandes verdickt sind und in die oben verengte Nut eingeknüpft – mit anderen Worten hineingedrückt – werden. Der Weg zu einer Lösung der Befestigung des Fugenbandes, die eine einfache Montage und Demontage gewährleistet, ist damit aber klar aufgezeigt. Das Dehnungsfugenband gemäss CH-Patent Nr. 405 382 gebietet nun geradezu die Verwendung einer Nut wie beim Klagepatent. Dies wird denn auch seitens der Kläger in ihrer zeichnerischen Gegenüberstellung anerkannt. Sie machen aber geltend, das sägezahnförmige Querschnittsprofil der Entgegenhaltung weise gegenüber dem Tannenzapfenprofil den Nachteil auf, dass es sich unter der Sog- und Druckwirkung des rollenden Verkehrs nach einiger Zeit an den Spitzen abrunde und locker werde. Diese klägerische Darstellung ist insofern unhaltbar, wenn sie davon ausgeht, beim sägezahnförmigen Profil würden lediglich die Spitzen anliegen. Da dieses ebenfalls kraftschlüssig funktioniert, wird der Schenkel jeweils zwangsläufig so zusammengedrückt, dass nicht nur die Profilsitzen anliegen, sondern auch die Profilflächen. Ob nun dessen ungeachtet ein tannenzapfenförmiges Profil für die spezielle Krafteinwirkung des rollenden Verkehrs besser geeignet ist als ein sägezahnförmiges, kann dahingestellt bleiben. Es ist schlechterdings nicht vorstellbar, dass ein Fachmann im umschriebenen Sinne nicht ohne weiteres in der Lage gewesen sein sollte, das Profil so zu variieren, dass eine optimale Befestigung gewährleistet ist. So lag es beispielsweise geradezu auf der Hand, die Klemmleisten des Dichtungselementes, die auch als tannenzapfenförmig bezeichnet werden können, analog auf das Fugenband zu übertragen.

Somit ist davon auszugehen, dass die Konstruktion gemäss Klagepatent im Bereich der Lösungen blieb, die der Stand der Technik dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann zur Zeit der Patentanmeldung nahelegte, weshalb die Erfindungshöhe zu verneinen ist. Demzufolge ist in Gutheissung der Widerklagen

das Klagepatent für nichtig zu erklären, ohne dass weiter auf die Fragen der Neuheit und des technischen Fortschritts einzugehen wäre. Im weiteren sind die Klagen – soweit sie sich auf Patentrecht stützen – abzuweisen.

6. Den Beklagten 1 – 3 wird vorgeworfen, sie hätten sich im Wettbewerb unlauter verhalten. Gemäss der Generalklausel von Art. 1 Abs. 1 UWG ist dies der Fall, wenn täuschende oder andere Mittel im Wettbewerb verwendet werden, die gegen Treu und Glauben verstossen.

In Rechtsbegehren 1 werden verschiedene Feststellungsbegehren aufgeführt. Die Kläger sehen zunächst als unlauter an, dass «die Beklagten 2 und 3 noch zur Zeit ihrer Anstellung bei der Klägerin 2 die Beklagte 1 als Konkurrenzunternehmen der Klägerin 2 gründeten». Um sein berufliches Fortkommen und seine wirtschaftliche Existenz zu sichern, ist der Arbeitnehmer in der Regel geradezu darauf angewiesen, schon während des Laufs der Kündigungsfrist die nötigen Schritte zu unternehmen, welche ihm unmittelbar nach Auslaufen des Arbeitsverhältnisses ein Erwerbseinkommen sichern. Darin kann deshalb grundsätzlich kein treuwidriges Verhalten erblickt werden, wobei es keinen Unterschied macht, ob im Hinblick auf eine unselbständige Tätigkeit Vertragsverhandlungen geführt werden oder andererseits die Gründung einer Gesellschaft vorbereitet wird (ZR 72 Nr. 54). Besondere Umstände, die dem entgegenstünden, sind vorliegend nicht ersichtlich. So bestand für die Beklagten 2 und 3 insbesondere kein Konkurrenzverbot; wurde ferner auch nicht dargetan, dass vor Ende Januar 1984 eine Konkurrenzierung durch die Beklagten stattfand. Für die beantragte Feststellung fehlt deshalb die rechtliche Grundlage.

Im weiteren soll festgestellt werden, dass die Beklagten 1–3 unter Ausnutzung der im Unternehmen der Klägerin 2 erworbenen Kenntnisse Fugenübergangskonstruktionen anbieten, die nahezu identisch sind mit dem Klagepatent. Auch ein Feststellungsbegehren muss – wie das Unterlassungsbegehren – ein präzise gefasstes Verhalten zum Gegenstand haben (Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 967; Sträuli/Messmer, N. 5 zu § 100 ZPO). Deshalb kann ein Feststellungsbegehren allgemeiner Art, im Sinne, es seien Kenntnisse ausgenutzt worden, von vornherein nicht geschützt werden. Wesentlich ist denn in diesem Zusammenhang auch, ob unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten die Anbietung der Konstruktion «B. F 40/B» als widerrechtlich erscheint, obwohl das Klagepatent nichtig ist. Gemäss ständiger Rechtsprechung stellt in der Regel selbst der sklavische Nachbau einer nicht geschützten technischen Konstruktion keinen unlauteren Wettbewerb dar (vgl. u.a. Troller, a.a.O., S. 439, mit Hinweisen). «Die Übernahme einer Ausstattung kann nur dann als unlauter angesehen werden, wenn ohne Änderung der technischen Konstruktion und ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes die Wahl einer anderen Gestaltung möglich und auch zumutbar gewesen wäre . . .» (BGE 93 II 281). Dies behaupten vorliegend selbst die Kläger nicht. Ihre Begründung geht dann auch eher dahin, unlauter sei gewesen, dass die Beklagten 2 und 3 Konstruktionszeichnungen ihres früheren Arbeitgebers mitgenommen hätten. Ob dies tatsächlich der Fall war, ist umstritten, kann aber dahingestellt bleiben. Entscheidend ist diesbezüglich, dass die klägerische Konstruktion, wie sie im Plan gemäss act. 17 dargestellt wird, schon mit sämtlichen Einzelheiten aus dem Prospekt gemäss act. 10 ersichtlich war.



Bestimmungsgemäss gelangen solche Prospekte einer unbestimmten Anzahl von Personen zur Kenntnis. Damit kann bezüglich der fraglichen klägerischen Pläne nicht mehr von geheimen Unterlagen gesprochen werden; es liegt demzufolge auch kein Geschäftsgeheimnis vor, welches bei den Anwendungsfällen von Art. 1 Abs. 1 UWG (Art. 1 Abs. 2 lit. f und g UWG) vorausgesetzt wird. War mit anderen Worten der Inhalt der Pläne nicht geheim, und beschränkten sich diese zudem im wesentlichen auf eine Darstellung des Klagepatentes, so kann deren Übernahme nicht als unlauter bezeichnet werden. Ob die Kläger aus Sachen- oder Arbeitsvertragsrecht widerrechtlich mitgenommene Unterlagen zurückfordern können, ist eine andere Frage. Da sie aber nicht Gegenstand dieses Prozesses bildet, kann sie offen bleiben.

Ferner soll festgestellt werden, dass sich die Beklagten 1 – 3 unlauter verhalten hätten, indem sie sich unter Ausnützung der im Unternehmen der Klägerin 2 erworbenen Kenntnisse an die aktuellen Interessenten für Fugenübergangskonstruktionen wendeten. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass die blossе Konkurrenzierung durch ehemalige Mitarbeiter nicht unlauter ist (v. Büren, Kommentar N. 13 zu Art. 1 Abs. 2 lit. f und g UWG). Unlauteres Verhalten kann nur beim Vorliegen besonderer Umstände, wie Verletzung von Geschäftsgeheimnissen oder Missachtung eines Konkurrenzverbotes in Frage kommen. Die Kläger formulierten aber nicht nur das Rechtsbegehren zu unbestimmt, sie gaben in ihren ordentlichen Rechtsschriften auch nicht an, welche konkreten, geheimen Informationen die Beklagten ausgewertet haben sollen. Selbst in der Noveneingabe vom 10. März 1986, integriert in die Widerklageduplik, geschieht dies nicht. Zwar wird darin auf beschlagnahmte Dokumente verwiesen, jedoch nicht ausgeführt, dass und in welcher Form diese für Kundenwerbung verwendet worden seien. Es wird lediglich ausgeführt, die Beklagten seien dadurch schneller in der Lage gewesen, ein Konkurrenzunternehmen aufzubauen. Dieser Umstand ist wiederum nicht Gegenstand dieses Prozesses. Damit fehlt es aber an den tatsächlichen Grundlagen für eine Gutheissung des Feststellungsbegehrens, und sei es in einem beschränkten Umfange. Im übrigen erfolgte der Hinweis, die Beklagten 1–3 hätten ein den Beklagten 4 betreffendes Konkurrenzverbot missachtet, erst in der Noveneingabe und damit verspätet (§ 114 ZPO). Demzufolge ist auch dieses Feststellungsbegehren abzuweisen.

Aus den gleichen Überlegungen heraus sind auch die Unterlassungsbegehren abzuweisen.

Da gemäss den obigen Erwägungen die Konkurrenzierung der Kläger mit der Konstruktion «B. F 40/B» nicht widerrechtlich erfolgt, fehlt es an der Grundlage für einen Schadenersatzanspruch. Zudem haben die Kläger keine konkreten Angaben über die Schadenseinstehung gemacht, beispielsweise über eine negative Absatzentwicklung der Konstruktion gemäss Klagepatent, über die Gewinnmarge oder über entgangene Lizenzeinnahmen. Eine besondere Aufforderung an die Kläger zur Spezifizierung ihrer Schadenersatzforderung konnte unterbleiben, da sie eine solche für die Replik angekündigt hatten, sie dann aber unterliessen.

Somit sind die Klagen – soweit sie sich auf das UWG stützen – ebenfalls abzuweisen.

*Demgemäss erkennt das Gericht:*

1. Die Klagen werden abgewiesen.
2. Es wird festgestellt, dass das Patent CH Nr. 549 . . . nichtig ist.

*Art. 47 LBI et 101 CO – «COSTRE»*

- *La banque chargée par le titulaire d'un brevet de payer la taxe annuelle doit être considérée comme un auxiliaire au sens de l'article 101 CO; une éventuelle omission de sa part est dès lors opposable au titulaire du brevet.*
- *Die Bank, welche vom Inhaber eines Patentes mit der Bezahlung einer Jahresgebühr betraut wurde, ist als Hilfsperson im Sinne von Art. 101 OR anzusehen; eine allfällige Unterlassung ihrerseits kann von nun an dem Inhaber des Patentes entgegengehalten werden.*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 28 mai 1985 dans la cause Francesco Costre c. OFPI (ATF 111 II 504).

*Art. 63 al. 2 et 67 ch. 1 OJF; art. 26 al. 1 ch. 3, 57, 58, 142 et 143 LBI, art. 58 aLBI – «GARDE-TEMPS»*

- *Le tribunal fédéral peut ordonner une nouvelle expertise seulement s'il a des raisons de douter des constatations de la cour cantonale sur des questions techniques (c. 2 a).*
- *L'article 143 al. 2 lettre c LBI ne régit pas seulement les demandes de brevets pendant le jour de l'entrée en vigueur de la loi révisée, mais aussi les brevets issus de ces demandes; en revanche, les causes de nullité de tout brevet délivré après l'entrée en vigueur du nouveau droit sont réglées par ce dernier (c. 6).*
- *L'article 58 aLBI plaçait le requérant dans une situation plus favorable que les articles 57 et 58 LBI (c. 7 b).*
- *Das Bundesgericht kann nur eine neue Expertise anordnen, wenn Gründe bestehen, an den Feststellungen des kantonalen Gerichtes zu technischen Fragen zu zweifeln (Ziff. 2 lit. a).*
- *Art. 143 Abs. 2 lit. c PatG regelt nicht nur die bei Inkrafttreten des Gesetzes hängigen Patentanmeldungen, sondern auch die aus den Anmeldungen resultierenden Patente; umgekehrt sind die Nichtigkeitsgründe bei nach Inkrafttreten des neuen Rechtes erteilten Patenten nach neuem Recht zu beurteilen (Ziff. 6).*
- *Art. 58 aPatG war für den Rekurrenten im Gegensatz zu Art. 57 und 58 PatG vorteilhafter (lit. c, Ziff. 7 b).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 8 mai 1987 dans la cause D. S.A. c. C. S.A. et S.A.P. (communiqué par Me Pierre Jolidon, avocat à Berne).

### *Faits:*

A.- La société D. S.A. (demanderesse) s'occupe notamment de l'étude et de l'exploitation de brevets pour des appareils électroniques utilisés dans le domaine de l'horlogerie.

C. S.A. et la S.A. P. (défenderesses) sont deux sociétés qui développent leurs activités dans le secteur horloger – produits P. –, la première étant plus spécialement tournée vers la recherche et la fabrication de modèles compliqués.

Le C., dont les défenderesses sont actionnaires pour 1/8 environ, est à l'origine de plusieurs demandes de brevets portant sur l'ajustement de la fréquence de garde-temps. L'une d'elles a abouti, le 31 octobre 1975, à la délivrance du brevet *CH X*, intitulé «Garde-temps comprenant un diviseur de fréquence au rapport de division ajustable par des moyens d'étalonnage externes et procédé de mise en action de ce garde-temps». Le C. a accordé une licence de ce brevet aux défenderesses.

Le 30 avril 1979, après liquidation d'une procédure d'opposition menée jusqu'à la Chambre de recours du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle par C. S.A., D. S.A. s'est vu délivrer le brevet *CH Y*, intitulé «Générateur de périodes isochrones de référence utilisable à des fins de mesure du temps et apte à être réajusté, utilisation de ce générateur». La même société a encore déposé une autre demande, issue de la scission de la précédente, qui est à l'origine du brevet *CH Z*, délivré le 30 novembre 1982 au terme de la procédure d'opposition introduite à nouveau par C. S.A., et intitulé «Montre électronique, notamment montre-bracelet électronique».

Les brevets en cause portent, en résumé, sur l'ajustement électronique numérique de la fréquence du quartz d'un garde-temps (par exemple une montre), ainsi que sur le procédé permettant de réaliser un tel ajustement. Grâce à ce procédé, la marche du garde-temps peut être corrigée à l'aide de signaux transmis de l'extérieur. Il résulte du dossier que deux systèmes d'ajustement ont souvent été comparés et opposés: l'un dit d'«inhibition» et l'autre dit de «présélection». Outre ces deux systèmes, il a fréquemment été question de deux différentes possibilités de transmettre les signaux de l'extérieur à l'intérieur du garde-temps, à savoir un couplage galvanique, électrique, matériel et un couplage magnétique ou autre, par induction, ne nécessitant pas de mise en contact matériel.

B.- Le 28 février 1983, D. S.A. a actionné les défenderesses devant le Tribunal de commerce du canton de Berne, en prenant des conclusions tendant à 1/ faire constater que les défenderesses, depuis 1976, par la production et la fabrication de certaines montres à quartz de marque P., violent les brevets *CH Y* et *Z* de la demanderesse; 2/ interdire la fabrication et la vente desdites montres et de leurs générateurs spécifiques; 3/ condamner les défenderesses à payer une somme supérieure à 15 000 fr. à titre de dommages-intérêts, ou éventuellement à restituer le bénéfice illicite, d'un montant supérieur à 15 000 fr.; 4/ confisquer et détruire toutes les montres et les générateurs fabriqués illicitement ainsi que les outils et installations servant à la production de ces pièces.

Les défenderesses ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la constatation de la nullité du brevet CH Z.

Par jugement du 16 juin 1986, le Tribunal de commerce a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et constaté la nullité du brevet CH Z.

C.- La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral en concluant, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal de commerce pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle conclut à l'admission de ses conclusions de première instance, qu'elle reprend, et, implicitement, au rejet de la demande reconventionnelle.

Les défenderesses proposent le rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Les deux parties ont produit une expertise privée avec leurs mémoires.

### *Considérant en droit:*

#### *I. Brevet CH Y*

1.- a) Le Tribunal de commerce a tout d'abord examiné si, comme le prétendait la demanderesse, les produits P. incriminés tombaient sous le coup du brevet CH Y. Se rangeant à l'avis de l'expert judiciaire, il a estimé que tel n'était pas le cas, ce qui impliquait le rejet de la demande. A cet égard, il a constaté, en résumé, que les produits litigieux étaient fabriqués selon la méthode dite «d'inhibition», laquelle n'était pas protégée par le brevet CH Y, qui revendiquait uniquement le système dit «de présélection». Quant à l'élément distinctif invoqué par la demanderesse, à savoir le capteur permettant une liaison sans mise en contact matériel entre la source et le circuit (mode de couplage appelé «caractère d») en procédure contonale), les premiers juges ne lui ont accordé qu'une importance secondaire comparativement au système d'ajustage à inhibition qui constituait, selon eux, le cœur de l'invention.

b) Dans son recours, la demanderesse reproche à la cour cantonale de s'être fiée aveuglément au dire de l'expert. Elle conteste en outre l'opinion selon laquelle le brevet CH Y ne revendiquerait que le système de présélection et allègue enfin une violation de son droit à la preuve d'un fait pertinent. Il convient d'examiner successivement ces différents griefs.

2.- a) En remettant en cause certains faits d'ordre technique retenus par le Tribunal de commerce sur la base de l'expertise judiciaire, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de commettre un nouvel expert. La mesure probatoire qu'elle sollicite ne peut être ordonnée qu'en application de l'art. 67 ch. 1 OJ. La jurisprudence a toujours fait un usage restrictif de cette disposition qui tend seulement à permettre au Tribunal fédéral d'ordonner de nouvelles preuves s'il a des raisons de douter des constatations de la cour cantonale sur des questions techniques. Tel est notamment le cas lorsque cette dernière s'est fondée sur des considérations juridiques erronées, a mal posé des questions techniques ou que ses constatations sont obscures, incomplètes ou contradictoires. En revanche, lorsqu'il n'y a pas de raison d'éprouver des doutes, le Tribunal fédéral doit s'en tenir aux principes généraux

régissant le recours en réforme, notamment à l'art. 63 al. 2 OJ (arrêt *Steirische Kettenfabriken*, du 12 septembre 1983, publié in *Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur*, 1984, p. 227, consid. 2 c; ATF 91 II 70, 89 II 163 consid.b, 86 II 103, 85 II 142 consid.aa, 69 II 424 ss. consid.4). Malgré les critiques de la doctrine, cette jurisprudence a encore été confirmée récemment (arrêt non publié G. S.A., du 5 mars 1987, consid.4 a).

b) Or, en l'espèce, contrairement à l'avis de la demanderesse, on ne saurait voir une contradiction ou une inconséquence dans le fait que le Tribunal de commerce et l'expert ont qualifié le caractère d) d'«idée évidente pour l'homme de métier, déjà connue avant le dépôt du brevet D. CH Y», quand bien même la délivrance du brevet avait été confirmée après une longue procédure de recours et en dépit des protestations de C. S.A., fondées notamment sur l'aspect trivial de l'adjonction que constituait le caractère d). En effet, l'autorité administrative et la Chambre des recours ont examiné l'opposition et le recours au regard de l'art. 3 al. 3 LBI (RS 232.14), c'est-à-dire sous l'angle formel de l'identité d'invention. Dès lors que la revendication comportant le caractère d) rendait le brevet D. différent de celui du C., elles pouvaient autoriser la délivrance du brevet sans avoir à examiner si la différence constatée était ou non une banalité pour un homme du métier. L'expert s'est d'ailleurs clairement exprimé sur ce point.

Il n'y a pas davantage de contradiction chez l'expert lorsqu'il parle, à propos du caractère d), d'une part, de son importance secondaire et de son aspect accessoire par rapport à l'idée inventive centrale, et, d'autre part, du progrès réalisé par l'invention telle qu'elle a été définie en prenant en considération le caractère d). En effet, quand il utilise le terme de progrès, l'expert se réfère à l'invention dans son ensemble, en tenant compte de tous ses éléments, tandis qu'il réserve l'expression d'importance secondaire au seul caractère d).

Quant aux autres critiques des constatations du Tribunal et de l'expert, elles n'apparaissent que comme l'expression du désaccord de la demanderesse, ce qui est évidemment insuffisant pour qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.

Ainsi, faute de réalisation des conditions permettant de faire application de l'art. 67 ch. 1 OJ, la demande de nouvelle expertise portant sur les points susmentionnés ne peut qu'être rejetée.

## *II. Brevet CH Z*

5.- a) Devant la cour cantonale, les défenderesses ont certes reconnu que leurs produits tombaient sous le coup du brevet CH Z, mais elles ont soutenu que ledit brevet était nul, en ce sens qu'il représentait à leurs yeux un élargissement considérable et interdit du contenu de la demande initiale.

Le Tribunal de commerce a examiné cette question à la lumière des art. 142 et 143 LBI, étant donné que la demande scindée était déjà pendante le jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (1er janvier 1978), sous l'empire de laquelle le brevet litigieux a été délivré à la demanderesse. Interprétant ces dispositions transitoires, il a abouti à la conclusion que les causes de nullité du brevet CH Z étaient régies par

le nouveau droit, tandis que l'élargissement de la revendication – cause de nullité selon ce nouveau droit (art. 26 al. 1 ch.3 bis LBI) – devait être apprécié selon l'ancienne réglementation.

Sur le vu des explications de l'expert judiciaire, qu'elle a reprises à son compte, la cour cantonale a alors estimé que la cause de nullité invoquée par les défenderesses était réalisée, puisque l'objet du brevet scindé allait au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui avait déterminé sa date de dépôt.

b) A l'encontre de cette opinion, la demanderesse fait valoir, en substance, que les causes de nullité déterminantes sont celles de l'ancien droit, lequel ne sanctionnait pas l'élargissement du contenu de la demande par la nullité du brevet. A titre subsidiaire, elle reproche au Tribunal de commerce d'avoir mal appliqué l'art. 58 aLBI aux faits de la présente cause. Il sied d'examiner, dans l'ordre, ces deux moyens.

6.- Aux termes de l'art. 143 al. 1 LBI, les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, continue toutefois à être réglée par l'ancien droit, notamment, «la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit» (lettre c). On doit admettre, conformément à l'avis juridique pertinent de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, paru dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques, 1983, I, 19–21, que l'art. 143 al. 2 lettre c LBI, en dépit de la façon dont il est rédigé, ne régit pas seulement les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la loi révisée, mais aussi les brevets issus de ces demandes. Ainsi, quant à la brevetabilité, le brevet CH Z est soumis à l'ancien droit, si les conditions dont dépend cette brevetabilité sont plus favorables selon ce droit.

Faut-il alors aller, comme le propose la demanderesse, jusqu'à appliquer la même solution aux causes de nullité du brevet ? L'art. 143 LBI ne mentionne pas les causes de nullité au nombre des éléments qui, contrairement au principe de base, continuent à être réglés par l'ancien droit. En revanche, l'art. 142 LBI le fait expressément, mais il ne concerne que les brevets délivrés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, et n'est ainsi pas applicable à un brevet qui, à l'instar du brevet litigieux, n'a été délivré qu'après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Sur le vu des textes légaux, dont le principe de base est, sauf exception précise et expresse, l'application du nouveau droit aux brevets délivrés postérieurement à son entrée en vigueur, il n'est pas possible d'étendre l'application de l'ancien droit à des situations qui n'entrent pas dans le cadre des exceptions énumérées par la loi. Le Tribunal de commerce n'a donc pas violé le droit fédéral en recherchant si le brevet CH Z n'était pas visé par l'une des causes de nullité prévues par la nouvelle loi.

Certes, le Tribunal fédéral, dans l'arrêt ATF 105 II 307 consid.4, cité par la demanderesse, s'est interrogé sur le point de savoir si les motifs de nullité de l'ancien droit ne seraient pas applicables à un brevet délivré sous l'empire de la nouvelle loi, mais comportant des revendications régies par l'ancien droit. Il a cependant laissé la question ouverte, car elle ressortissait au juge du fond saisi d'une action en nullité du brevet et était sans pertinence dans le cadre d'une procédure administrative. Or, l'examen de la question, auquel la Cour de céans procède aujourd'hui en qualité

de juge du fond statuant sur une action en nullité du brevet litigieux, aboutit à constater que les dispositions légales en cause ne permettent pas de rendre applicables les seuls motifs de nullité de l'ancien droit à un brevet délivré sous l'empire de la nouvelle loi.

Le Tribunal de commerce s'est dès lors fondé à juste titre sur l'art. 26 al. 1 ch. 3 bis nLBI pour juger de la nullité du brevet CH Z.

7.- a) A l'appui du grief de mauvaise application de l'art. 58 aLBI, qu'elle formule à titre subsidiaire, la demanderesse soutient que la description initiale figurant dans la demande de brevet contenait des indications au sujet des modifications apportées dans la demande scindée ultérieure. A cet égard, elle affirme, en se fondant sur l'expertise privée annexée à son recours, que la méthode d'inhibition et la méthode de présélection sont similaires (*gleichartig*) et qu'elles sont contenues dans la description figurant dans la demande mère.

b) En vertu de l'art. 58 aLBI, les revendications contenues dans une demande de brevet pouvaient être modifiées sans report de la date de dépôt, si la description initiale ou un autre écrit présenté en même temps qu'elle au Bureau contenaient des *indications* au sujet des modifications apportées.

Les art. 57 et 58 nLBI admettent les modifications de revendications dans une demande scindée ou les modifications de pièces techniques, sans report de date, dans la mesure où l'objet de la demande scindée ne va pas au-delà du contenu initial de la demande antérieure ou au-delà du contenu des pièces initialement déposées.

Bien que, comme l'indique le jugement attaqué, la portée des modifications des dispositions légales précitées soit encore largement discutée à l'heure actuelle, on doit admettre que l'art. 58 aLBI plaçait apparemment le requérant dans une situation plus favorable que ce n'est le cas aujourd'hui (cf. Message du Conseil fédéral du 24 mars 1976, in FF 1976 II 85; ATF 107 II 464). C'est donc bien cette ancienne disposition qui doit être appliquée à la demande scindée et au brevet scindé CH Z.

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le Tribunal de commerce n'a pas simplement déclaré faire application de l'art. 58 aLBI, mais il a effectivement appliqué cette disposition, et non pas les nouveaux art. 57 et 58 LBI. Nonobstant les expressions qu'il a utilisées, il ne s'est en effet pas borné à rechercher si l'objet de la demande scindée allait au-delà du contenu de la demande initiale, mais il a examiné, à la suite de l'expert, si la demande initiale contenait des indications au sujet des modifications apportées. Cela ressort du fait qu'il s'est posé la question de savoir si les caractères et termes plus larges introduits dans la demande scindée se trouvaient non seulement dans les revendications initiales, mais également dans la description de la demande mère. L'application de l'art. 58 aLBI est encore attestée par l'usage que la cour cantonale a fait en l'espèce des principes assez sévères dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 58 aLBI (ATF 87 I 408-410). Elle résulte enfin tout à fait nettement de la manière dont l'expert a répondu aux questions qui lui étaient posées, après avoir précisé que le problème fondamental n'était pas de savoir si l'objet du brevet «va au-delà du contenu» de la demande mère, mais si cette demande contenait des «indications» justifiant la

modification des revendications de la demande mère. Or, l'opinion de l'expert à cet égard, que la cour cantonale a faite sienne, est la suivante: la demande initiale ne contenait aucune indication justifiant l'introduction de quatre termes élargis, désignés par les lettres e, f, g, et h, dans la revendication du brevet CH Z.

c) Invoquant l'art. 67 ch.1 OJ, la demanderesse sollicite, dans ce cas également, un complément d'expertise ou une nouvelle expertise. On ne relève toutefois, à propos du brevet scindé CH Z, aucun élément permettant de douter du bien-fondé des constatations de la cour cantonale et d'admettre que celle-ci s'est basée sur des considérations juridiques erronées, qu'elle a mal posé les questions techniques ou que ses constatations sont obscures, incomplètes ou contradictoires. L'application de la disposition précitée n'entre dès lors pas en ligne de compte (voir aussi, mutatis mutandis, le consid.3 cidessus).

Eu égard aux constatations techniques retenues et étayées par un exposé détaillé, approfondi et convaincant de l'expert judiciaire, l'application que le Tribunal de commerce a faite des art. 58 aLBI et 26 al. 1 ch.3 bis nLBI apparaît ainsi comme correcte, puisque, d'après lesdites constatations, le brevet scindé vise une montre fonctionnant non seulement selon la méthode de présélection, mais aussi selon celle d'inhibition, que cette dernière méthode ne ressort ni d'indications figurant dans la description initiale, ni d'un autre écrit présenté en même temps qu'elle, et que la revendication du brevet scindé comporte des termes élargis qui ne découlent pas non plus d'indications antérieures. Il y a bien eu, dans ces conditions, élargissement de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt.

Ce deuxième moyen est donc, lui aussi, dénué de fondement.

#### *Art. 75 al. 1 lettre a LBI – «SQUIBB»*

- *La conclusion en Suisse, entre des entreprises étrangères, d'un contrat de vente ayant pour objet des marchandises fabriquées et livrées à l'étranger, sans passer par la Suisse, ne crée pas en Suisse un for du lieu où l'acte a été commis et n'est pas soumise au droit suisse des brevets.*
- *Ein Kaufvertrag, der in der Schweiz von ausländischen Kontrahenten geschlossen wird und Ware betrifft, die im Ausland hergestellt und vertrieben wird, schafft keinen Begehungsort in der Schweiz und ist dem Schweizer Patentrecht demnach nicht unterstellt.*

Arrêt du tribunal d'appel (2ème chambre civile) du Tessin du 16 décembre 1985 dans la cause Squibb c. IPTC (RGP 1986, 287).

#### *Dai motivi:*

4. – Giusta l'art. 75 cpv. 1 lett. a LBI, per le azioni promosse dal titolare di un brevetto è riconosciuto competente sia il giudice del domicilio del convenuto, sia



quello del luogo in cui l'atto è stato commesso, sia quello del luogo in cui l'evento s'è verificato.

Analogamente alle decisioni in materia di concorrenza sleale (Rep. 1982, 308) la cennata norma di competenza della LBI ha il sopravvento sulle disposizioni cantonali di rito civile.

Nella fattispecie, la convenuta non ha sede in Svizzera: pertanto la competenza territoriale di questo giudice potrebbe essere data qualora uno degli atti, menzionati all'art. 66 LBI, fosse stato commesso a Lugano – luogo d'attività della convenuta – o qui l'evento si fosse verificato (cfr. Troller A., *Immaterialgüterrecht*, vol. 2, 1971, p. 1172). Pur seguendo i criteri di verosimiglianza previsti dall'art. 77 cpv. 2 LBI, nella fattispecie dev'essere esaminata non solo la presunta infrazione, ma altresì il luogo in cui essa sarebbe stata compiuta.

5. – La commercializzazione del prodotto brevettato da parte della convenuta è indiziata dallo scambio di corrispondenza (comprensiva di un certificato d'analisi e della relativa fattura) concernente la fornitura di un campione di 1 kg della sostanza a una ditta di Croydon (Inghilterra) da recapitare a Barcellona. La provenienza della merce, nel caso descritto così come in genere per quanto riguarda il prodotto acquistato dalla convenuta, è pacificamente l'Ungheria. La destinazione del quantitativo in esame era la Spagna; eventualmente, come luogo finale, l'Inghilterra.

Per quanto invece riguarda l'attività della convenuta a Lugano, malgrado gli sforzi intesi a dimostrare che qui essa operava, l'istante non è riuscita a rendere verosimile – e nemmeno ha sostenuto – che la merce almeno vi transitasse. È pertanto doveroso dedurne che, anche nell'ipotesi sostenuta dalla ditta istante sulla gestione dei contratti da parte della fiduciaria presso la quale si trova il recapito svizzero della convenuta, la merce fosse trasferita direttamente dal paese d'origine a quello di destinazione.

Orbene, il fatto di pretendere protezione sulla base della legislazione svizzera sui brevetti in simili circostanze trova ostacolo nel principio della territorialità che vige nella materia. In base ad esso l'oggetto che contravviene al brevetto può essere conteso in causa per atto illecito a norma del diritto svizzero sui brevetti solo se esso si trova, anche solo transitoriamente, su suolo svizzero. Questa fattispecie si verifica in particolare nei contratti di compra-vendita conclusi in Svizzera, ma concernenti merce prodotta e destinata all'estero (cfr. DTF 100 II 238 e segg., giurisprudenza e dottrina ivi cit.).

6.– Per quanto riguarda la fattispecie, la dottrina sulla competenza territoriale del giudice (cfr. Troller, op. cit. ibidem, N. 60 e 57 a p. 1171) si copre con i principi giurisprudenziali testé citati e applicabili al merito della presente lite. Quindi, per le medesime considerazioni, si deve escludere la competenza di questo giudice, mancando la prova che permetta di affermare essere dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 75 lett. a LBI.

*Art. 8 al. 2, 34 al. 1, 66 lettre a et b, 70 al. 1 LBI;  
art. 1 al. 1 a LCD – «NORDICA»*

- *Non seulement l'imitation mais toute autre utilisation constitue une violation du brevet; ainsi, celui qui importe en Suisse des marchandises, sans passer par le représentant exclusif du titulaire du brevet, agit illicitement (c. A).*
  - *L'importateur parallèle agit déloyalement en profitant indirectement de la promotion des ventes effectuée par le représentant exclusif (c. B).*
  - *L'importateur parallèle peut être contraint de déclarer la provenance des marchandises qu'il met en vente en violation de la LBI (c. C).*
  - *La publication d'un jugement mettant fin à une importation parallèle peut être ordonnée à titre de réparation du dommage subi par les détaillants clients du représentant exclusif (c. D).*
- 
- *Nicht nur die Nachahmung, sondern jeder weitere Gebrauch stellt eine Patentverletzung dar; so ist auch derjenige als Verletzer anzusehen, der Ware in die Schweiz importiert, ohne diese Ware durch den Exklusivvertreter des Inhabers zu beziehen (Lit. A).*
  - *Der Parallelimport handelt unlauter, weil er mittelbar von der Werbetätigkeit und Verkaufstätigkeit des Exklusivvertreters profitiert (Lit. B).*
  - *Der Parallelimport kann gezwungen werden, die Herkunft der Ware anzugeben, durch deren Vertrieb er das PatG verletzt (Lit. C).*
  - *Die Veröffentlichung eines Urteils, das den Parallelimport verbietet, kann unter dem Titel der Wiedergutmachung des Schadens der Detaillisten des Exklusivvertreters angeordnet werden (Lit. D).*

Arrêt du tribunal d'appel (2ème chambre civile) du Tessin du 30 août 1985 dans la cause Nordica S.p.A. et Performance Sports AG c. A. Andina (RGP 1986, 94).

1. - La Nordica S.p.A. con sede in Italia fabbrica articoli sportivi, in particolare scarpe da sci marca «Nordica», notoriamente conosciuti sia in Italia che nel nostro paese. La società è titolare di diversi brevetti svizzeri concernenti scarponi da sci e meccanismi di chiusura.

2. - Mediante contratto 16 aprile 1982 la Nordica S.p.A. ha concesso alla Performance Sports S.A. di Stans l'esclusiva per la vendita nel nostro paese degli scarponi da sci e degli après-ski marca «Nordica» per la durata di cinque anni con l'obbligo, da parte della concessionaria di acquistare annualmente determinato quantitativo di merce e di promuovere nella Svizzera un'azione promozionale dei prodotti «Nordica» mediante azioni pubblicitarie comportanti una spesa pari al 5% della fatturazione franco frontiera delle importazioni dall'Italia.

3. - Il convenuto, Alfonso Andina, è titolare di un negozio di articoli sportivi, denominato «Anco Sport» a Muralto. E' pacifico che il convenuto ha messo in vendita, nel suo negozio, degli articoli marca «Nordica», oggetto dei brevetti svizzeri,

importati direttamente dall'Italia per beneficiare della notevole differenza di prezzi praticata nel paese di origine nei confronti di quelli imposti dalla concessionaria per la Svizzera.

4. - Secondo le attrici Nordica S.p.A. e Performance Sports AG il comportamento del convenuto sarebbe illecito e lesivo dei suoi interessi sia dal profilo della LF sui brevetti che di quella sulla concorrenza sleale. Quantunque diffidato a sensi dell'art 169 CPC, il convenuto ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine di grazia perdendo così ogni legittimazione a contestare i fatti di petizione ed a proporre prove o controprove. La presente azione deve pertanto essere decisa sulla scorta delle prove addotte dalle attrici ed è accolta per i seguenti.

*Motivi:*

A. - La Nordica S.p.A. è titolare dei brevetti che, in virtù dell'art. 8 LBI, le conferiscono il diritto esclusivo di utilizzare l'invenzione. Il che comporta anche il diritto di porre in vendita il prodotto brevettato, di metterlo in circolazione e di commercialarlo (art. 8 cpv. 2 LBI). Il diritto di utilizzazione del brevetto deve essere protetto, non solo nei confronti delle imitazioni (art. 66 lett. a LBI) ma altresì contro ogni utilizzazione illecita del brevetto stesso (Blum-Pedrazzini: Das schweiz. Patentrecht, vol. II ad art. 8 LBI, pag. 393).

Il convenuto, ha implicitamente riconosciuto di importare e mettere in vendita nel suo negozio scarponi da sci marca «Nordica». Egli sostiene che i prezzi imposti in Svizzera dalla concessionaria Performances Sports A.G. non sarebbero più concorrenziali con quelli praticati oltre confine (e quindi a pochi chilometri da Locarno) da negozi concorrenti. Non v'è dubbio che, agendo in tal modo, il convenuto ha manifestamente violato gli art. 8 e 66 lett.a) LBI. Il diritto di utilizzazione del titolare del brevetto deve essere protetto non soltanto nei confronti delle imitazioni ma altresì nei confronti di prodotti originali immessi sul mercato ad esclusione del concessionario generale cui il titolare del brevetto ha concesso la privativa per un determinato territorio. Sono pertanto fondate le pretese di parte attrice tendenti alla cessazione dell'atto e soppressione dello stato di fatto che ne deriva (art. 34, 66 lett. a e 72 LBI).

B. - La petizione delle attrici trova inoltre fondamento anche nella norma sulla concorrenza sleale trattandosi di ditte fra loro concorrenti. Il rapporto di concorrenza è infatti riconosciuto dalla giurisprudenza non solo fra ditte operanti allo stesso livello commerciale ma altresì fra parti esercitanti la loro attività a stadi economici differenti (DTF 90 II 322). Il convenuto approfitta infatti, indirettamente ed in modo illecito, dell'azione promozionale di vendita cui la ditta Performances Sports A.G. è tenuta in virtù del rapporto contrattuale instaurato con la Nordica che, a dire dell'attrice, avrebbe comportato un investimento di oltre fr. 500 00.-.

C. - Nel giudizio cautelare pronunciato dal presidente di questa Camera la domanda intesa ad assegnare al convenuto un congruo termine per indicare la provenienza della merce non è stata accolta, per il fatto che gli attori non pretendevano e non pretendono nemmeno nel merito, che la merce messa in vendita dal convenuto

sia stata «illecitamente fabbricata» come prevede l'art. 66 lett. b LBI, trattandosi di merce originale, acquistata in Italia ed importata direttamente dal convenuto.

La parte attrice contesta le argomentazioni di diritto contenute in quel giudizio e basate, essenzialmente, sull'opinione del commentatore Blum-Pedrazzini (op. cit. vol. III, pag. 493, ad art. 66 lett. b LBI). Secondo le attrici la suddetta opinione sarebbe superata dalla giurisprudenza che ha riconosciuto fondata l'opinione espressa, in contrario senso, da Troller (*Immaterialgüterrecht*, 1971, vol. II pag. 1009/10). Effettivamente il TF, nelle sentenze 92 II 293 e 97 II 169, ha riconosciuto, in sostanza, che non soltanto in caso di un prodotto illecitamente fabbricato ma anche nel caso di un prodotto illecitamente importato la norma dell'art. 66 lett. b LBI trova applicazione.

Ne consegue il ben fondato della domanda di parte attrice intesa ad obbligare il convenuto ad indicare la provenienza degli scarponi da sci da lui messi in commercio in urto alle norme della legge sui brevetti.

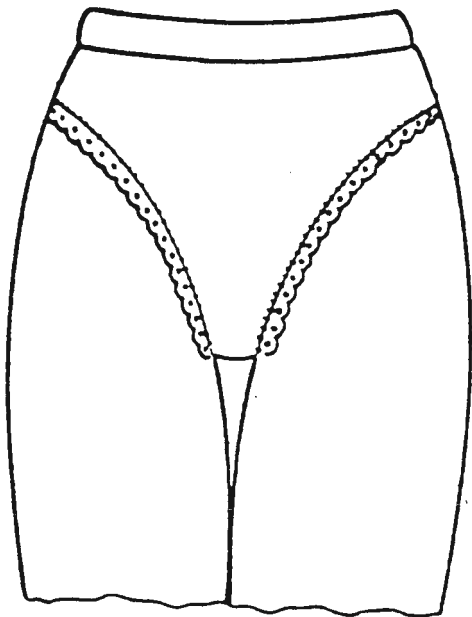
D. - A sostegno della loro richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza le attrici affermano che questa misura porterebbe «alla soppressione delle conseguenze che la violazione ha comportato, cioè della confusione e delle perplessità suscitate nel mercato sia fra gli acquirenti dei modelli Nordica sia tra gli altri dettaglianti della offerta di prodotti non provenienti dal grossista autorizzato».

La dottrina più autorevole in materia di protezione dei brevetti considera tre gruppi di motivi che possono indurre il giudice a sancire l'autorizzazione alla pubblicazione di parte o di tutto il dispositivo della sentenza; comunque già la lettera dell'art. 70 LBI indica che la concessione dell'autorizzazione dipende dall'apprezzamento del giudice (Blum, Pedrazzini, *Das Schweiz. Patentrecht*, vol. III, Berna 1961, Art. 70, N. 1 e 3). A mente di questa Camera, malgrado le caratteristiche della fattispecie, si giustifica l'adozione del provvedimento invocato. E' vero che il convenuto non ha messo in commercio merce contraffatta, ma prodotti Nordica autentici: da questo fatto particolare deriva l'immunità della clientela-cui sarebbe indirizzata la pubblicazione della sentenza-da qualsiasi inganno sulla qualità della merce. Inoltre, la pretesa confusione sul mercato è stata fin qui rappresentata dalla differenza di prezzo tra le scarpe da sci vendute dal convenuto e quelle vendute da altri commercianti facenti capo all'attrice Performances Sports A.G. La presente pronuncia, una volta cresciuta in giudicato, creerebbe così di per sé uno stato di fatto tale da chiarire ogni ipotizzabile confusione: infatti, presso il convenuto la clientela non potrà più reperire scarpe Nordica alle condizioni precedenti e la pubblicazione - in tal senso - non avrebbe nessun effetto ai fini del mercato. Per quanto riguarda gli altri dettaglianti invece - ossia coloro che offrono al pubblico i prodotti oggetto dei diritti delle attrici - la pubblicazione potrebbe avere il significato di un particolare risarcimento danni, dopo aver subito l'indiscussa concorrenza sleale, operata nel Locarnese dal convenuto (cfr. Blum-Pedrazzini, vol. cit., p. 500). Tuttavia, dato l'incontestato interesse locale dell'operazione commerciale, si ritiene di poter limitare il provvedimento di autorizzazione al solo foglio «Eco di Locarno».

*V. Modellrecht / Droit des modèles**MMG Art. 24 Ziff. 1 u. 2; Art. 28 Abs. 1 – «STRUMPFHOSE»*

- *Anträge auf vorsorgliches Verbot. Unterschiedliche Beurteilung der geltend gemachten Nachahmung durch die Gerichte in Luzern, St. Gallen und Zürich (4 Entscheide).*
- *Conclusions en interdiction provisionnelle. Appréciation différente d'une prétendue imitation par les tribunaux de Lucerne, Saint-Gall et Zurich (4 décisions).*

*Das streitige Modell wurde wie folgt hinterlegt:*



*Handelsgericht des Kantons Zürich*

Einzelrichter im summarischen Verfahren

Verfügung vom 16. März 1987 in Sachen F gegen D:

*Mit Eingabe vom 9. Februar 1987 stellt die Klägerin folgende Rechtsbegehren:*

«1. Es sei der Beklagten im Sinne einer einstweiligen Verfügung vor Anhebung eines Rechtsstreites zu verbieten, das von der Klägerin unter Nr. DM/005 487 international hinterlegte Muster und Modell «Collant composé d'une paire de bas cousue à un slip» nachzumachen oder nachzuahmen, insbesondere Strumpfhosen zusammengesetzt aus einem Slip mit bis zu den Hüften hochgezogenen Beinsilhouettenlinien (Tangaform) ohne Mittelnähte und angenähten Beinrohren, verziert an den Beinsilhouettenlinien mit einer Spitzenbordüre und die Strumpfhose «Tout Dim» in die Schweiz einzuführen, in Verkehr zu bringen, zu verkaufen, feilzuhalten etc.,

2. Dem Begehren gemäss Antrag 1 sei im Sinne einer superprovisorischen Massnahme unverzüglich ohne Anhörung der Beklagten zu entsprechen.»

Die Klägerin ist im Strumpfwaren-Detailhandel tätig. Die Beklagte, Tochterfirma der französischen Strumpffabrik DIM SA, importiert Strumpfhosen in die Schweiz und gibt sie an den Detailhandel ab. Die Klägerin hinterlegte am 1. Juli 1985 unter der Depotnummer DM/005 487 beim «Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle» (OMPI) in Genf das Modell einer Strumpfhose, die aus einem Paar an einen Slip angenähten Strümpfe besteht.

*Aus den Erwägungen des Einzelrichters:*

Nach Art. 28 Abs. 1 MMG haben die Gerichte aufgrund erfolgter Zivil- oder Strafklage die als nötig erachteten vorsorglichen Massnahmen zu treffen. § 222 Ziffer 3 ZPO gestattet jedoch den Erlass solcher Massnahmen auch dann, wenn der Prozess noch nicht rechtshängig ist (vgl. auch § 61 Abs. 2 GVG; BGE 104 Ia 412). Die Voraussetzungen für den Erlass der Massnahmen sind bundesrechtlicher Natur und beurteilen sich in Analogie zur einlässlichen patentrechtlichen Regelung (Art. 77 ff. PatG; BGE 104 Ia 412; Troller, Immaterialgüterrecht Bd. II, 3. A. Basel 1985, S. 1064). Demgegenüber regelt das kantonale Recht das Verfahren. . . .

Wer ein hinterlegtes Muster oder Modell widerrechtlich nachmacht oder derart nachahmt, dass eine Verschiedenheit nur bei sorgfältiger Vergleichung wahrgenommen werden kann, oder wer einen solchen Gegenstand verkauft, feilhält, in Verkehr bringt oder in das Inland einführt, kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden (Art. 24 MMG). Der Antragsteller hat, um vorsorgliche Massnahmen zum Schutz seines Musters oder Modells zu erwirken, glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei eine gegen das Gesetz verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch die beantragte Massnahme abgewendet werden kann (vgl. Art. 77 Abs. 2 PatG). Zu Ersterem gehört einerseits die Glaubhaftmachung des Schutzanspruches selbst, andererseits die Glaubhaftmachung der Nachmachung oder Nachahmung des in Frage stehenden Musters oder Modells.

«Glaubhaftmachen» heisst hier wie anderswo einen Wahrscheinlichkeitsbeweis leisten (BGE 104 Ia 412 f.).

1.1. Ein gewerbliches Muster oder Modell ist eine äussere Formgebung, auch in Verbindung mit Farben, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll (Art. 2 MMG). Der Muster- und Modellschutz erstreckt sich nicht auf die Herstellungsweise, Nützlichkeitszwecke und technischen Wirkungen des nach dem Muster oder Modell hergestellten Gegenstandes (Art. 3 MMG). Geschützt ist nicht die konstruktive Idee, sondern die daraus resultierende Form, also die Anordnung von Linien zu Flächen oder zu einer Raumform. Aus diesem Grund muss das Muster oder Modell auch in bildlicher Form hinterlegt werden.

Das MMG schützt den in der Raumform des Modells in Erscheinung tretenden Erfindungsgedanken nicht (anders die Bundesrepublik Deutschland beim sogenannten Gebrauchsmuster); Thema des Muster- oder Modellschutzes ist hierorts ausschliesslich die Form (Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I. 3. A. Basel 1983, S. 402). Immerhin schliessen Nützlichkeitszwecke den Muster- und Modellschutz keineswegs aus; Art. 3 MMG besagt nur, dass der Träger der Rechte an der Form nicht verhindern kann, dass ein Dritter den Nützlichkeitszweck oder die technische Wirkung des nach dem Muster geformten Gegenstandes ebenfalls – nämlich mit einer anderen Form – erreicht. Ist allerdings die Form ausschliesslich technisch bedingt – dergestalt, dass der Gebrauchszweck anders als mit gerade dieser Form nicht erreicht werden könnte –, so wird ihr (insoweit) der Schutz durch Art. 3 MMG verweigert (BGE 104 II 332, 95 II 473; Troller, Bd. I S. 403 f., insb. bei und in Anm. 38).

Dem MMG liegt ein ästhetisches Erfordernis, die sogenannte materielle Neuheit der Form, zugrunde. Die Form braucht nicht das Ergebnis einer schöpferischen Tätigkeit zu sein; sie darf aber auch nicht im Nächstliegenden haften bleiben, sondern muss eine gewisse Originalität und damit ein Mindestmass an geistigem Aufwand erkennen lassen. Die Form muss dem Gegenstand gegeben werden, um den Geschmack, den Sinn für das Schöne, anzusprechen. Diese Grundsätze sind jedenfalls dann zu beachten, wenn dem Urheber der Form von vorneherein enge Grenzen gesetzt sind, einem Erzeugnis ein neuartiges Aussehen zu verleihen (BGE 104 II 332 mit Hinweisen).

1.2. Die Klägerin begründet die materielle Neuheit ihres Strumpfhosenmodells im wesentlichen damit, die Verbindung von Slip und Beinrohren schaffe gegenüber den herkömmlichen Strumpfhosen einen deutlich anderen, einheitlichen ästhetischen Effekt, der verstärkt werde durch die vom Schritt zu den Hüften hochgezogenen Beinsilhouettenlinien (Nahtstelle zwischen Slip und Beinrohren), das Fehlen von Mittelnähten, die feinen Nähte, die den Übergang zwischen Beinrohren und Slip kennzeichneten, und die feine Spitzenbordüre an den Beinsilhouettenlinien. Demgegenüber beständen die herkömmlichen Strumpfhosen aus zwei aus dem selben Wirkstoff hergestellten Hälften, die zusammengenäht seien; aus diesem Grund hätten diese Strumpfhosen vorne und hinten störende Mittelnähte. Beim Vergleich der von der Beklagten zur Entkräftung der formellen Neuheit des klägerischen Modells eingereichten Strumpfhosen mit dem Modell selbst legte der Vertreter der Klägerin immer wieder Wert auf das Fehlen eines an die Beinrohre ange-

nähten Slips; die von der Beklagten eingereichten Strumpfhosen bestünden durchwegs aus gewirktem Stoff.

1.3. Es trifft zu, dass die Klägerin das in Abbildung hinterlegte Modell als «Col-lant composé d'une paire de bas cousue à un slip» bezeichnete. Der Abbildung selbst kann dies jedoch nicht zwingend entnommen werden. Modellrechtlich ist die Bezeichnung nicht von Bedeutung: Sie beschreibt die Herstellungsweise; diese gibt der Strumpfhose eine bestimmte Form, die allein Gegenstand des Modellschutzes sein kann. Die Klägerin kann nicht generell die Ausschliesslichkeit an der Kombination von Slip und Strümpfen zu einer Strumpfhose beanspruchen, denn dabei handelt es sich um die Machart, die praktische Lösung für die beabsichtigte Gestaltung (vgl. Art. 3 MMG). Dazu kommt, dass im Modellrecht ein Allgemein-gedanke, ein Stil nicht monopolisiert werden kann. Die Idee, einen Slip durch Annähen von Beinrohren zu einer Strumpfhose zu gestalten, ist demnach (modell-rechtlich) gemeinfrei; nur die konkrete Ausgestaltung einer bestimmten Form in Anwendung dieser konstruktiven Idee, also die Idee der *Form*, kann allenfalls schutzfähig sein.

Es wäre somit danach zu fragen, ob die Raumform der in Abbildung hinterlegten Strumpfhose modellrechtlich geschützt werden kann. Dies erübrigt sich jedoch, wenn das von der Beklagten vertriebene Produkt die hinterlegte Form nicht im Sinne von Art. 24 MMG nachmacht oder nachahmt.

2.1. Nach Art. 24 MMG darf ein hinterlegtes Muster oder Modell nicht wider-rechtlich nachgemacht oder derart nachgeahmt werden, dass eine Verschiedenheit nur bei sorgfältiger Vergleichung wahrgenommen werden kann; blosser Farbenänderung gilt nicht als Verschiedenheit. Aus dem Wort «Vergleichung» ergibt sich, dass das widerrechtlich hergestellte und das hinterlegte Muster oder Modell nebenein-ander zu halten und gleichzeitig zu betrachten sind, man also nicht auf das blosser Erinnerungsbild abstellen darf. Eine Nachahmung wird jedoch nicht schon durch geringfügige Unterschiede ausgeschlossen, die erst bei näherer Betrachtung ersicht-lich sind; vielmehr kommt es auf die übereinstimmenden Teile an. Geht die Übereinstimmung sehr weit, so beherrscht das Gemeinsame den Eindruck, und die Verschiedenheiten treten zurück, möglicherweise so stark, dass der Betrachter sie im Rahmen des – massgeblichen – Gesamteindruckes nicht mehr beachtet. Es ist hier-bei auf das Empfinden des interessierten Laien abzustellen. Die Verwechslungs-gefahr ist nicht Kriterium, höchstens Indiz für die Nachahmung (BGE 104 II 332, 83 II 480; Troller, Bd. II S. 675).

Nur die mit dem hinterlegten Muster oder Modell festgelegte Form ist Schutz-objekt; es kommt nicht darauf an, wie das vom daran Berechtigten in den Ver-kehr gebrachte Muster oder Modell aussieht. (Troller, Bd. II S. 675 f. vor und in Anm. 248). Das von der Beklagten vertriebene Modell ist demnach mit dem in Abbildung hinterlegten Modell zu vergleichen.

2.2. Das hinterlegte Modell wird geprägt

- durch den Abschluss der Beinrohre an einem slip-förmigen Einsatz. Die Strumpf-hose wird dadurch in drei Raumformen gegliedert: in zwei Beinteile und den Slip-teil;



- durch die Spitzenbordüre, die den Übergang von den Beinteilen zum Slipteil markiert;
- durch die Ausgestaltung des Slips: Es handelt sich um einen Slip mit zwar hochgezogenen, aber doch deutlich erkennbaren Beinansätzen. Die Beinöffnungen verjüngen sich seitlich gegen den Bund hin, aber die Verbindung zwischen dem vorderen und dem hinteren Teil des Slips wird nicht auf eine Schnur reduziert;
- durch das breite Gummiband, das die Strumpfhose abschliesst.

Das von der Beklagten vertriebene Modell stimmt im Prinzip der gegliederten Raumformen mit dem hinterlegten Modell überein: Auch bei «Tout Dim» sucht man ästhetische Wirkung durch Aufgliederung der Strumpfhose in zwei Beinteile und einem Slip-Teil zu erreichen. Beide Strumpfhosen werden oben durch ein breites Gummiband abgeschlossen, bei beiden werden die Beinrohre an einen Slip angehängt, bei beiden wird diese Naht mit einer Spitzenbordüre verziert und keine der beiden hat eine Mittelnaht. Während das Gummiband, da rein zweckbedingt, in diesem Zusammenhang bedeutungslos ist, kommt den anderen Punkten Gestaltungskraft zu; Form und Ausgestaltung des in der Strumpfhose integrierten Slips und der Übergänge zu den Beinrohren prägen den Gesamteindruck des Betrachters nachhaltig. Es ist daher das Ausmass der Übereinstimmung dieser eigentlichen Blickfänge der beiden Modelle zu überprüfen.

Hier nun finden sich zwischen den beiden Modellen erhebliche Unterschiede. Während beim hinterlegten Modell die Beinsilhouettenlinien sich vom Schritt in einem Bogen zur Hüfte emporschwingen, dabei jedoch den Bund nicht erreichen, so dass auch auf den Seiten des Slips stets ein deutlicher Beinansatz vorhanden ist und die Hüften vom Slip bedeckt werden, führen die Beinsilhouettenlinien von «Tout Dim» vom Schritt in zwei Geraden zum Bund (bzw. Gummiband) hinauf. Der Slip deckt demnach die Hüften nicht; vielmehr sind auf den Seiten die Beinrohre bis zum Gummiband emporgezogen, das die Strumpfhose abschliesst. Dieses Gestaltungsprinzip evoziert Assoziationen an recht gewagte Slips, nämlich an solche, die seitlich nunmehr mit einer Schnur zusammengehalten werden, vorne die Form eines auf dem Kopf stehenden Dreiecks (mit waagrecht abgeschnittener Spitze) haben, die Beinsilhouette bis zur Hüfte verlängern und diese – bis auf die Verbindungsschnur, die den vorderen und den hinteren Teil des Slips zusammenhält – entblösst lassen. Demgegenüber ist die Form des im hinterlegten Modell integrierten Slips nach heutigen Massstäben als eher konventionell zu bezeichnen.

Die räumliche Wirkung, die mit der Integrierung des Slips in die Strumpfhose erzielt wird, ist bei den beiden Modellen nach dem Erwogenen offensichtlich unterschiedlich, auch wenn ihnen dasselbe Gestaltungsprinzip zugrunde liegt. Damit entstehen aber auch unterschiedliche Gesamteindrücke der in Frage stehenden Modelle. Eine Frau, die eine gediegene Strumpfhose kaufen möchte und das Modell der Klägerin neben die Strumpfhose der Beklagten hält, wird nicht zum Schluss kommen, es handle sich um praktisch dasselbe, sondern im Gegenteil eine echte Wahl zwischen den beiden Produkten zu treffen haben. Von einer Nachahmung im Rechtssinn kann demnach nicht gesprochen werden, was zur Abweisung des Behrens führt.

Damit braucht auf die Frage der Rechtsbeständigkeit des hinterlegten Modells und auf die weiteren Einwendungen der Beklagten nicht eingetreten zu werden.

Bei diesem Ausgang wird die Klägerin vollumfänglich kosten- und entschädigungspflichtig (§§ 64 und 68 ZPO). Da die Parteien sich über den Streitwert nicht einigen konnten, ist er vom Gericht nach freiem Ermessen zu bestimmen (§ 22 Abs. 1 und 2 ZPO). Die Klägerin liess den Streitwert mit mindestens Fr. 100 000.- beziffern. Die Beklagte ihrerseits verlangte eine Sicherstellung in der Höhe von einer Million Franken, doch musste ihr an der Verhandlung anwesender Mitarbeiter einräumen, dass mit der Strumpfhose «Tout Dim» ein Jahresumsatz von lediglich Fr. 120 000.- bis 150 000.- erzielt werde. Da Umsatz nicht Gewinn ist, aber angenommen werden kann, dass die Produkte der Parteien während mehrerer Jahre im Handel sind, rechtfertigt es sich, einen Streitwert von etwa Fr. 150 000.- anzunehmen.

*Demgemäss verfügt der Einzelrichter:*

Das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen vor Anhebung des Rechtsstreites wird abgewiesen.

*Handelsgericht des Kantons St. Gallen*

Verfügung vom 25. Februar 1987 in Sachen F gegen R:

*Rechtsbegehren der Gesuchstellerin:*

Es sei der Beklagten im Sinne einer einstweiligen Verfügung vor Anhebung eines Rechtsstreites zu verbieten, das von der Klägerin unter der Nr. DM/005 487 international hinterlegte Muster und Modell «Collant composé d'une paire de bas cousue à un slip» nachzumachen oder nachzuahmen, insbesondere Strumpfhosen mit einem Slip in Tangaform ohne Mitte Inähte mit angenähten Beinrohren und die Strumpfhose «PEROSA CAPRICCIO LE COLLANT» herzustellen, zu verkaufen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen etc.

*Aus den Erwägungen des Präsidenten des Handelsgerichts:*

II. 1. . . .

2. . . .

Gestützt auf (Art. 24 Ziff. 1 und 2,

28 Abs. 1 MMG) verlangt die Gesuchstellerin ein vorsorgliches Verbot der Herstellung etc. von Strumpfhosen, insbesondere der Strumpfhose «PEROSA

CAPRICCIO LE COLLANT», die ihr international hinterlegtes Muster und Modell nachmachen bzw. nachahmen. Es ist daher zu prüfen, ob glaubhaft erscheint, dass beklagte Produkte, insbesondere die erwähnte Strumpfhose «PEROSA CAPRICCIO LE COLLANT», Nachmachungen oder Nachahmungen des Musters und Modells Nr. DM/005 487 sind und dass der Gesuchstellerin durch Herstellung und Vertrieb dieser Produkte ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch das beantragte vorsorgliche Verbot abgewendet werden kann.

a) Gemäss Art. 2 MMG gilt als Muster oder Modell im Sinne des Gesetzes eine *äussere Formgebung*, die bei der gewerblichen Darstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll. Lehre und Rechtsprechung haben diese Umschreibung in dem Sinne präzisiert, dass unter Muster und Modell die «auf das Auge wirkende, sich an den Schönheitssinn wendende äussere Formgebung» zu verstehen sei; diese Formgebung könne zweidimensional (Muster) oder dreidimensional (Modell) sein und unter Verwendung von Farben oder ohne solche erfolgen (BGE 83 II 477; vgl. auch Troller, a.a.O., S. 395 f. und S. 409). Woraus sich die Form ergibt, ist grundsätzlich unerheblich; auch beim (dreidimensionalen) Modell genügt daher eine (zweidimensionale) Skizze oder Zeichnung, wenn und soweit daraus die dreidimensionale Form erkennbar ist (Art. 15 Abs. 2 Ziff. 1 MMG und Art. 3 Abs. 1 MMV).

Die *Neuheit* des hinterlegten Musters oder Modells ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Unter dem Gesichtspunkt der sog. formellen Neuheit setzt die Hinterlegung voraus, dass das Muster oder Modell zur Zeit der Hinterlegung weder im Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt war (Art. 12 Ziff. 1 MMG). Demgegenüber bedeutet die sog. materielle Neuheit, dass die Form dem Gegenstand gegeben wird, um den Sinn für das Schöne anzusprechen, wobei sie zwar nicht das Ergebnis einer schöpferischen Tätigkeit zu sein braucht, aber immerhin eine gewisse Originalität und damit ein Mindestmass an geistigem Aufwand erkennen lassen muss (BGE 104 II 328 f.).

Was schliesslich die Frage der *Nachmachung* bzw. *Nachahmung* im Sinne von Art. 24 Ziff. 1 und 2 MMG betrifft, so entscheidet der Gesamteindruck, den die zu vergleichenden Muster oder Modelle insbesondere beim letzten Abnehmer hinterlassen; abzustellen ist auf die Übereinstimmungen, und geringfügige Unterschiede schliessen die Nachahmung nicht aus (BGE 104 II 329 f.).

b) Ausgangspunkt für die gestützt auf die vorstehenden grundsätzlichen Erwägungen vorzunehmende Beurteilung im vorliegenden Fall bilden, wie die Gesuchsgegnerin zu Recht ausführen lässt, nicht die von der Gesuchstellerin aufgrund des hinterlegten Modells angefertigten Strumpfhosen, sondern bildet die Zeichnung gemäss kläg. act. 2. Diese Darstellung umschreibt den massgeblichen Inhalt des geschützten Modells, das somit im Hinblick auf die formelle und die materielle Neuheit sowie die Nachmachung bzw. Nachahmung zu prüfen ist.

Die Tatsache der Hinterlegung begründet auch für dieses Modell die Vermutung der formellen Neuheit (Art. 6 MMG). Ob diese Vermutung durch den auf den Ungültigkeitsgrund des Art. 12 Ziff. 1 MMG gestützten beklaglichen Hinweis auf das zwischen 1974 und 1982 vertriebene Modell «colly frotté slip» ausreichend wider-

legt ist – seitens der Gesuchstellerin genügt Glaubhaftmachung der anspruchsbegründenden Voraussetzungen –, kann offen bleiben; denn das klägerische Begehren ist aus folgenden Gründen mangels Nachmachung bzw. Nachahmung des hinterlegten Modells abzuweisen:

Der Gesamteindruck des hinterlegten Modells wird im umstrittenen Slip-Teil entscheidend durch ein schmales horizontales Band oben sowie zwei vom Schritt bis unter dieses Band führende, leicht auswärts gebogene und mit einer Verzierung versehene Linien geprägt. Optisch ergibt sich daraus zweidimensional ein auf einer Ecke stehendes Fünf-Eck mit je drei bzw. zwei ungefähr gleich langen Seiten. Demgegenüber weist die beklagte Strumpfhose «PEROSA CAPRICCIO LE COLLANT», wenn man sie auf den Tisch legt, vorn die Form eines «T» auf. Den oberen Balken dieses «T» bildet ein breites in der Mitte leicht eingeknicktes und verziertes Band, den vertikalen Balken ein Baumwollband, das sich vom Schritt bis zum oberen Balken leicht verbreitert, um dann in eine Spitze auszumünden. Vergleicht man die beiden Modelle, so zeigt sich, dass beide Modelle durch die erkennbare Absicht geprägt sind, die Beinrohre möglichst weit hinaufgehen zu lassen. Die Art, wie diese Absicht verwirklicht ist, unterscheidet sich aber – auch aufgrund einer dem Verfahren entsprechenden bloss summarischen Prüfung – bei den beiden Modellen wesentlich. Das obere Band ist offensichtlich verschieden breit (ca.  $\frac{1}{9}$  bzw.  $\frac{1}{3}$  der Gesamthöhe), die Linienführung vom Schritt zu diesem Band verläuft unterschiedlich und die Verzierungen sind nicht an denselben Linien angebracht. Ganz entscheidend ist schliesslich der Unterschied im Bereich der Hüftpartie. Während beim klägerischen Modell die Naht, die dem Annähen der Beinrohre dient, nicht bis zum oberen Band führt, sondern ohne Unterbruch in die Naht auf der Rückseite übergeht (es verbleibt ein Slip-Teil in der Breite von ca.  $\frac{1}{6}$  der Gesamthöhe), verläuft die entsprechende Naht beim beklagten Modell vom Schritt fast senkrecht zum Abschlussband, bildet auf einer gewissen Strecke den unteren Rand dieses Bandes und führt dann auf der Rückseite ähnlich wie beim klägerischen Modell wieder zum Schritt zurück. Diese Charakteristika, welche zusammen zweidimensional die eingangs als Fünf-Eck und «T» bezeichneten bzw. die entsprechenden dreidimensionalen (Gesamt-)Formen bewirken, unterscheiden sich derart wesentlich, dass von einer Ähnlichkeit, welche die Nachmachung oder gar die Nachahmung des klägerischen Modells glaubhaft erscheinen liesse, nicht gesprochen werden kann.

c) Mangels Nachmachung oder Nachahmung im Sinne von Art. 24 Ziff. 1 und 2 MMG ist das klägerische Gesuch daher abzuweisen.

*Handelsgericht des Kantons St. Gallen*

Verfügung vom 25. Februar 1987 in Sachen F gegen P:

### *Rechtsbegehren der Gesuchstellerin:*

Es sei der Beklagten im Sinne einer einstweiligen Verfügung vor Anhebung eines Rechtsstreites zu verbieten, das von der Klägerin unter der Nr. DM/005 487 international hinterlegte Muster und Modell «Collant composé d'une paire de bas cousue à un slip» nachzumachen oder nachzuahmen, insbesondere Strumpfhosen zusammengesetzt aus einem Slip mit bis zu den Hüften hochgezogenen Beinsilhouettenlinien (Tangaform) ohne Mittelnähte mit angenähten Beinrohren und die Strumpfhosen «eva bella Calypso» sowie «Samba» herzustellen, in Verkehr zu bringen, zu verkaufen, feilzuhalten etc.

### *Aus den Erwägungen des Präsidenten des Handelsgerichts:*

1. . . .

2. Unter anderem zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche sind – bereits vor Einleitung des Hauptverfahrens (hiezue A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl., Basel und Frankfurt a.M. 1985, S. 1074) – vorsorgliche Massnahmen zulässig, wenn der Gesuchsteller glaubhaft zu machen vermag, dass die Gegenpartei eine gegen das MMG verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann (Art. 28 Abs. 1 MMG und Art. 77 PatG; zur analogen Anwendung von Art. 77 PatG vgl. Troller, a.a.O., S. 1064). Gegen das MMG verstösst, wer ein hinterlegtes Muster oder Modell widerrechtlich nachmacht oder derart nachahmt, dass eine Verschiedenheit nur bei sorgfältiger Vergleichung wahrgenommen werden kann, sowie wer einen widerrechtlich nachgemachten oder nachgeahmten Gegenstand verkauft, feilhält, in Verkehr bringt oder in das Inland einführt (Art. 24 Ziff. 1 und 2 MMG).

Gestützt auf die genannten Bestimmungen verlangt die Gesuchstellerin ein vorsorgliches Verbot der Herstellung etc. von Strumpfhosen, insbesondere der Strumpfhosen «eva bella Calypso» und «Samba». Es ist daher zu prüfen, ob glaubhaft erscheint, dass beklagte Produkte, insbesondere die erwähnten Strumpfhosen «eva bella Calypso» und «Samba», Nachmachungen oder Nachahmungen des Musters und Modells Nr. DM/005 487 sind und dass der Gesuchstellerin durch Herstellung und Vertrieb dieser Produkte ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch das beantragte vorsorgliche Verbot abgewendet werden kann.

a) Gemäss Art. 2 MMG gilt als Muster oder Modell im Sinne des Gesetzes eine *äussere Formgebung*, die bei der gewerblichen Darstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll. Lehre und Rechtsprechung haben diese Umschreibung in dem Sinne präzisiert, dass unter Muster und Modell die «auf das Auge wirkende, sich an den Schönheitssinn wendende äussere Formgebung» zu verstehen sei (BGE 83 II 477; vgl. auch Troller, a.a.O., Bd. I, S. 395 f. und S. 409). Die *Neuheit* des hinterlegten Musters oder Modells ist u.a. in der Hinsicht von Bedeutung, dass die Hinterlegung nur dann gültig ist, wenn das Muster oder Modell zur Zeit der Hinterlegung

weder dem Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt war (Art. 12 Ziff. 1 MMG). Was schliesslich die Frage der *Nachmachung* bzw. *Nachahmung* im Sinne von Art. 24 Ziff. 1 und 2 MMG betrifft, so entscheidet der Gesamteindruck, den die zu vergleichenden Muster oder Modelle insbesondere beim letzten Abnehmer hinterlassen; abzustellen ist auf die Übereinstimmungen, und geringfügige Unterschiede schliessen die Nachmachung nicht aus (BGE 104 II 329 f.).

b) Ausgangspunkt für die gestützt auf die vorstehenden grundsätzlichen Erwägungen vorzunehmende Beurteilung im vorliegenden Fall bilden, wie die Gesuchsgegnerin zu Recht ausführen lässt, nicht die von der Gesuchstellerin aufgrund des hinterlegten Modells angefertigten Strumpfhosen «MON SEUL DESIR» und «SAMARKAND», sondern bildet die Zeichnung. Diese Darstellung umschreibt den massgeblichen Inhalt des geschützten Modells, das somit im Hinblick auf die Neuheit sowie die Nachmachung bzw. Nachahmung zu prüfen ist.

aa) Die Tatsache der Hinterlegung begründet auch für dieses Modell die Vermutung der Neuheit (Art. 6 MMG). Diese Vermutung wird durch den beklagtischen Hinweis auf das 1975 von der Firma Perosa vertriebene Modell «colly frotté slip» nicht ausreichend widerlegt. Entscheidend ist auch in diesem Zusammenhang der Gesamteindruck von Modell und Vorveröffentlichung. Der gestützt darauf vorzunehmende Vergleich ergibt vorliegend, dass sich das Modell von der Strumpfhose «colly frotté slip» massgeblich unterscheidet. Zweidimensional wird der Gesamteindruck des hinterlegten Modells im umstrittenen Slip-Teil durch einen schmalen Hosenbund sowie zwei vom Schritt bis unter diesen Bund führende, allerdings nicht in den Bund, sondern direkt in die Naht des Rückenteils übergehende und mit einer Verzierung versehene Linien geprägt. Dreidimensional ergibt sich daraus ein auf der Spitze stehender Kegel mit – im Übergang zu den Beinrohren – aufgeschnittenen Seiten. Demgegenüber fehlt dem «colly frotté slip» ein Hochziehen der Naht im Übergang zu den Beinrohren und mithin die Kegelform völlig. Mit der in bekl. act. 2 verwendeten Terminologie könnte man das klägerische Modell als «Mini» bezeichnen, während der «colly frotté slip» eher die Form eines «Midi» aufweist. Bei der im Massnahmeverfahren gebotenen summarischen Prüfung erweist sich der «colly frotté slip» für das klägerische Modell daher nicht als neuheits-schädlich.

bb) Es ist demnach von der Gültigkeit des klägerischen Modells auszugehen, und es ist zu prüfen, ob die beklagtischen Strumpfhosen, insbesondere die Strumpfhosen «Samba» und «eva bella Calypso» das klägerische Modell verletzen. Die Klägerin hat insgesamt drei beklagtische Strumpfhosen eingereicht, welche nach ihrer Ansicht Nachmachungen oder doch zumindest Nachahmungen ihres Modells darstellten. Allen drei Strumpfhosen ist gemeinsam, dass der Hosenbund aus einem ca. 4 cm breiten verzierten Gummiband besteht und dass die Naht im Übergang Slip/Beinrohre vom Schritt in gerader Linie zum Hosenbund führt. Im zweiten Punkt lassen die beklagtischen Strumpfhosen die offensichtlich auch im Modell verfolgte Absicht erkennen, die Beinrohre möglichst hoch hinaufzuziehen. Insofern besteht bezüglich des Gesamteindrucks Übereinstimmung, weshalb zu untersuchen ist, ob zwischen den beklagtischen Strumpfhosen und dem Modell entscheidende

Unterschiede bestehen. Hinsichtlich der *Verzierung* ist dies zu verneinen. Entgegen der Auffassung der Gesuchsgegnerin ist die Spitzenbordüre im Gesamtbild des klägerischen Modells von untergeordneter Bedeutung, indem sie nicht die für die Formgebung massgebliche Linienführung an sich beeinflusst, sondern diese lediglich betont. Insofern handelt es sich bei den beklaglichen Strumpfhosen, wie die Gesuchstellerin zu Recht geltend macht, lediglich um eine Verlegung der Verzierung von der Beinsilhouettenlinie zum Bund. Was bleibt, ist die *Linienführung im Bereich der Hüfte*. Sie ist beim klägerischen Modell dadurch charakterisiert, dass sie, wie ausgeführt, nicht bis zum Bund, sondern in einer geschwungenen Linie in die Naht im Rückenteil übergeht; das klägerische Modell lässt m.a.W. einen gewissen Beinansatz erkennen. Bei der Strumpfhose «Samba» und bei der mit dem Gesuch eingereichten roten Strumpfhose «eva bella Calypso» fehlt dieser Beinansatz völlig. Vielmehr bildet die Naht bei diesen Strumpfhosen auf einer gewissen Strecke den unteren Rand des Hosenbundes und führt dann wieder wie auf der Vorderseite zum Schritt zurück. Diese Linienführung, welche die beiden Strumpfhosen im Sinne des von der Beklagten eingereichten Katalogausschnittes als «Tanga» erscheinen lässt, unterscheidet sich von derjenigen des Modells derart offensichtlich, dass nicht mehr von einer Nachmachung bzw. Nachahmung gesprochen werden kann. Anders verhält es sich in bezug auf die anlässlich der mündlichen Verhandlung eingereichten weissen Strumpfhosen «eva bella Calypso». Auch bei ihr geht die Naht zwar bis zum Hosenbund und bildet auf einer gewissen Strecke die Naht des Bundes. Entscheidend ist aber, dass die in diesem Zwischenstück in den Beinrohren angebrachte Verstärkung optisch den gleichen Eindruck hinterlässt, wie der Beinansatz im klägerischen Modell. Dies umso mehr, als die Verstärkung wie der Beinansatz des Modells unten durch eine leicht geschwungene Linie begrenzt ist.

Im Sinne dieser Erwägungen ist es der Gesuchstellerin demnach gelungen, glaubhaft zu machen, dass die Gesuchsgegnerin – zumindest teilweise – durch Produktion und Vertrieb der Strumpfhose «eva bella Calypso» die klägerischen Modellrechte verletzt.

c) Der Erlass eines vorsorglichen Verbots setzt, wie ausgeführt, abgesehen von der Verletzung von Schutzrechten auch voraus, dass dem Gesuchsteller ein nicht leicht ersetzbarer Schaden droht, der nur durch die beantragte vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Die Gesuchsgegnerin bestreitet diese Voraussetzung mit dem Hinweis auf die völlig unterschiedliche Käuferschaft. Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Die Preisdifferenz zwischen den Produkten der Gesuchstellerin und denjenigen der Gesuchsgegnerin ist – bei vergleichbarer Qualität – derart gross, dass die Behauptung der Gesuchstellerin, die Konsumentinnen würden nur so lange bei ihr beziehen, bis sie das gleiche Produkt im Warenhaus beziehen könnten, glaubwürdig erscheint. Dies bedeutet aber, dass im Sinne der Glaubhaftmachung belegt ist, dass der Gesuchstellerin durch Produktion und Vertrieb nachgeahmter Strumpfhosen ein Nachteil droht, der bis zur endgültigen Klärung der Rechtslage nur durch ein vorsorgliches Verbot vermieden werden kann.

3. Soweit es der Gesuchstellerin gelungen ist, das Vorliegen der Voraussetzungen für eine vorsorgliche Massnahme glaubhaft zu machen, d.h. in bezug auf Strumpf-

hosen, die aus einem Slip mit bis zu den Hüften hochgezogenen Beinsilhouettenlinien und angenähten, im Bereich der Hüfte verstärkten Beinrohren zusammengesetzt sind, ist das Massnahmebegehren zu schützen. Im übrigen wird es abgewiesen.

### *Obergericht des Kantons Luzern*

Entscheid vom 27. Januar 1987 in Sachen F gegen P:

1.- Mit Gesuch vom 1. Dezember 1986 stellte die Gesuchstellerin folgende Anträge:

1. Es sei der Beklagten im Sinne einer einstweiligen Verfügung vor Anhebung eines Rechtsstreites zu verbieten, das von der Klägerin unter der Nr. DM/005 487 international hinterlegte Muster und Modell «Collant composé d'une paire de bas cousue à un slip» nachmachen oder nachahmen zu lassen, insbesondere Strumpfhosen mit einem Slip in Tangaform ohne Mittelnähte mit angenähten Beinrohren und die Strumpfhose «Perosa capriccio le collant» herstellen zu lassen, zu verkaufen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen ect . . .

2. Dem Begehren gemäss Antrag 1 sei im Sinne einer *superprovisorischen* Massnahme unverzüglich ohne Anhörung der Beklagten zu entsprechen.

Alles unter Kosten und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten.

Zur Begründung trug sie im wesentlichen vor, sie habe im Jahre 1985 eine neue Strumpfhose kreiert. Diese zeichne sich dadurch aus, dass die Beinrohre an den Beinöffnungen eines Tangaslips angenäht seien, was gegenüber den üblichen Modellen eine besondere ästhetische Wirkung erzeuge und eleganter und schöner aussehe. Diese Strumpfhose wiese vorne und hinten keine Mittelnähte auf, und es habe die bei den herkömmlichen Strumpfhosen übliche Verstärkung am oberen Ende der Beinrohre vermieden werden können. Ein solches Modell habe die Gesuchstellerin am 1. Juli 1985 unter Dépôtnummer DM/005 487 beim Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) in Genf hinterlegt. Im Laufe des Monats September 1986 habe man feststellen müssen, dass die Gesuchsgegnerin in ihren Geschäften Strumpfhosen verkaufe, die dem hinterlegten Modell nachgemacht oder zumindest nachgeahmt seien. Der Gesuchstellerin drohe ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden könne.

2.- Mit der Vernehmlassung vom 15. Dezember 1986 beantragte die Gesuchsgegnerin die Abweisung des Gesuchs. Sie machte geltend, es werde bestritten, dass es die Idee der Gesuchsgegnerin gewesen sei, Strumpfhosen herzustellen und anzubieten, die zwecks höherer Eleganz und Schönheit einen Slip mit den an den Bein-



öffnungen angenähten Beinrohren aufwiesen. Sie selbst habe 1974 bis 1982 zwei Strumpfhosen-Modelle auf den Markt gebracht, die aufgrund des Gesamteindrucks völlig mit dem gesuchstellerischen Modell übereinstimmten. Das von der Gesuchstellerin hinterlegte Modell sei nicht neu und ermangle der Originalität. Im übrigen zeigte das hinterlegte Modell keinen Tangaslip; es handle sich nicht um einen Tangaslip mit Beinrohren. Die von der Gesuchstellerin verkauften Strumpfhosen «Mon seul désir» und «Samarkand» entsprächen nicht dem hinterlegten Modell. Die Strumpfhose der Gesuchsgegnerin (Perosa Capriccio le Collant) stelle keine Nachahmung oder gar Nachmachung des hinterlegten Modelles dar. Die von der Gesuchstellerin zum Beweis für die behauptete Verletzung ihrer Rechte aufgelegten Modelle «Mon seul désir» und «Samarkand» seien für die Beurteilung des vorliegenden Falles irrelevant, da die Strumpfhose der Gesuchsgegnerin ausschliesslich mit dem hinterlegten Modell zu vergleichen sei. Das hinterlegte Modell beziehe sich nicht auf einen Tangaslip mit angenähten Strumpfrohren. Wohl würden die von der Gesuchstellerin aufgelegten Modelle diese Eigenschaft aufweisen. Darauf komme es jedoch eben nicht an. Die Gesuchstellerin habe ihre Strumpfhosen nicht nach dem allein massgebenden hinterlegten Modell angefertigt. Von dem hinterlegten Modell unterscheide sich die inkriminierte Strumpfhose der Gesuchsgegnerin ganz deutlich. Die Voraussetzungen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme seien auch deshalb nicht gegeben, weil die Gesuchstellerin mit dem entsprechenden Gesuch viel zu lange zugewartet habe.

3.- Die Gesuchstellerin beruft sich in ihrem Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme auf Art. 28 MMG. Sie macht im wesentlichen geltend, die Gesuchsgegnerin habe ihr zufolge Hinterlegung geschütztes Modell Nr. DM/005 487 in unzulässiger Weise nachgemacht bzw. nachgeahmt. Das Gesuch ist zu schützen, wenn die Gesuchstellerin die Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere die unzulässige Nachmachung und Nachahmung, glaubhaft macht. Glaubhaft machen bedeutet nicht, dass der Richter von der Richtigkeit der aufgestellten Behauptung überzeugt zu werden braucht, sondern es genügt, ihm aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln, ohne dass er dabei die Möglichkeit ausschliessen muss, dass die Verhältnisse sich anders gestalten können (BGE 104 Ia 413 mit Hinweis auf 88 I 13 f.; Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl., S. 1068; Entscheid der Justizkommission des Obergerichts vom 25.10.1985 i.S. E. S.A. ca. B. AG, S. 3).

4.- Es ist daher in erster Linie zur Frage der Glaubhaftmachung einer widerrechtlichen Nachmachung bzw. Nachahmung des Modelles DM/005 487 Stellung zu nehmen.

Gemäss Art. 24 Ziff. 1 MMG kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wer ein hinterlegtes Muster oder Modell widerrechtlich nachmacht oder derart nachahmt, dass eine Verschiedenheit nur bei sorgfältiger Vergleichung wahrgenommen werden kann. Massgebend ist dabei der Gesamteindruck und nicht geringfügige Weglassungen, Zufügungen und Veränderungen; auch kommt es auf das Urteil der letzten Abnehmer und das Mass ihrer Aufmerksamkeit an (BGE 83 II 480; Troller, a.a.O., S. 673; Entscheid der Justizkommission des Obergerichts vom

25.10.1985 i.S. E. S.A. ca. B. AG, S. 4). Zu vergleichen sind das hinterlegte Modell einerseits und das als Nachmachung oder Nachahmung bezeichnete Objekt andererseits, wobei sie nebeneinander zu halten sind (BGE 104 II 330; Troller, a.a.O., S. 675).

Der Vergleich des Modells Nr. DM/005 487 mit der behaupteten Nachahmung der Gesuchsgegnerin «Capriccio le Collant») ergibt neben objektbedingten Ähnlichkeiten erhebliche und offensichtliche Abweichungen. Das Modell der Gesuchstellerin zeigt die Vorderseite der Strumpfhose und die von vorn gesehenen seitlichen Begrenzungen des Slips mit den daran anschliessenden Beinrohren. Die obere Begrenzung wird zeichnerisch durch ein leicht verzogenes Rechteck dargestellt, was auf den Abschluss der Strumpfhose mit einem Gummiband hinweist. Als ästhetisch auffallendes Element treten die Ziernähte beim Übergang des Slips zu den Beinrohren in Erscheinung. Das mit dem hinterlegten Modell der Gesuchstellerin zu vergleichende Objekt der Gesuchsgegnerin weist als oberen Abschluss ein breites, in der Mitte leicht eingeknicktes Spitzenband auf. Der obere Teil der Slipbegrenzung wird durch ein markantes Dreieck gebildet, welches nach unten in zwei zuerst einwärts dann wieder nach aussen laufenden Bahnen weitergeführt wird. Das Vergleichsobjekt unterscheidet sich mithin vom hinterlegten Modell einerseits durch einen oberen, breiten, vorn in der Mitte leicht eingeknickten Spitzenbandabschluss, andererseits durch eine charakteristische Slip-Vorderfront und schliesslich durch einen durch keine dekorativen Elemente hervorgehobenen Übergang der Slippartie zu den Beinrohren.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Gesamteindruck bei der Gegenüberstellung des bekämpften mit dem hinterlegten Modell ein erheblich verschiedenes Erscheinungsbild hinterlässt. Das Wesensmerkmal der Nachmachung oder Nachahmung ist somit nicht glaubhaft gemacht.

Bei dieser Sachlage ist das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen abzuweisen, ohne dass entschieden werden muss, ob mangels Originalität die Hinterlegung des gesuchstellerischen Modells ungültig ist. Auch die von der Gesuchsgegnerin aufgestellte Behauptung der Verspätung des Gesuches kann offenbleiben.

5.– Dem Verfahrensausgang entsprechend hat die Gesuchstellerin die ergangenen Kosten auf sich zu tragen.

### *Erkenntnis:*

- 1./ Das Gesuch wird abgewiesen.

## VI. Wettbewerbsrecht / Droit de la concurrence

### Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG – «CEBIT»

- Zwischen einem deutschen Messeveranstalter, der eine Sondermesse für Büro- und Informationstechnik mit grossem Zulauf aus der Schweiz veranstaltet, und einer schweiz. Aktiengesellschaft, die mit Produkten der Büro-Organisation und Informationstechnik handelt, besteht sachlich und örtlich ein Wettbewerbsverhältnis.
- Wegen der jährlichen Werbung ist die Bezeichnung Cebit auch in der Schweiz zu einem Individualzeichen für die deutsche Sondermesse geworden.
- Il existe un rapport de concurrence matériel et territorial entre, d'une part, un organisateur allemand de foires, qui met sur pied une manifestation consacrée à la bureautique et à l'informatique attirant un grand nombre de visiteurs de Suisse, et, d'autre part, une société anonyme suisse exerçant son activité dans le domaine de la bureautique et de l'informatique.
- Apparaissant chaque année dans la publicité, la dénomination Cebit est devenue distinctive de la manifestation allemande en Suisse également.

BGer I. Ziv. Abt. vom 10. Mai 1988 i.S. Deutsche Messe- und Ausstellungs AG ca. Cebit AG.

Die Deutsche Messe- und Ausstellungs AG, Hannover (BRD), veranstaltet jährlich insbesondere die sogenannte Hannover-Messe, in deren Rahmen sie jeweils unter der Bezeichnung «CeBIT» auch eine Sondermesse für Büro und Informationstechnik abhalten lässt. Die Bezeichnung «CeBIT» steht als Abkürzung für «Centrum der Büro- und Informationstechnik»; sie wird von der Sondermesse, für die auch in der Schweiz geworben wird, seit 1969 als Handelsname verwendet.

Die Cebit AG, Cham, handelt unter anderem mit «Produkten der Büroorganisation und Informationstechnik». Sie führt ihre Firma seit Dezember 1980. In ihrer Werbung und im geschäftlichen Verkehr verwendet sie neben der Firma auch den Zusatz «Centrum für Büro- und Informationstechnik».

Die Deutsche Messe- und Ausstellungs AG erblickte in der Verwendung dieser Bezeichnungen unlauteren Wettbewerb und eine Verletzung des Namenrechts. Im Oktober 1983 klagte sie gegen die Cebit AG mit den Begehren: 1. festzustellen, dass die Beklagte durch die Verwendung der Firma «Cebit» in Alleinstellung oder mit dem erwähnten Zusatz widerrechtlich handle und der Klägerin gegenüber unlauteren Wettbewerb begehe; 2. der Beklagten diese Verwendung bei Strafe zu verbieten; 3. sie zu verurteilen, ihre Firma innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils zu ändern; 4. die Klägerin zur Veröffentlichung des Urteils zu ermächtigen. Die Beklagte widersetzte sich diesen Begehren.

Das Kantonsgericht und auf Appellation hin am 17. März 1987 auch das Obergericht des Kantons Zug wiesen die Klage ab, weil zwischen dem Dienstleistungs-

angebot der Klägerin und dem Warenangebot der Beklagten kein Wettbewerbsverhältnis anzunehmen und eine Beeinträchtigung des Namensrechts zu verneinen sei.

Die Klägerin hat gegen das Urteil des Obergerichts Berufung eingelegt, mit der sie an ihren Rechtsbegehren festhält. Die Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen. Das Bundesgericht hebt das Urteil der Vorinstanz auf und weist zurück mit dem Hinweis, der Unterlassungsanspruch der Klägerin müsse als begründet betrachtet werden.

*Aus den Erwägungen:*

2.- Das Obergericht geht zusammen mit den Parteien zu Recht davon aus, dass die Klägerin sich auf die Pariser Verbansübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe) in der Stockholmer Fassung von 1967 berufen kann (SR 0.232.04), die von der Bundesrepublik Deutschland und von der Schweiz 1970 ratifiziert worden ist. Als Angehörige eines Verbandslandes ist die Klägerin in der Schweiz wie eine inländische Gesellschaft zu behandeln (Art. 2 Abs. 1 PVUe); dies gilt insbesondere für ihren Handelsnamen, unbekümmert darum, dass er in der Schweiz weder eingetragen noch als Warenzeichen hinterlegt ist (Art. 8 PVUe). Sie hat ferner Anspruch auf einen wirksamen Schutz gegen unlauteren Wettbewerb (Art. 10bis PVUe).

Der Name «CeBIT» dient der Klägerin als Kurzbezeichnung einer Fachmesse, die von ihr jeweils im Frühjahr als Teil der Hannover-Messe veranstaltet wird und einen bestimmten Wirtschaftszweig betrifft. Die Eigenart der Sondermesse erhellt aus der vollständigen Bezeichnung «CeBIT-Welt-Centrum der Büro- und Informationstechnik», die nach den Akten vor allem in der Werbung verwendet wird. Das Kürzel «CeBIT», das auch in der Schreibweise «CEBIT» und «Cebit» vorkommt, hat daher sowohl für sich allein wie zusammen mit dem Zusatz den Charakter eines Handelsnamens im Sinne von Art. 8 PVUe; beide sind folglich auf dem Gebiet der Schweiz nach Namens- und Wettbewerbsrecht wie inländische Geschäftsbezeichnungen geschützt, wenn und soweit die Beklagte durch die Übernahme der Bezeichnung die Voraussetzungen des unlauteren Wettbewerbs erfüllt oder die Klägerin in ihrem Namensrecht verletzt hat (BGE 98 II 59/60 mit Hinweisen). Mangels Eintragung der Bezeichnung in einem schweizerischen Register kann die Klägerin sich dabei gegenüber der Beklagten auf einen prioritätsbegründenden Gebrauch berufen, der nach ihrer Werbung auch für das Gebiet der Schweiz zu bejahen ist. Dagegen versucht sie daraus, dass sie den Namen «Cebit» in der Bundesrepublik als Dienstleistungsmarke hinterlegen liess, zu Recht nichts zu ihren Gunsten abzuleiten, da dies nicht auf Gleichbehandlung, sondern auf eine Besserstellung hinausliefe.

3.- Nach dem angefochtenen Urteil besteht zwischen den Parteien kein Wettbewerbsverhältnis im Sinne von Art. 1 aUWG, das am 1. März durch die Novelle vom 19. Dezember 1986 abgelöst worden (AS 1988 S. 223 ff.), vorliegend aber noch anwendbar ist. Das Obergericht ist der Auffassung, dass das Dienstleistungsangebot der Klägerin, bestehend in der Organisation und Veranstaltung einer Messe

für Büro- und Informationstechnik, und der Handel der Beklagten mit Erzeugnissen der Bürobranche nicht unmittelbar dem gleichen Bedürfnis dienen. Dass die Klägerin Messebesuchern die Möglichkeit zu Käufen und Geschäftsabschlüssen verschaffe, sei lediglich eine Reflexwirkung ihrer Haupttätigkeit. Ebensovienig lasse sich sagen, dass die Beklagte ihr Warenangebot fördere, indem sie gleichzeitig das Angebot der Klägerin beeinträchtige. Die Klägerin erblickt darin eine Verletzung von Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d aUWG, insbesondere weil das Obergericht den Begriff des Wettbewerbsverhältnisses verkenne.

a) Zwei Unternehmen stehen nur dann miteinander im Wettbewerb, wenn sie mit gleichartigen Waren oder Leistungen gleiche oder ähnliche Bedürfnisse befriedigen und sich wenigstens teilweise an den gleichen Abnehmerkreis wenden (BGE 108 II 329, 98 II 60 mit Hinweisen). Das heisst nicht, dass für die Annahme eines Wettbewerbsverhältnisses entweder nur Angebote von Waren oder nur Angebote von Leistungen in Frage kommen, wie die Vorsinstanz anzunehmen scheint. Das leuchtet namentlich dann nicht ein, wenn die Angebote sich im einen wie im andern Fall auf den gleichen Warenbereich beziehen. Diesfalls ein Wettbewerbsverhältnis von der Art des Angebotes abhängig machen wollen, geht um so weniger an, als Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG irreführende Angaben nicht nur über eigene Waren oder Leistungen, sondern auch über andere Geschäftsverhältnisse genügen lässt, was in der neuen Bestimmung noch deutlicher zum Ausdruck kommt als in der alten. Zu bedenken ist ferner, dass die Anbieter nicht der gleichen Wirtschaftsstufe angehören müssen, es also auch bloss mittelbaren unlauteren Wettbewerb geben kann; der Wettbewerbsbegriff ist deshalb dem Sinn und Zweck des Gesetzes entsprechend, das den lautereren Wettbewerb gewährleisten will, eher weit auszulegen. Wesentlich ist, dass die Angebote das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Kunden beeinflussen können (BGE 90 II 323; *von Büren*, Kommentar zum UWG, S. 19 N. 45 ff.; *Troller*, Immaterialgüterrecht II, 3. Aufl. S. 915 ff.).

Was das Verhältnis zwischen einem Handelsunternehmen und dem Veranstalter einer Fachmesse des gleichen Wirtschaftszweiges insbesondere angeht, ist zu beachten, dass auf solchen Messen vor allem Waren des gehobenen Verbrauchs oder Investitionsgüter und Neuheiten angeboten oder verkauft werden; es sind Schauveranstaltungen mit Marktcharakter und besonders grosser Werbewirkung und Attraktivität, weil Interessenten sich mit verhältnismässig geringem Aufwand einen umfassenden Überblick über das gesamte Angebot auf einem Markt verschaffen können. Fachmessen wollen zudem nicht nur bestehende Bedürfnisse decken und Neuheiten zeigen, sondern darüber hinaus neue Bedürfnisse wecken und helfen, neue Absatzgebiete zu gewinnen; sie sind Werbung schlechthin, für die Aussteller wie für den Veranstalter. Das gilt insbesondere für berühmte Messen, die mit internationaler Beteiligung, wie die Hannover-Messe, auf den Export ausgerichtet sind (vgl. dazu *Der Grosse Brockhaus und Meyers Enzyklopädisches Lexikon*, je unter dem Stichwort *Messe* in der Bedeutung von *Handels- oder Fachmesse*).

b) Angesichts dieser vielfältigen wirtschaftlichen Bedeutung von Fachmessen und deren Werbewirkung, welche die Klägerin nach den bei den Akten liegenden Druckschriften und Presseberichten auch für die «CeBIT» beanspruchen kann, lässt sich vorliegend entgegen der Annahme des Obergerichts nicht sagen, das Ver-

halten der Beklagten sei mangels einer besondern Beziehung zwischen den Angeboten der Parteien wettbewerbsrechtlich unerheblich. Nach dem angefochtenen Urteil bietet die Klägerin den Herstellern und Händlern von Produkten der Büro- und Informationstechnik vor allem die Möglichkeit, ihre Produkte auszustellen und sie dadurch potentiellen Kunden im direkten Vergleich mit Erzeugnissen und Leistungen anderer Aussteller bekannt zu machen, um sie letztlich auch abzusetzen. Ihr Dienstleistungsangebot erschöpft sich somit nicht darin, dass sie den Ausstellern die dazu notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellt; sie verschafft ihnen durch ihren Ruf als Fachmesse, ihre Anziehungskraft und umfangreiche Organisation auch eine aussergewöhnliche Reklame, weshalb sie in deren Werbung um neue Kunden und Märkte als Mitbeteiligte anzusehen ist.

Die Vorinstanz räumt denn auch ein, die Klägerin habe selber «ein handfestes Interesse» daran, dass aufgrund der Fachmesse viel verkauft wird, potentielle Käufer sich bei ihr über das Marktangebot informieren und gestützt darauf mit Ausstellern ins Geschäft kommen. Wie sehr die «CeBIT» durch die Reklame und Werbung der Klägerin hier bekannt geworden ist, erhellt aus den vom Kantonsgericht übernommenen Zahlen, wonach die grössten ausländischen Aussteller- und Besucheranteile seit Jahren aus der Schweiz stammen. Damit ist die vom Obergericht vermisse Beziehung zwischen den Angeboten der Parteien einerseits und einem zumindest teilweise gemeinsamen Kundenkreis für das Gebiet der Schweiz erstellt.

Daran ändert nichts, dass die Klägerin die ausgestellten Erzeugnisse der Büro- und Informationstechnik nicht selber vertreibt und hier keine Sondermessen veranstaltet. Festzuhalten ist vielmehr, dass die Beklagte Ende 1980, als sie ihren Zweck und ihre Firma ändern liess, nicht nur die Kurzbezeichnung der deutschen Fachmesse, sondern in ihrer Werbung und im geschäftlichen Verkehr auch deren Zusatz fast wörtlich übernommen hat. Das braucht sich die Klägerin auch nach schweizerischem Recht nicht gefallen zu lassen; es handelt sich jedenfalls um irreführende Angaben im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG. Die Vorinstanz verkennt den Begriff des unlauteren Wettbewerbs, wenn sie unbekümmert darum, dass die Beklagte für die gleichen Produkte wirbt wie die Klägerin mit ihrer Sondermesse, und dass sie sich dabei deren Bezeichnung fast vollständig und unverkennbar anmass, die Möglichkeit einer wettbewerbswidrigen Beeinflussung verneint. Dies gilt um so mehr, als es der Beklagten mit der Annahme der neuen Firma offensichtlich auch darum ging, vom Ruf und der Werbung einer berühmten Fachmesse zu profitieren.

Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG setzt nicht voraus, dass tatsächlich Täuschungen oder Verwechslungen vorgekommen und nachgewiesen seien; der irreführende Eindruck einer engen Verbindung zwischen den beiden Gesellschaften genügt (BGE 109 II 489 E. 5 mit Hinweisen). Es hilft der Beklagten daher auch nicht, dass die Klägerin sich mit der Werbung für ihre Sondermesse vor allem an ein Fachpublikum wendet, wie die Vorinstanz annimmt. Selbst für Fachleute ist der Schluss auf eine Verbindung der beiden Unternehmen nicht von der Hand zu weisen; er liegt jedenfalls näher als die Annahme einer bloss irreführenden und damit unzulässigen Nachmachung oder Nachahmung des Handelsnamens. Die Klägerin wirft der Beklagten daher mit Recht ein wettbewerbswidriges Verhalten vor; sie hat Anspruch darauf,

dass die Beklagte von täuschenden Angaben in der Firma und im Geschäftsverkehr absieht.

c) Bei diesem Ergebnis kann offenbleiben, ob das Verhalten der Beklagten auch nach Namensrecht zu beanstanden wäre. Zu bemerken ist immerhin, dass die Bezeichnung «CeBIT», insbesondere in Verbindung mit dem ebenfalls streitigen Zusatz, wegen der jährlichen Werbung, wie deren Wirkungen zeigen, auch in der Schweiz zu einem Individualzeichen für die gleichnamige Sondermesse der Klägerin geworden ist (BGE 98 II 67 und 97 II 159 E. 3).

*Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG, Art. 29 Abs. 2 ZGB – «ORION»*

- *Zwischen einer amerikanischen Filmproduzentin, die in der Schweiz über unabhängige Abnehmer Video-Kassetten vertreibt, und einem schweizerischen Versandgeschäft, das auch Video-Kassetten anbietet, besteht ein Wettbewerbsverhältnis.*
- *Zwischen dem Handelsnamen und der Marke einer amerikanischen Filmproduzentin von einer gewissen Bekanntheit und der bezüglich des charakteristischen Bestandteiles identischen Firma eines schweizerischen Versandgeschäftes besteht Verwechslungsgefahr, selbst wenn die Video-Produkte des Versandgeschäftes andere Fabrikmarken tragen.*
- *Unterlassungsansprüche unterliegen nicht der Verjährung, solange die Gefahr künftiger Beeinträchtigungen besteht. Ein Zuwarten von rund 6 bzw. 9 Monaten seit der letzten Verwarnung ist nicht rechtsmissbräuchlich.*
- *Es ist nicht ersichtlich, dass eine Filmproduzentin mit dem Namen «Orion», der nur schwache Kennzeichnungskraft besitzt, durch ein gleichnamiges Versandgeschäft für erotische Literatur und Reizwäsche beeinträchtigt wird.*
- *Il existe un rapport de concurrence entre un producteur américain de films, qui vend en Suisse des vidéo-cassettes par l'intermédiaire de détaillants indépendants, et une entreprise suisse de vente par correspondance offrant également des vidéo-cassettes.*
- *Il existe un risque de confusion entre le nom commercial et la marque d'un producteur américain de films relativement connu et la raison de commerce d'une entreprise suisse de vente par correspondance, les éléments caractéristiques des deux noms étant identiques; il est sans importance que les cassettes de l'entreprise suisse portent des marques de fabrique distinctes.*
- *Le droit d'obtenir la cessation de l'acte ne se prescrit pas aussi longtemps que le risque de nouvelles atteintes subsiste. Le fait d'attendre environ six respectivement neuf mois depuis la dernière mise en demeure n'est pas abusif.*
- *Il n'apparaît pas qu'un producteur de films utilisant le nom «Orion», lui-même peu distinctif, puisse être lésé par une entreprise du même nom vendant de la littérature et de la lingerie érotiques.*

HGer SG vom 9. Februar 1988 i.S. Orion Pictures Corp. ca. Orion-Versand AG.

Die Klägerin ist eine amerikanische Gesellschaft, die sich seit den 70er Jahren mit der Produktion und dem Verleih von Spielfilmen und von Video-Kassetten für den sog. Home-Videomarkt befasst. Die Beklagte wurde am 6. August 1985 ins Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und befasst sich mit dem Versand von Erotik-Artikeln (Bücher, Kassetten, Wäsche), für welche auch Zeitungswerbung betrieben wird. Nachdem die Klägerin die Beklagte vergeblich aufgefordert hatte, ihre Firma zu ändern, machte jene am 19. Februar 1987 Klage anhängig mit welcher sie die Änderung der Firma der Beklagten und überdies ein Verbot verlangte, die Bezeichnung Orion zur Kennzeichnung eines Versandgeschäftes für Video-Kassetten und Erotika zu verwenden; darüber hinaus wurde eine Urteils publikation beantragt. Das Handelsgericht hiess die Klage gut, soweit sie auf Wettbewerbsrecht gestützt war; die Ansprüche aus Namens- und Persönlichkeitsrecht als auch das Publikationsbegehren wies es dagegen ab.

*Aus den Entscheidungsgründen:*

III. 1. Die Klägerin beruft sich vorab auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Danach handelt unlauter, d.h. gegen die Grundsätze von Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen.

a) Die Unlauterkeit einer Wettbewerbsmassnahme setzt voraus, dass zwischen den Parteien ein *Wettbewerbsverhältnis* besteht. Die Beklagte bestreitet dessen Vorliegen. Die einzige Beziehung der Klägerin zur Schweiz bestehe in der von ihr am 19. März 1980 hinterlegten Marke; ob sie diese Marke in der Schweiz tatsächlich benutzt habe und immer noch benutze, sei allerdings durchaus offen und jedenfalls nicht rechtsgenügend nachgewiesen. Die Klägerin übe sodann, wie sie in der Klageschrift selbst zugebe, in der Schweiz keine Tätigkeit aus, sondern habe den Filmverleih und den Video-Vertrieb an Drittfirmen übertragen, und für die behauptete Werbung fehle jeder Nachweis. Damit sei erstellt, dass die Parteien nicht im gleichen geographischen Gebiet Kunden suchten. Die Parteien seien ferner offensichtlich auf verschiedene Stufen des wirtschaftlichen Lebens tätig und richteten sich mit unterschiedlichen Produkten an unterschiedliche Kundenkreise. Unter diesen Umständen fehle es an einem Wettbewerbsverhältnis.

Das Wettbewerbsverhältnis ist zu bejahen, wenn die Leistungen der beiden Konkurrenten in irgendeiner Form letztlich zum gleichen Kundenkreis gelangen. Es ist daher unerheblich, ob die Konkurrenten verschiedenen Wirtschaftsstufen angehören, solange der Erfolg des einen im Wettbewerb bezüglich eines Produktes mit dem Erfolg des andern verknüpft ist (vgl. A. Troller, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Basel und Stuttgart 1971, S. 1037; vgl. auch B. von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Allgemeines, N 45 ff.). Erforderlich ist m.a.W., dass sich die Bemühungen der Parteien im wirtschaftlichen Wettbewerb in örtlicher, sachlicher und zeitlicher Hinsicht (teilweise) decken, indem die Parteien «mit gleichartigen Waren oder Leistungen gleiche oder ähnliche Bedürfnisse befriedigen; sich also



an den gleichen Abnehmerkreis wenden» (BGE 108 II 329). Entgegen der beklag-tischen Ansicht ist dies vorliegend der Fall:

Die Beklagte verkennt vorab, dass für die Beantwortung der Frage nach dem Wettbewerbsverhältnis unerheblich ist, unter welcher Firma oder unter welcher Marke die Klägerin ihre Produkte in der Schweiz vertreibt. Letzteres ist vielmehr ein Problem der besonders zu prüfenden Verwechslungsgefahr (hierzu nachfolgend b). Entgegen der beklag-tischen Auffassung ist unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsverhältnisses daher ohne Belang, dass die Klägerin den Filmverleih für die Schweiz an die Frima Monopol Pathé AG, Zürich, übertragen hat und ihre Videos durch die Firmen Video Plus SA, Genf, bzw. die Firma Video-Film-Vertrieb, Zug, als Vertreterin der VCL Communications GmbH, München, vertreiben lässt.

Unrichtig ist sodann die Einwendung der Beklagten, die Parteien richteten sich mit unterschiedlichen Produkten an unterschiedliche Kundenkreise. Adressat der Produkte der Parteien ist letztlich der Konsument; an ihn richtet sich die Beklagte unmittelbar, während dies die Klägerin indirekt tut, indem ihre Produkte über Dritt-firmen an den Konsumenten gelangen. In sachlicher Hinsicht stimmen die Ange-bote teilweise überein. Die Klägerin produziert und vertreibt Filme und Videos. Im Video-Geschäft ist auch die Beklagte tätig. Sie bietet zwar vor allem Videos mit erotischem Inhalt an. In ihrem Angebot figurieren aber auch andere, durchaus mit den klägerischen Produkten vergleichbare, Videos. Mit Rücksicht darauf und weil angenommen werden darf, dass zumindest ein Teil der Käufer von Videos mit Spiel-filmen des, wie die Klägerin behauptet, «gehobenen Genres» durchaus auch als Konsumenten von Videos mit erotischem Inhalt in Frage kommt, kann davon aus-gegangen werden, dass sich die Kundenkreise der Parteien teilweise decken.

Fragen kann man sich, ob nachgewiesen ist, dass klägerische Produkte auf den schweizerischen Markt gelangen. Auch diese Frage ist aufgrund der Akten zu be-jahen. Die zugunsten der Klägerin hinterlegte Marke «Orion» betrifft u.a. «be-spielte und unbespielte Ton- und Videoträger» und auf das Video-Geschäft wird auch in den Geschäftsberichten sowie den Börsenrapporten hingewiesen. Der Darstellung der Klägerin, dass sie dieses Geschäft in der Schweiz über Drittfirmen betreibe, hat die Beklagte nicht widersprochen; vielmehr hat sie die klägerischen Ausführungen lediglich als Grundlage für die Bestreitung des Wettbewerbsverhält-nisses mangels eigener Tätigkeit unter der Bezeichnung «Orion» genommen. Die klägerische Darstellung findet ihre Stütze zudem in den verschiedenen Kassetten-Hüllen, die alle Video Plus und VCL als Vertreter nennen, und nicht zuletzt auch in dem vom klägerischen Rechtsvertreter unmittelbar vor der Hauptverhandlung in Zürich vorgenommenen Testkauf der Kassette «Der Falke und der Schneemann». Es ist demnach anzunehmen, dass klägerische Produkte in der Schweiz vertrieben werden, so dass das Wettbewerbsverhältnis auch unter diesem Gesichtspunkt zu bejahen ist.

b) Die Unlauterkeit im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG setzt sodann die Schaffung einer *Verwechslungsgefahr* mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb des Konkurrenten voraus. Diese Verwechslungsgefahr ist im vorliegenden Fall dann zu bejahen, wenn die von ihr verwendete Bezeichnung «Orion» die Klägerin derart kennzeichnet, individualisiert, dass die Verwendung

der identischen Bezeichnung durch die Beklagte die Gefahr in sich birgt, dass die klägerischen und beklagtischen Leistungen zum Nachteil der Klägerin von Konsumenten nicht unterschieden und beklagtische Leistungen irrtümlicherweise als solche der Klägerin betrachtet werden. Massgebend für diesen Entscheid ist der Gesamteindruck, den die von den Parteien verwendete Bezeichnung «Orion» im gemeinsamen Kundenkreis hinterlässt (von Büren, N 77 ff. zu Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG; vgl. auch BGE 111 II 510).

Die Beklagte bestreitet die Verwechslungsgefahr. Es sei nicht nachgewiesen, dass die Klägerin die Marke «Orion» vor der Gründung der Beklagten tatsächlich benutzt habe und dass sich ihr Name im hiesigen Verkehr durchgesetzt habe. Die klägerische Behauptung, wonach Video-Fans die Klägerin mit der Beklagten in Verbindung bringen könnten, sei regelrecht an den Haaren herbeigezogen. Abgesehen vom fehlenden Nachweis der Geschäftstätigkeit der Klägerin in der Schweiz sei auch darauf hinzuweisen, dass sich die Parteien verschiedener Sprachen bedienen, dass sie, die Beklagte, durch die konsequente Verwendung eines besonderen Schriftzuges ein weiteres Abgrenzungsmerkmal geschaffen habe und dass die von ihr versandten Videos nicht die Bezeichnung «Orion», sondern durchwegs andere Hersteller- und Verlagsangaben trügen.

Die von der Beklagten angeführten Kriterien sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr durchaus zu berücksichtigen. Trotzdem ist die Annahme gerechtfertigt, dass eine Verwechslungsgefahr besteht:

Was den Bekanntheitsgrad der klägerischen Firma bzw. der von ihr hinterlegten Marke «Orion» betrifft, so übersieht die Beklagte, dass es hiefür nicht nur auf die Tätigkeit der Klägerin im Video-Geschäft ankommt. Vielmehr ist die Bekanntheit aufgrund der gesamten Geschäftstätigkeit der Klägerin unter der Bezeichnung «Orion» zu beurteilen. Hierzu fällt in Betracht, dass die Klägerin nach ihrer im wesentlichen durch die Akten bestätigten Darstellung in der Klageschrift zwischen Juli 1983 und Juli 1985 zwölf Spielfilme produziert hat, die in dieser Zeit auch in der Schweiz aufgeführt worden sind. Darunter figuriert der sehr erfolgreiche und mehrfach ausgezeichnete Film «Amadeus». Abgesehen von der Anzahl und vom Erfolg der klägerischen Filme ist auch zu berücksichtigen, dass verschiedene namhafte Regisseure und Schauspieler an den Produktionen beteiligt gewesen sind wie z.B. Mia Farrow, Woody Allen, Milos Forman oder Paul Newman. Es darf angenommen werden, dass bei den zahlreichen Filmen mit teils grossem Erfolg und mit prominenten Beteiligten auch der Name der dahinterstehenden Gesellschaft eine gewisse Bedeutung erlangt hat. In diesem Sinne kann ohne Beweisverfahren auf eine gewisse Bekanntheit der Klägerin geschlossen werden, d.h. es kann davon ausgegangen werden, dass die Bezeichnung «Orion» bei denjenigen, die für Filme u.ä. ein durchschnittliches Interesse haben, bereits vor der Gründung der Beklagten Ende Juli 1985 ein Begriff war. Zur Bekanntheit beigetragen hat ohne Zweifel auch der Vertrieb der Spielfilme als Videos, der gemäss der Darstellung der Klägerin 6 bis 12 Monate nach dem Filmverleih beginnt.

An der Annahme einer gewissen Bekanntheit ändert der Umstand nichts, dass der Bezeichnung «Orion», die Bestandteil zahlreicher Firmen ist, an sich eher eine schwache Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Entscheidend ist nämlich unter dem Gesichtspunkt des UWG nicht die generelle Kennzeichnungskraft, sondern

vielmehr der Eindruck, den die Bezeichnung im relevanten Kundenkreis hinterlässt. Zu diesem gehören im vorliegenden Fall auch diejenigen Video-Kunden, denen, wie soeben ausgeführt, die Bezeichnung «Orion» aufgrund ihres Interesses für Filme ein Begriff ist, indem für sie «Orion» als Firma bzw. Marke einer (amerikanischen) Filmgesellschaft bekannt ist. In diesem Abnehmerkreis hat die Bezeichnung «Orion» daher eine viel stärkere Kennzeichnungskraft als ihr allgemein zukommt, und die Verwechslungsgefahr ist deshalb zu bejahen, weil sich die von der Beklagten verwendete Bezeichnung «Orion Versand» mit Rücksicht auf diesen Kundenkreis nicht genügend von der klägerischen Firma bzw. Marke unterscheidet: «Orion» ist klar das charakteristische Element der beklagtischen Firma und stimmt insofern mit der klägerischen Marke bzw. mit dem ebenso charakteristischen Element der klägerischen Firma überein. Die von beiden Parteien verwendeten Zusätze («Versand AG» bzw. «Pictures International, Inc.») weisen lediglich auf die Geschäftstätigkeit bzw. die Geschäftsform hin und erweisen sich als unwesentliche Bestandteile. Dies um so mehr, als die Zusätze zum Teil weggelassen werden, nicht als solche erkennbar sind oder sehr unauffällig angebracht sind. – Zu Recht weist die Beklagte an sich darauf hin, dass sie einen besonderen Schriftzug verwende. Dessen Besonderheit (Verlängerung des «R» zwecks Unterstreichung der Buchstabengruppe «ION») ist jedoch nicht derart, dass die Verwechslungen mit dem Schriftzug der klägerischen Bezeichnung ausschliessen könnte. Es kommt hinzu, dass die Beklagte ihren Schriftzug entgegen ihrer Darstellung nicht immer verwendet. – Auch die von der Beklagten behaupteten Unterschiede bezüglich der Sprache heben die beklagtische Bezeichnung nicht genügend von der Marke bzw. der Firma der Klägerin ab. Vergleicht man nämlich nur die Bezeichnungen, so kommen die Unterschiede bezüglich der Sprache nur in den von vornherein nur unwesentlichen Zusätzen zum Ausdruck, die zudem für den durchschnittlichen Kunden ohne weiteres verständlich sind. Aber auch dann, wenn die vertriebenen Produkte als Ganzes verglichen werden, begründet die Sprache kein Unterscheidungsmerkmal; denn auch die Klägerin verwendet zum Teil Deutsch, und englisch gesprochene Filme werden bekanntlich regelmässig in der entsprechenden Landessprache oder zumindest entsprechend untertitelt aufgeführt. – Schliesslich kann die Beklagte auch nichts daraus ableiten, dass die von ihr versandten Videos nicht die Bezeichnung «Orion» trügen, sondern durchwegs andere Hersteller- und Verlagsangaben. Was ersteres betrifft, so respektiert die Beklagte damit das Markenrecht der Klägerin, und mit Bezug auf die eigenen Hersteller- und Verlagsangaben übersieht die Beklagte, dass – zumindest nach den (den Kunden vorgelegten) Prospekten zu schliessen – verschiedene Videos keine solchen Angaben enthalten.

c) Zusammenfassend ergibt sich somit, dass eine gewisse Bekanntheit der Klägerin im Bereich von Film und Video erwiesen ist. Dadurch, dass die Beklagte in diesem Bereich ebenfalls die Bezeichnung «Orion» verwendet, schafft sie bei dem Teil der Kundschaft, dem «Orion» als Firma bzw. Marke der Klägerin ein Begriff ist, eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Dementsprechend ist, da eine solche Verwechslungsgefahr eine Gefährdung der wirtschaftlichen Interessen der Klägerin bedeutet, der Anspruch der Klägerin auf Unter-

lassung des Gebrauchs von «Orion» durch die Beklagte im fraglichen Bereich grundsätzlich ausgewiesen (Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG).

Entgegen der beklagtischen Auffassung ist dieser Unterlassungsanspruch weder verjährt noch verwirkt. Was die *Verjährung* betrifft, so sieht Art. 7 Abs. 1 UWG zwar vor, dass Ansprüche aus UWG mit Ablauf eines Jahres verjähren, seitdem der Klageberechtigte vom Anspruch Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber mit Ablauf von fünf Jahren seit ihrer Entstehung. Gemäss herrschender Meinung fallen aber die Unterlassungsansprüche insofern nicht unter Art. 7 Abs. 1 UWG, als sie, solange die Gefahr künftiger Beeinträchtigungen besteht, unabhängig von früheren Verletzungen geltend gemacht werden können (vgl. von Büren, N 6 zu Art. 7 UWG; BGE 79 II 313). Der im vorliegenden Fall ausgewiesene Unterlassungsanspruch ist deshalb nicht verjährt. Ebensowenig ist er verwirkt. Die Passivität des Verletzten führt nur dann zur *Verwirkung*, wenn die Geltendmachung der Ansprüche gegen Treu und Glauben verstösst, indem der Verletzte den Mitgebrauch des gleichen oder eines ähnlichen Zeichens «während längerer Zeit geduldet und der Verletzer in der Zwischenzeit am Konkurrenzzeichen einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat» (BGE 109 II 340; vgl. auch von Büren, N 10 ff. zu Art. 7 UWG). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. Die erste Reaktion der Klägerin auf die Gründung der Beklagten im Sommer 1985 erfolgte mit Schreiben vom 7. August 1985; darin liess die Klägerin die Beklagte auffordern, bis zum 19. August 1985 den Firmennamen zu ändern und auf jegliche weitere Verwendung der Bezeichnung «Orion» zu verzichten. Die Beklagte lehnte diese Aufforderung mit Schreiben vom 19. August 1985 ab. Zu einem nächsten Briefwechsel kam es am 6./24. März und 9. Mai 1986. Die Klageeinleitung erfolgte am 19. Februar 1987 nach einer weiteren erfolglosen Aufforderung der Klägerin mit Schreiben vom 14. Januar 1987. Ein rechtsmissbräuchliches Zuwarten der Klägerin kann in diesen Zeitspannen von rund 6 bzw. 9 Monaten nicht erblickt werden, zumal dem Verletzten, namentlich in Fällen wie dem vorliegenden, in denen die Verletzung nicht offensichtlich ist, eine gewisse Zeit zur Beurteilung der Auswirkungen der Verletzung eingeräumt werden muss (vgl. auch BGE 109 II 341).

d) Keine Ansprüche hat die Klägerin gestützt auf UWG, soweit ihr Begehren über den Bereich von Video und Film hinausgeht. Entgegen der klägerischen Auffassung ist bezüglich dieses erweiterten Bereichs, namentlich hinsichtlich der von der Klägerin an Schranken verschiedentlich angeführten Literatur, keine Verwechslungsgefahr gegeben; denn es kann nicht angenommen werden, dass der Klägerin auch ausserhalb des Video- und Filmgeschäftes eine Beziehung zur Beklagten unterstellt werden. Gerade darin kommt zum Ausdruck, dass die Bezeichnung «Orion» generell eine schwache Kennzeichnungskraft besitzt; «Orion» ist wohl im Bereich von Video und Film als Firma bzw. Marke der Klägerin bekannt, nicht aber ausserhalb dieses Bereichs, so dass die Klägerin ausserhalb des Video/Filmbereichs so wenig mit der Beklagten identifiziert wird, wie mit Verwechslungen mit anderen Gesellschaften, die «Orion» in ihrer Firma enthalten, zu rechnen ist. Dementsprechend hat die Klägerin unter dem Gesichtspunkt des UWG keine Ansprüche, die über den Bereich von Video und Film hinausgehen, und das Begehren, der Beklagten sei die Änderung der Firma im Handelsregister zu befehlen und es sei ihr die Verwendung

der Bezeichnung «Orion» zur Kennzeichnung eines Geschäftes zu verbieten, das sich mit dem Versand von andern (ausgenommen Videos und Filmen) Bildträgern oder Erotika befasst, erweist sich als unbegründet.

e) Unter dem Gesichtspunkt des UWG ist Ziffer 2 des Rechtsbegehrens demnach insofern zu schützen, als es auf die Unterlassung der Verwendung von «Orion» im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Videos und Filmen abzielt. Dementsprechend wird der Beklagten unter Androhung der Überweisung ihrer Organe zur Bestrafung mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung verboten, die Bezeichnung «Orion» im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Video-Kassetten und Filmen zu verwenden. Im übrigen sind die Ziffern 1 und 2 Rechtsbegehrens – gestützt auf UWG – abzuweisen.

2. Die Klägerin beruft sich auch auf den Schutz ihrer Persönlichkeit; sie könne sich dagegen zur Wehr setzen, dass ihr Name in einer Sphäre missbraucht werde, den sie nicht decke und nicht decken könne.

Wer dadurch beeinträchtigt wird, dass sich ein anderer seinen Namen anmasst, kann auf Unterlassung dieser Anmassung klagen (Art. 29 Abs. 2 ZGB). Die Beeinträchtigung braucht nicht vermögensrechtlicher Natur zu sein; auch eine Beeinträchtigung rein ideeller Natur genügt. Sie ist gegeben, wenn der Namensträger durch die Verwendung seines Namens in eine nicht vorhandene Beziehung zu Personen oder Sachen gebracht wird, die er ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf (BGE 102 II 305).

Zu Recht lehnt die Klägerin ab, in eine Beziehung mit der Beklagten gebracht zu werden. Unabhängig davon, ob es sich bei den von der Beklagten vertriebenen Artikeln um pornographische Gegenstände handelt oder nicht, braucht es sich die Klägerin nicht gefallen zu lassen, dass ihr eine nicht vorhandene Beziehung zu einem Erotik-Versandgeschäft unterstellt wird (ZR 78, 1979, Nr. 32). Aus den im Zusammenhang mit der Beurteilung des beklaglichen Verhaltens unter dem Gesichtspunkt des UWG genannten Gründen kann allerdings nicht angenommen werden, dass der Klägerin generell wegen der Verwendung von «Orion» durch die Beklagte eine Beziehung zu dieser unterstellt wird. Vielmehr ist davon auszugehen, dass auf eine solche Beziehung wegen der Identität der Zeichen nur insofern geschlossen wird, als die Beklagte im angestammten Bereich der Klägerin, d.h. im Video- und Filmsektor, tätig ist. Der Schutz des kumulativ anwendbaren Persönlichkeitsrechts (BGE 100 II 395 ff.) geht deshalb im vorliegenden Fall nicht weiter als derjenige des UWG, weshalb die Ziffern 1 und 2 des Rechtsbegehrens auch unter dem Titel des Namensrechtes nur mit Bezug auf die Verwendung von «Orion» im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Videos und Filmen zu schützen, im übrigen aber abzuweisen sind.

IV. Gemäss Art. 6 UWG kann der Richter die obsiegende Partei auf ihr Begehren ermächtigen, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei zu veröffentlichen. Gestützt auf diese Bestimmung beantragt die Klägerin im vorliegenden Fall, sie sei zu ermächtigen, das Urteil in fünf Publikumszeitschriften nach ihrer Wahl in der Grösse einer Viertelseite zu veröffentlichen.

Ob der obsiegenden Partei die Ermächtigung zur Urteilspublikation zu erteilen ist, hängt vom Ergebnis der Abwägung der beteiligten Interessen ab (ZR 85, 1986 Nr. 106, mit Hinweisen; vgl. auch BGE 104 II 2). Diese rechtfertigen im vorliegenden Fall keine Veröffentlichung: Die Gefahr, dass eine nicht vorhandene geschäftliche Beziehung zwischen den Parteien unterstellt wird, ist zwar vorhanden (hierzu vorn III.1.). Sie ist aber nicht sehr gross, zumal die Bezeichnung «Orion» an sich eine schwache Kennzeichnungskraft aufweist und die Verwechslungsgefahr dementsprechend «nur» mit Bezug auf den Video- und Filmvertrieb besteht; dass Verwechslungen tatsächlich schon vorgekommen sind, wird denn auch von der Klägerin weder behauptet noch belegt. Unter diesen Umständen überwiegt im Hinblick auf die Publikation das Interesse der Beklagten, durch die Veröffentlichung nicht unnötig gedemütigt zu werden, gegenüber demjenigen der Klägerin an der Beseitigung nachteiliger Auswirkungen des beklaglichen Verhaltens. Das Begehren betreffend Ermächtigung zur Publikation ist daher abzuweisen.

*Art. 13 lit. d UWG, Art. 148 Abs. 1 und 154 Ziff. 1 Abs. 1 StGB – «LACOSTE»*

- *Das Angebot von Waren mit nachgemachter Marke als echt und unverfälscht kann als Warenfälschung geahndet werden.*
- *Sobald ein Spezialgesetz des Immaterialgüterrechts wegen absoluter Verjährung nicht mehr angewendet werden kann, lebt der Strafanspruch aus dem subsidiär anwendbaren Wettbewerbsgesetz wieder auf.*
- *L'offre comme véritables et authentiques de marchandises munies d'une marque contrefaite peut être réprimée en tant que falsification de marchandises.*
- *Dès qu'une loi spéciale du droit de la propriété intellectuelle ne peut plus s'appliquer en raison de la prescription absolue, l'action pénale de la loi sur la concurrence déloyale, applicable subsidiairement, renaît.*

OGer ZH, II. StK vom 26.1.1988 (mitgeteilt durch RA Dr. Hubert Zürcher).

Der Angeklagte führte am 23. Februar 1984 aus Bangkok 203 aus vorwiegend synthetischen Fasern bestehende Polohemden ein, die fälschlicherweise als Original Lacoste-Produkte aufgemacht waren, so insbesondere neben einer verfälschten Produkte-Etikette und verfälschter Verpackung widerrechtlich die nachgemachte Bildmarke «Krokodil» trugen. In der Folge verkaufte er hievon 122 Stück im Juni 1984 als echt und unverfälscht an das Sportgeschäft N.

Sodann führte er am 7. Mai 1984 insgesamt 1350 für den Käufer W. bestimmte neutrale Leibchen minderer Qualität in die Schweiz ein, wovon er vorerst am 22. Mai 1984 540 Stück auslöste und sie selbst auf eigene Rechnung verscherbelte. Am 1. Juni 1984 importierte er einen Carton mit 12 kg täuschend nachgemachten Plastic-Säcken zur Verpackung von Original Lacoste-Produkten, 1 kg entsprechenden Einnähetiketten und 1 kg nachgemachte Aufnähhildern «Krokodil». Diese

Einfuhren wurden mit dem erklärten Ziel getätigt, der Marke Lacoste nachgemachte Polohemden vorsätzlich als echt und unverfälscht feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen. Die Tat scheiterte jedoch daran, dass der Angeklagte bis zu seiner Verhaftung am 11. Juli 1985 niemanden finden konnte, der ihm die Aufnähhilder angenäht hätte.

Er wurde deshalb – und wegen anderer Sachverhalte – am 23. Januar 1987 u.a. des fortgesetzten Inverkehrbringens gefälschter Waren, der fortgesetzten Markenverletzung und des Versuchs hiezu sowie mit Nachtragsanklage vom 24. März 1987 des unlauteren Wettbewerbs und des Versuchs hiezu angeklagt. Das Bezirksgericht Bülach verurteilte ihn gemäss der ursprünglichen Anklage vom 9. April 1987. Anfangs Juni 1987 trat die absolute Verjährung der Markenverletzungen ein. Auf Berufung des Verurteilten und der Geschädigten hin bestätigte das Obergericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 26. Januar 1988 die Verurteilung wegen fortgesetzten Inverkehrbringens gefälschter Waren sowie des Versuchs hiezu, verurteilte ihn aber zusätzlich (anstelle der wegfallenden Markenverletzungen) des fortgesetzten unlauteren Wettbewerbs sowie des Versuchs hiezu im Sinne von Art. 13 lit. d UWG.

### *Aus der Begründung:*

3.1. Der Anklagevorwurf des fortgesetzten vorsätzlichen Inverkehrbringens gefälschter Waren (Art. 154 Ziff. 1 StGB) zielt einerseits auf die vom Angeklagten aus der Sendung W. abgezweigten 540 neutralen Leibchen, nebst zusätzlich eingeführten nachgemachten «Lacoste»-Plastiksäcken, Produktetiketten bzw. Bildmarken und andererseits auf die bereits im Februar 1984 eingeführten 203 nachgemachten «Lacoste»-Polohemden. In beiden Fällen habe der Angeklagte die Einfuhren getätigt, um die nachgemachten Waren vorsätzlich als echt und unverfälscht feil zu halten bzw. sonstwie in den Verkehr zu bringen, wobei es im ersten Fall beim Versuch geblieben und im anderen zum Verkauf von 122 Leibchen gekommen sei. Im gleichen Sachverhalt erkennt die Anklagebehörde auch eine Widerhandlung gegen Art. 24 lit. c des Markenschutzgesetzes sowie einen Vorstoss gegen Art. 13 lit. b und d des UWG (vgl. Nachtragsanklage).

3.2. Die Vorinstanz hat zu Recht eine Warenfälschung im erweiterten Sinne angenommen. Zudem ist unbestritten, dass es sich bei beiden Posten um nachgemachte «Lacoste»-Leibchen, also Imitationen, handelte. Bei solchen, einem bestehenden Vorbild nachgemachten Produkten besteht der Eingriff in die Materie, hier die gänzliche Substanzmanipulation von Anfang an darin, dass sie von jemand anderem, aus anderem Material oder mit anderen Mitteln verfertigt wurden, als dies vorausgesetzt wird und lediglich durch entsprechendes Aussehen, nachgemachte Bezeichnung oder Aufmachung der Anschein eines Originals und damit in der Regel auch eines höheren Handelswerts vorgetäuscht wird (BGE 84 IV 91, 99 IV 80 ff., 101 IV 38 und 290, SJZ 78 [1982] S. 47). Auch unter diesen Kriterien erweisen sich die inkriminierten Waren somit als Imitationen (vgl. auch Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, Besonderer Teil I, 3. A. S. 264). Obwohl es für die Tatbestands-

erfüllung bei nachgemachten oder verfälschten Waren nicht primär auf eine Qualitätsdifferenz – wohl aber auf eine Handelswertdifferenz – ankommt, steht doch fest und wurde vom Angeklagten auch als richtig anerkannt, was der fachkundige Zeuge W. sagte; die Ware sei im Vergleich zur Originalware «qualitätsmässig viel schlechter» gewesen. Ebenso bestanden die 203 eingeführten und teilweise verkauften Polohemden nicht aus Baumwolle, sondern aus «vorwiegend synth. Kurzfasern»; teilweise fielen Webfehler geradezu auf. Von all dem abgesehen wohnt echten «Lacoste»-Waren ein höherer Handelswert inne, selbst im Vergleich zu Waren derselben Qualität. Neben der guten Produktqualität spielen hier insbesondere Prestige wie auch Gewährleistungsrechte des Käufers einer renomierten, auf Exklusivität bedachten Marke eine entscheidende Rolle.

3.3. Der Angeklagte hat einen Teil der vom Geschädigten W. bereits überbezahlten neutralen Leibchen sowie dazu passendes, nachgemachtes Verpackungsmaterial, Etiketten und Aufschriften bei der Spedition jeweils ausgelöst und für sich abgezweigt. Er tat dies in der zugegebenen Absicht, die Markenzeichen aufnähen zu lassen und die Leibchen als Originale in den Verkehr zu bringen. Allerdings habe er niemanden für diese Arbeit gefunden; es sei auch schwierig, dem Original ähnlich einzunähen, da die Firma «Lacoste» hier in spezielles Verfahren verwende. Zu Recht stellte die Vorinstanz auf diese klare Zugabe ab. Sie hielt dabei die Grenze von Vorbereitungshandlungen zum strafbaren Versuch für überschritten.

Nach der konstanten bundesgerichtlichen Praxis, dies in Anlehnung an die «Schwellentheorie», begann der Täter mit der Delikttausführung, wenn er nach seinem Plan den letzten entscheidenden Schritt ins Verbrechen getan hat, von dem es in der Regel kein Zurück mehr gibt, es sei denn, wegen äusserer Umstände, die eine Weiterverfolgung der Absicht erschweren oder verunmöglichen (etwa BGE 104 IV 181). Durch die Auslösung der neutralen Leibchen am 22. Mai 1984 hat der Angeklagte seine Tatentschlossenheit ein erstes Mal manifestiert, zweigte er doch die Ware, aus Sicht des Geschädigten W., klar vertragswidrig für sich ab. Einen weiteren Schritt tat der Angeklagte, als er rund eine Woche später zusätzlich einen Karton mit nachgemachten Plastiksäcken, Markenzeichen etc. einführte. Ausgehend von der Täterpersönlichkeit – der Angeklagte setzte zur gleichen Zeit, im Juni 1984 bereits fertige nachgemachte «Lacoste»-Leibchen an N. ab (nachfolgend 3.4.) – kann an dessen Tatentschlossenheit nicht gezweifelt werden. Angesichts seines gesamten, auch übrigen Verhaltens in diesem Komplex muss unterstellt werden, dass er jedenfalls mit der, letztlich aus nicht von ihm beeinflussten Gründen, vergeblichen Suche nach einer Möglichkeit, die Leibchen als Originale herzurichten, um sie als vermeintlich solche in den Verkehr zu bringen, den entscheidenden Schritt zur Tat vollzogen hat.

Im weiteren kann – mit einer unter 3.5. zu behandelnden Ergänzung – auf die erstinstanzlichen Erwägungen verwiesen werden. Der Angeklagte ist somit des versuchten Inverkehrbringens gefälschter Waren schuldig zu sprechen.

3.4. Denselben Tatbestand erfüllte der Angeklagte auch bezüglich der in zwei Malen an N. verkauften insgesamt 122 nachgemachten «Lacoste»-Leibchen. Auf die Ausführungen der Vorinstanz sei vorab verwiesen. Ergänzend ist auf die Zugabe des Angeklagten hinzuweisen, wonach er in Zürich bemerkt habe, dass die Leibchen



gefälscht gewesen seien und er deshalb auch mehreren Händlern die Ware vergeblich angeboten habe; erst die Firma N. habe zugegriffen. Den N. beschuldigt der Angeklagte neuerdings, gewusst zu haben, dass die Ware gefälscht war. Dies widerspricht aber früheren Angaben des Angeklagten wie auch den Beteuerungen N.'s, ahnungslos gewesen zu sein. Früher hatte der Angeklagte ausführlich geschildert, wie N. jeweils bei Lieferung die Ware geprüft hatte und – offenkundig unter der Annahme, es handle sich um Originale – danach fragte, ob es sich um Deliktsgut handle. Gegen die Bösgläubigkeit von N. spricht auch der Preis von Fr. 20.–, der sogar über jenem des – unbestritten gutgläubigen – W. lag. Selbst wenn man aber davon ausginge, N. sei ebenfalls bösgläubig gewesen, stand für den Angeklagten aufgrund der Warenmenge sowie angesichts des Verkaufs an ein Sportgeschäft fest, dass die Ware für den Handel bestimmt war und dort als «Lacoste»-Originale verkauft wurde. Der Angeklagte wusste also um die Fälschung ebenso wie um die Möglichkeit, dass damit andere – Kunden von N. – getäuscht und geschädigt werden könnten. Mit der Vorinstanz ist der Angeklagte somit des fortgesetzten Inverkehrbringens gefälschter Waren im Sinne von Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen.

4. Beide Berufungsparteien wiesen zu Recht darauf hin, dass die Verletzung des Markenschutzgesetzes heute absolut verjährt ist. Während sich aber der Geschädigtenvertreter nunmehr auf Art. 13 lit. b und d des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb beruft, soll gemäss dem Verteidiger diese Norm nicht mehr zur Anwendung gelangen.

Gemäss unbestrittener Lehre und Rechtsprechung geht das MSchG als *lex specialis* dem UWG vor (BGE 82 IV 204; Troller, Immaterialgüterrecht, 3. A., S. 1005). Die Wirkungen der – hier unechten – Gesetzeskonkurrenz treten im Prinzip nur ein, wenn sämtliche materiellen und formellen Deliktstatbestände erfüllt sind; in der Regel ist es gerade die Bestrafung aus einer der konkurrierenden Bestimmungen, die die Anwendung der anderen ausschliesst (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, S. 428). Kann aber die *lex specialis* – hier wegen absoluter Verjährung – nicht angewendet werden, so lebt der Strafanspruch aus dem subsidiären Gesetz wieder auf (Schwander, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, Nr. 318). Zwar verweist Stratenwerth (a.a.O. S. 428 f.) hier auf Ausnahmen, vor allem beim Vorrang eines mildereren Gesetzes (vgl. dortiges Beispiel Tötung auf Verlangen/vorsätzliche Tötung). Gründe, die Wirkungen der Gesetzeskonkurrenz zwischen MSchG und UWG eintreten zu lassen, auch wenn ersteres nicht mehr zur Anwendung gelangen kann, sind hier nicht ersichtlich. Es liegt keine, ansonsten sinnentleerte Einschränkung der Straffreiheit durch das MSchG vor, und es kann daher auch nicht argumentiert werden, der Eintritt der Verjährung gemäss MSchG indiziere einen Verzicht auf eine allenfalls mögliche Bestrafung nach UWG. Der Uneinheitlichkeit der Strafrahen und Verjährungsfristen auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts liegt weder ein so lautender Wille des Gesetzgebers noch ein tieferer Sinn zugrunde, sondern ist auf das zeitliche Auseinanderklaffen der jeweiligen Gesetzgebung sowie auf mangelnde Koordinierung der Gesetze zurückzuführen. Auch Troller hält die Unterschiede für bedauerlich und bei den Strafen die Regelung des UWG für alle Gebiete des Immaterialgüterrechts für angemessen (a.a.O. S. 1004 und 1006, jeweils

unten). Bleibt somit zu prüfen, ob eine – hier eingeklagte (vgl. Nachtragsanklage vom 24. März 1987) – Verletzung des UWG vorliege.

Des unlauteren Wettbewerbs macht sich schuldig, wer über die eigenen Waren unrichtige oder irreführende Angaben macht, um das eigene Angebot im Wettbewerb zu begünstigen (Art. 13 lit. b UWG) und auch, wer Massnahmen trifft, um Verwechslungen mit den Waren eines anderen herbeizuführen (lit. d der Bestimmung). Der erforderliche Strafantrag des Geschädigten liegt vor. Worauf auch der Verteidiger erstinstanzlich hingewiesen hat, entsprechen diese beiden UWG-Tatbestandsvarianten – unrichtige Warenangabe bzw. Verwechslung mit anderen Waren – inhaltlich dem Art. 24 lit. c MSchG. Insofern kann daher sinngemäss auf die Ausführungen der Vorinstanz zur Verletzung des MSchG ohne Wiederholungen verwiesen werden. Der Angeklagte versuchte einerseits, neutrale Leibchen in «Lacoste»-Originale umzuwandeln und andererseits brachte er auch bereits nachgemachte «Lacoste»-Leibchen als Originale in Verkehr. Er hat damit über eigene Waren irreführende Angaben gemacht und gleichzeitig Massnahmen getroffen, um eine Verwechslung mit «Lacoste»-Waren herbeizuführen. Da sich indessen die gemachten irreführenden Angaben hinsichtlich der Waren auf die Verwechslung mit «Lacoste» beschränkten, lit. d von Art. 13 UWG aber auch die allgemeine Tatbestandsvariante von lit. b sinngemäss umfasst, rechtfertigt es sich, den Angeklagten lediglich wegen fortgesetzten unlauteren Wettbewerbs im Sinne von Art. 13 lit. d UWG, teilweise in Verbindung mit Art. 21 Abs. 1 StGB, schuldig zu sprechen.

*Art. 1 al. 1 et al. 2 lettre d ainsi que 2 al. 1 lettre d aLCD –  
«LA FORTEZZA»*

- *L'imitation de la forme d'une marchandise, qui n'est pas protégée par une règle de la propriété intellectuelle, est illicite lorsque le contrefacteur parvient à son but par des procédés astucieux ou incorrects, notamment en commandant des échantillons de la marchandise afin de l'imiter (c. 3 b).*
- *Le coût du travail préparatoire effectué par un premier mandataire du lésé, qui décharge le second mandataire, fait partie du dommage qui doit être réparé (c. 4 b).*
- *Die Nachahmung einer Warenform, welche nicht durch ein Spezialgesetz geschützt ist, ist unlauter, wenn der Nachahmer durch unkorrektes oder hinterlistiges Verhalten an die nachgeahmten Gegenstände gekommen ist, namentlich wenn er Warenmuster zum Zwecke der Nachahmung bestellt hat (E. 3 b).*
- *Das Honorar für vorbereitende Arbeiten, welche durch einen ersten Rechtsvertreter geleistet worden sind, bildet Teil des Schadens und ist zu ersetzen, wenn dadurch der zweite Vertreter entlastet wird (E. 4 b).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 1er septembre 1987 dans la cause La Fortezza S.p.A. c. La Ferreteria Vizcaina S.A. (communiqué par Me Blaise Grosjean, avocat à Genève).

*Faits:*

A. – La Fortezza S.p.A. (ci-après: La Fortezza), société italienne, et La Ferretera Vizcaina S.A. (ci-après: La Ferretera), société espagnole, fabriquent, notamment, des rayonnages métalliques démontables destinés à l'industrie et au commerce. Elles vendent leurs produits, la première sous la marque «Universal», et la seconde sous la marque «Permar Estetic».

En octobre 1969, La Ferretera a pris contact avec La Fortezza en vue d'une éventuelle collaboration et lui a demandé la documentation relative à ses produits. La Fortezza lui a envoyé les catalogues de sa production. En avril 1970, les dirigeants des deux sociétés se sont rencontrés à la foire de Milan. Les directeurs de La Ferretera sollicitèrent l'envoi de différents produits de la gamme «Universal» puis, en juin 1970, La Ferretera réclama à La Fortezza des photos en couleur ou des clichés d'installations réalisées avec son matériel. Vraisemblablement en juillet 1970, une série d'échantillons de matériel a été envoyée à La Ferretera. Par la suite, cette dernière ne s'est plus manifestée et les parties n'ont plus eu de relations commerciales.

Le 15 avril 1981, La Ferretera adressa une lettre à la maison Rocano, Jean-Jaques Thiébaud, à St-Blaise, représentante exclusive de La Fortezza en Suisse, pour lui offrir ses produits et lui soumettre différents catalogues illustrant, entre autres, sa gamme de rayonnages «Permar Estetic». Constatant que le catalogue relatif à ces produits contenait des illustrations identiques à celles du prospectus de La Fortezza et que les éléments de rayonnages figurant dans le catalogue des produits «Permar Estetic» présentaient les mêmes spécificités techniques que les produits «Universal», l'agent général Thiébaud alerta La Fortezza qui mandata alors un avocat à Genève pour défendre ses droits.

Le catalogue qui a été remis à Thiébaud contient, parmi d'autres, deux photographies d'étagères métalliques installées, qui ont été tirées des catalogues de La Fortezza. Ces deux photos n'apparaissent plus dans les éditions ultérieures des catalogues de La Ferretera versés au dossier. Il ressort de la comparaison des catalogues et des échantillons produits par les deux sociétés concurrentes que le système et l'exécution des montants (profils), des traverses, des pieds et des supports des rayonnages sont identiques à d'infimes détails près. Seule la couleur des plateaux diffère. Le 8 juillet 1970, La Ferretera a fait enregistrer, par l'autorité espagnole compétente en matière de propriété intellectuelle, un modèle d'étagère démontable. Les dessins techniques des divers éléments accompagnant la description du modèle sont une reproduction pure et simple de ceux figurant dans les catalogues de La Fortezza.

B. – En mars 1982, La Fortezza a ouvert action contre La Ferretera; elle a pris des conclusions en constatation, en interdiction, et en paiement de 5 000 fr.

Par jugement du 2 février 1987, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a interdit à la défenderesse de diffuser en Suisse des catalogues contenant des photos tirées des catalogues utilisés pour les mêmes produits par la demanderesse ou utilisant tout autre procédé déloyal de nature à faire naître la confusion avec les produits de cette dernière. Elle a aussi interdit à la défenderesse d'offrir, de vendre ou de diffuser en Suisse ses rayonnages «Permar Estetic» imitant illicitement les produits similaires «Universal» de la demanderesse. Elle a enfin condamné la

défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de dépens avant procès de 3 000 fr.

C. – Parallèlement à un recours de droit public, qui a été rejeté par arrêt de ce jour, dans la mesure où il était recevable, la défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral en concluant au déboutement de la demanderesse.

La demanderesse propose le rejet du recours.

*Considérant en droit:*

1. – Bien que ni le jugement attaqué ni l'acte de recours ne mentionnent la valeur litigieuse, il n'est pas douteux que celle-ci dépasse le montant de 8 000 fr. En effet, outre la conclusion en paiement de 5 000 fr., la conclusion tendant à interdire la commercialisation des produits de la défenderesse ne peut, selon l'expérience générale de la vie, que dépasser 3 000 fr. Le recours est donc recevable à cet égard.

2. – a) Dans un premier moyen, la défenderesse s'en prend au reproche qui lui a été fait d'avoir introduit deux photos du catalogue de la demanderesse dans son propre catalogue. D'une part, elle nie avoir agi de la sorte et critique la façon dont la cour cantonale a apprécié les témoignages; d'autre part, elle invoque une mauvaise application de l'art. 1er al. 2 lettre d LCD.

b) La critique des constatations de fait et de l'appréciation des preuves est irrecevable dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 lettre c et 63 al. 2 OJ). La défenderesse conteste donc en vain avoir diffusé en 1981 le catalogue incriminé.

c) Pour interdire, dans le dispositif de son jugement, la diffusion par la défenderesse de catalogues contenant des photos tirées des catalogues de la demanderesse, la cour cantonale s'est fondée principalement sur la clause générale de l'art. 1er al. 1 LCD; ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle s'est basée aussi sur l'art. 1er al. 2 lettre d LCD.

L'application de l'art. 1er al. 1 LCD suffit pour fonder le dispositif du jugement. Il importe dès lors peu de savoir si c'est à juste titre ou non que la cour cantonale a également fait appel, par surabondance de droit, à l'art. 1er al. 2 LCD. En effet, lorsque le jugement cantonal repose sur plusieurs motivations indépendantes, la recevabilité du recours en réforme suppose que le recourant indique en quoi le droit fédéral est violé par chacune des motivations (ATF 111 II 397/398). Or, la défenderesse ne soulève aucun moyen, tiré de la violation du droit fédéral, à l'encontre de l'application de l'art. 1er al. 1 LCD en l'espèce. L'admission de la critique dirigée contre l'application de l'art. 1er al. 2 LCD serait donc dénuée de tout effet sur le dispositif, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.

On peut ajouter, au demeurant, que la cour cantonale paraît avoir appliqué correctement la clause générale de l'art. 1er al. 1 LCD. Elle se réfère en effet avec pertinence à un arrêt saint-gallois (publié notamment dans la Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur, 1983, II, p. 76) et à la doctrine, qui a approuvé cette jurisprudence (Troller, Immaterialgüterrecht II, 3e éd., p. 954 n. 278).

3. - a) A propos de l'interdiction qui lui est faite de vendre et de diffuser ses rayonnages imitant illicitement les produits similaires de la demanderesse, la défenderesse nie tout d'abord s'être fait livrer astucieusement des pièces. Elle parle des investissements auxquels elle a procédé et relève que lorsqu'elle a fait enregistrer le modèle d'étagère litigieux, le 8 juillet 1970, elle n'avait pas encore reçu les échantillons de la demanderesse. Elle fait valoir, en outre, en s'appuyant sur la doctrine, qu'elle était en droit de copier des modèles non protégés par une loi spéciale, sauf circonstances extraordinaires et aggravantes qui n'existeraient pas en l'espèce et dont la demanderesse n'aurait pas établi la réalisation.

b) Il est vrai qu'en dehors des cas où elle sert à distinguer une marchandise et possède un caractère distinctif par rapport à des produits semblables, la forme d'une marchandise qui n'est pas protégée par une règle de la propriété industrielle peut en principe être librement utilisée (arrêt *Zafira S.A.*, du 27 janvier 1987, destiné à la publication, consid. 5 b; ATF 108 II 74, 105 II 301 consid. 4 a, 104 II 332). Mais la jurisprudence et la doctrine admettent que cette liberté d'imitation est limitée par la clause générale de l'art. 1er al. 1 LCD et reconnaissent que l'imitation devient illicite si des circonstances particulières font ressortir que l'on est en présence d'un procédé contraire aux règles de la bonne foi. Ces règles sont heurtées, notamment, lorsque le contrefacteur parvient à son but par des procédés astucieux ou incorrects (ATF 108 II 332; 105 II 302, no 49; *David*, Die Gerichtspraxis zur sklavischen Nachahmung von Warenformen, in *Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur*, 1983, fasc. 2, p. 20). Ainsi, les circonstances qui accompagnent l'acte d'imitation peuvent conférer un caractère illicite à un comportement qui n'est en soi pas critiquable au regard des règles spécifiques de la propriété industrielle (ATF 104 II 334). La clause générale de l'art. 1er al. 1 LCD vise donc le concurrent qui ne respecte pas les règles d'une certaine éthique professionnelle que ses partenaires sont tenus d'observer, faussant de la sorte à son profit le jeu de la libre concurrence (*Perret*, La protection des prestations en droit privé suisse, in *RDS 96/1977 II 239*). La jurisprudence, suivie par la doctrine, a vu un cas typique de procédé contraire à la bonne foi, enlevant tout caractère licite à une imitation de la marchandise d'autrui, dans le fait de commander des échantillons de ladite marchandise afin non seulement de les examiner à l'essai, mais aussi de les imiter (ATF 90 II 56/57 consid. 6; *David*, op. cit., p. 20; *Perret*, op. cit., p. 243).

c) En l'espèce, la cour cantonale a retenu à bon droit, et par une application correcte des principes susmentionnés, que la défenderesse avait imité certains rayonnages produits par la demanderesse par l'utilisation de moyens contraires à la bonne foi. Il ressort de ses constatations de fait souveraines que la défenderesse a non seulement insisté à plusieurs reprises auprès de la demanderesse pour recevoir des échantillons, sous prétexte de nouer des relations commerciales auxquelles elle n'a jamais donné suite, qu'il est vraisemblable qu'elle a commandé les échantillons dans le but de les imiter, et qu'elle a en tout cas poussé la déloyauté jusqu'à faire enregistrer, par l'autorité espagnole compétente, le modèle d'étagères de la demanderesse en utilisant, pour décrire ce modèle, les dessins techniques tirés des catalogues qu'elle s'était procurés auparavant auprès de son concurrent.

Ces procédés déloyaux enlèvent tout caractère licite à l'imitation en cause. Peu importe, dès lors, que soient réunis les éléments qui, sans ces procédés, eussent pu rendre licite l'imitation, tels que l'absence de force d'identification du produit imité, la possibilité de réaliser le produit différemment, ou l'inexistence d'un risque de tromperie de l'acheteur sur l'origine de la marchandise (au sujet de ces éléments, invoqués par la défenderesse, cf. *Dutoit*, Réflexions comparatives sur la concurrence parasitaire en droit de la concurrence déloyale, in *JdT* 1982 I, p. 268, lettre A).

C'est en vain aussi que la défenderesse prétend n'avoir reçu les échantillons de la demanderesse que postérieurement à la demande d'enregistrement du modèle en Espagne. Le fait que le modèle a été enregistré sur la base des dessins techniques tirés des catalogues de la demanderesse est déjà déterminant, sans qu'il importe de savoir si la défenderesse était ou non déjà en possession des échantillons à ce moment-là.

Enfin, la défenderesse soutient également en pure perte qu'elle n'avait pas besoin de faire montre d'astuce pour copier la marchandise de la demanderesse, puisqu'elle pouvait simplement se procurer une étagère de sa concurrente. En effet, seul est décisif ce qui s'est réellement produit et qui n'a rien à voir avec le procédé, peut-être non critiquable, qui eût consisté à acquérir la marchandise sur le marché, sans passer par un contact avec la demanderesse.

4. – a) Dans un dernier moyen, la défenderesse critique l'allocation d'un montant de 3 000 fr. à la demanderesse à titre de participation à des frais d'avocat que cette dernière avait engagés avant procès. Elle fait valoir, d'une part, que ces frais, occasionnés par le recours aux services d'un avocat genevois, n'ont nullement déchargé le mandataire neuchâtelois de la demanderesse, et, d'autre part, que le montant de 3 000 fr. est excessif.

b) La défenderesse ne démontre d'aucune façon l'inutilité, ou le caractère de double emploi, du travail accompli avant procès par l'avocat genevois de la demanderesse. Les constatations du jugement attaqué font ressortir en outre que ce travail préparatoire était justifié par la nature de l'affaire et que, s'il n'avait pas été fait, il aurait dû l'être par celui qui a mené ensuite la procédure. Cela signifie que les frais d'avocat antérieurs au procès étaient en relation de causalité adéquate avec les actes commis par la défenderesse et qu'ils font donc partie du dommage qui doit être réparé. Quant à leur montant, on ne voit pas en quoi il aurait été fixé en violation d'une disposition du droit fédéral.

*Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, 29 Abs. 2 ZGB – «PROLABO»*

- *Die Praxis stellt in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht bescheidene Anforderungen an die Gebrauchspriorität (E. 1 a).*
- *Zwischen dem Angebot von Einzelwaren und demjenigen von ganzheitlichen Laborsystemlösungen besteht kein grundsätzlicher Unterschied (E. 1 b).*
- *Die Bezeichnung PROLABO ist kennzeichnungskräftig (E. 1 c).*

- *Selon la jurisprudence en droit de la concurrence déloyale, il suffit que des exigences restreintes soient remplies pour admettre qu'il y a priorité d'usage (c. 1 a).*
- *Il n'existe pas de différence fondamentale entre l'offre de marchandises isolées et celle d'installations complètes de laboratoire (c. 1 b).*
- *La dénomination PROLABO est distinctive (c. 1 c).*

HG BE vom 15. Dezember 1986 i.S. Sté. Prolabo ca. Pro-Laborkonstruktion AG (mitgeteilt von RA P. Jolidon, Bern).

### *Aus den Erwägungen des Handelsgerichts:*

1. a) Die Gebrauchspriorität der klägerischen Marke (internat. Eintragungen Nrn. 168 367 vom 7. April 1953 und R 168 367 vom 7. April 1973) wird von der Beklagten heute weitgehend anerkannt. Unbestritten ist auch, dass eine ausländische Firma oder Marke als Handelsname über Art. 8, 10<sup>bis</sup> und 10<sup>ter</sup> der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des geistigen Eigentums (PVUE) in der am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (SR 0.232.04) durch das UWG und das Personenrecht geschützt ist (vgl. BGE 98 II 59 f. i.S. Commerzbank; BGE 109 II 484/5 E. 2 i.S. Computerland; Entscheid des Bger. vom 29. März 1982 i.S. Chanel, publ. in Mitt. 1983/2, S. 114, insb. S. 117 E. 2).

Lieferungen der Klägerin an schweizerische Firmen aus den Jahren 1978 bis 1980 sind belegt; zum Teil erfolgten sie über ihre Konzessionärin A.T.A. in Genf. Keine Rolle spielt dabei der relativ bescheidene Umsatz in der Schweiz (SFr. 120 000.- bis 140 000.- p/a) und die Anzahl der vertriebenen Kataloge (200 Stück p/a), Angaben, die der Parteivertreter aufgrund einer vom Gericht veranlassten telefonischen Erkundigung bei der Konzessionärin der Klägerin machte. Offenbar ist sie schon seit Jahrzehnten in der Schweiz im Geschäft (seit 1955), wie der frühere Prozess vor Handelsgericht (Nr. 4968 aus den Jahren 1965/66) und die wieder eingereichten Beweisstücke aus jener Zeit belegen. Die Klägerin scheint auch regelmässig an der Internationalen Fachmesse für Laboratoriums- und Verfahrenstechnik, Messtechnik und Automatik in der Chemie (ILMAC) in Basel teilzunehmen. Die Beklagte ist ihrerseits nicht an dieser Messe aufgetreten, angeblich weil sie eine andere Verkaufsphilosophie verfolge.

Die Praxis stellt bescheidenen Anforderungen an die Gebrauchspriorität, wie der zitierte Entscheid in Sachen Computerland zeigt, wo bereits Werbung, welche zu Bekanntheit bei Fachleuten führt, als genügend erachtet wurde (BGE 109 II 486). Sowohl Werbung in Fachkreisen wie auch effektiv getätigte Geschäfte der Klägerin sind für das Gebiet der Schweiz als erwiesen anzunehmen. Eine Verkehrsdurchsetzung ist nicht erforderlich, zumal es sich bei «Prolabo» um eine Phantasiebezeichnung mit ähnlich starker Kennzeichnungskraft handelt wie bei «Computerland» (vgl. dazu Bär in ZBJV 121, 243); eine Verkehrsbekanntheit – wie beschrieben – genügt (vgl. A. Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Auflage, S. 933). Mitzuberechnen ist schliesslich auch die Priorität der international eingetragenen und verwendeten Marke gegenüber der Firma der Beklagten (P. Troller, Kollisionen

zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, 1980, S. 212; BGE 107 II 356, auch in Praxis 71, Nr. 8, E. 4b).

b) Sowohl Klägerin wie Beklagte bieten ähnliche Leistungen im selben geographischen Gebiet an; sie befriedigen dieselben Bedürfnisse, wobei der Kunde je nachdem, ob er eine Gesamtanlage oder Einzelapparate kaufen will, die Beklagte oder die Klägerin aufsucht. Allerdings bietet die Beklagte (offenbar als Wiederverkäuferin) auch Einzelapparate an und zwar zum Teil dieselben wie die Klägerin.

Für das Wettbewerbsverhältnis entscheidend ist, wie der Kunde den beiden Angeboten gegenübersteht; eine Wettbewerbsbeziehung besteht dort, wo er sie als Alternative betrachtet und mit der Annahme des einen notwendigerweise das andere ablehnt (M. Kummer, Anwendungsbereich und Schutzgut der privatrechtl. Rechtsätze gegen unlautern und gegen freiheitsbeschränkenden Wettbewerb, in: Abhandlungen zum Schweizerischen Recht, Heft 338, S. 27). Gerade dies ist hier der Fall, kann doch der Kunde wählen, ob er die Lieferung durch die Klägerin mit Eigenbau oder Einbau durch einen Dritten *oder* aber Lieferung und Einbau durch die Beklagte wünscht.

Die Leistungen müssen sodann nur gleichartig sein, also gleiche oder ähnliche Bedürfnisse befriedigen (von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, 1957, S. 19).

Abzustellen ist ferner nicht nur auf die gegenwärtig ausgeübte Tätigkeit, sondern auf die statutarisch mögliche (P. Troller, a.a.O., S. 89 und dort v.a. N. 155 u.a. mit Verweis auf die BGE 97 II 237 [«Intershop Holding AG»] und 92 II 99 [«Pavag AG»]). Im zitierten «Intershop»-Entscheid steht wörtlich: «Wenn die Beklagte nach den Statuten aber gleiche oder ähnliche Geschäfte besorgen kann wie die Klägerin, ist die Gefahr von Verwechslungen selbst nach wettbewerbsrechtlichen Überlegungen zu bejahen.» Im vorliegenden Fall hat die Beklagte effektiv ähnliche Geschäfte getätigt. Aus dem Handelsregister-Eintrag und den Statuten ergibt sich teilweise Identität der Geschäftszwecke der Parteien. So heisst es auf Seiten der Klägerin (frei übersetzt)

«Fabrikation, Verkauf/Kauf/Wiederverkauf und Vermietung/Miete von Labor- und anderen Apparaten aller Art»

und auf Seiten der Beklagten

«Planung, Fabrikation von Laboreinrichtungen» und «Handel mit sämtlichen im technischen Innenausbau vorkommenden Materialien und Apparaten».

Diese Identität ist im übrigen belegt; daran ändert auch die Darstellung des Vertreters der Beklagten in der Hauptverhandlung nichts, wonach der Wiederverkauf solcher (Einzel)geräte nur im Rahmen der von ihr vermittelten Gesamtlösungen erfolge.

Endlich ist auch bezüglich Branchennähe oder – gleichheit auf die zitierten Entscheide des Bundesgerichts in Sachen Commerzbank, Computerland und Chanel



zu verweisen (vgl. auch die Kommentierung durch Kummer [Commerzbank] und Bär [Computerland] in ZBJV 110, 90–92 und 121, 242–244).

c) Die Verbindung einer Präposition (Verhältniswort) und einer Sach(kurz)bezeichnung hat nach BGE 107 II 250 («Index Management AG») als Phantasiebezeichnung zu gelten. Kennzeichnungskraft kommt nach von Büren (a.a.O., S. 120) insbesondere der zur Fremdsprachigkeit tretenden Eigengestaltung zu, wie sie auch bei «Cinéac» (BGE 76 II 83) oder bei «Interchemical» (BGE 79 II 305) festzustellen war.

Zur Ähnlichkeit zwischen «Prolabo» und «Prolab», was den Wortklang betrifft, kommt der optische Eindruck hinzu, insbesondere weil die Beklagte ihrem Firmenkurzbegriff, den sie auf Briefkopf und Prospekten verwendet, ein Quadrat anhängt, das wie ein stilisiertes O wirkt. Vom Geschäftszweck beider Parteien her ist einzig die Vorsilbe «Pro» charakteristisch, «labo» oder «lab» dagegen als Sachbezeichnung (oder Abkürzung der Sachbezeichnung *laboratoire* resp. *laboratory*) frei.

Die Praxis stellt bei Branchennähe und (noch viel mehr) bei Branchenidentität höhere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit, wie beispielsweise P. Troller (a.a.O., S. 88 mit den N. 148 bis 150) darlegt und mit Verweis auf die einhellige Literatur (S. 88 und N. 151) auch begrüsst. Diese Unterscheidbarkeit ist gerade hier nicht vorhanden; vielmehr geben beide Firmen zu Verwechslungen besonderen Anlass, wenn sie – wie dargelegt – in derselben oder einer ähnlichen Branche tätig sind. Verwechslungen sind zwar keine nachgewiesen worden, jedoch bei dieser Sachlage offensichtlich zu befürchten. Der Nachweis von Verwechslungen ist denn auch vor allem bei Branchenverschiedenheit – die hier nicht zur Diskussion steht – wichtig. Das Gesetz spricht im übrigen nur von der Bestimmung oder Eignung einer Massnahme, Verwechslungen herbeizuführen (Art. 1 Abs. 1 Bst. d UWG); Praxis und Literatur stellen übereinstimmend fest, dass die damit geforderte Verwechslungsgefahr keinen Nachweis erfolgter Verwechslungen voraussetze (vgl. u.a. von Büren, a.a.O., S. 133).

Die Klägerin braucht es sich schliesslich auch nicht gefallen zu lassen, iregndwie mit der Beklagten in Beziehung gebracht zu werden, wenn eine solche nicht besteht und sie es nicht wünscht (BGE 109 II 489 i.S. Computerland mit diversen Hinweisen, insb. auf P. Troller, a.a.O., S. 139; zum namensrechtl. Aspekt: P. Troller, a.a.O., S. 161).

Die von der Beklagten bei diversen Kunden durchgeführte Umfrage ist unbehelflich, wurden noch beide Namen nebeneinander zum Vergleich vorgelegt. Entscheidend ist indessen die Erinnerung, die durch Vorlage der zu vergleichenden Namen hintereinander (etwa im Abstand von 2 Monaten) zu prüfen wäre (von Büren, a.a.O., S. 134/135; P. Troller, a.a.O., S. 93 und N. 176). Von Belang sind zudem nur Zeugnisse von Befragten, welche sowohl die Klägerin wie die Beklagte kennen oder gar deren Kunde sind (so wie hier offenbar einzig die Firmen Ciba-Geigy und Ingold).

Als international eingetragene und verwendete Marke geniesst die Klägerin auch insofern Schutz, als sie gegen die jüngere Firma «Prolab» vorgehen kann (P. Troller, a.a.O., S. 212; BGE 107 II 356; von Büren, a.a.O., S. 146 und dort insb. Hinweis auf BGE 64 II 249 – Marke «Wollen-Keller» sperrt Firma «Wollen-Keller»).

Schliesslich ist zu beachten, dass eine Aktiengesellschaft – im Gegensatz etwa zur Stiftung (BGE 102 II 166 i.S. Otto resp. Theodor Naegeli-Stiftung) – ihren Namen frei wählen kann.

2. Von einer Verwirkung des Schutzanspruchs nach den Grundsätzen von Treu und Glauben kann nicht gesprochen werden, nachdem die Beklagte frühestens in den Jahren 1982/1983 mit der Klägerin in Geschäftsbeziehungen trat und letztere – wie sie glaubwürdig versichert – erst aufgrund des Buyers' Guide, Edition 1984, auf den Namen der Beklagten stiess (vgl. dazu von Büren, a.a.O., S. 198).

Gestützt auf Art. 1 Abs. 1 und 2 Bst. d UWG ist die Klage deshalb zu schützen.

3. Wegen Verwechslungsgefahr wäre die Klage auch nach Personenrecht (Art. 29 Abs. 2 ZGB) zuzusprechen (P. Troller, a.a.O., S. 157–162); denn die Klägerin hat sich eine solche Namensanmassung nicht gefallen zu lassen, obschon das Bundesgericht in BGE 102 II 310 i.S. Abraham den Namensschutz scheinbar enger zieht. Nur scheinbar deshalb, weil in jenem Fall kein Phantasienamen, sondern ein biblischer (Vor)name als Gemeingut und ein Familienname ohne besondere Kennzeichnungskraft im Spiel waren (ZBJV 114, 164).

#### *Art. 2 Abs. 2 lit. b UWG – «VERKAUFSVERBOT»*

- *Fällt das Rechtsschutzinteresse dahin, weil ein auf eine einmalige Handlung gerichtetes Verbot wegen einer Übertretung des Beklagten nicht mehr vollstreckt werden kann, ist der Prozess als gegenstandslos geworden abzuschreiben, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beklagten.*
- *Der Vertragspartner ist für eine vertragliche Unterlassungsklage passivlegitimiert, solange er den Vertrag nicht auf einen Dritten übertragen hat.*
- *Vorsorgliche Massnahmen können sich auch gegen Drittpersonen richten.*
- *Das an den einzigen Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft gerichtete Verbot, Kataloge über diese Gesellschaft in Verkehr zu bringen, ist auch von dieser Gesellschaft zu beachten.*
- *Le procès doit être rayé du rôle parce que sans objet, frais et dépens à la charge du défendeur, lorsque le demandeur ne possède plus d'intérêt juridique digne de protection parce que l'interdiction visée ne pourrait plus être mise à exécution, l'infraction commise par le défendeur constituant un acte unique.*
- *Le cocontractant possède la légitimation passive dans une action en cessation fondée sur le contrat, aussi longtemps qu'il n'a pas cédé à un tiers ses droits découlant du contrat.*
- *Des mesures provisionnelles peuvent également viser des tiers.*
- *Une interdiction faite à l'administrateur unique d'une société anonyme de mettre en circulation des catalogues de cette société doit également être respectée par la société.*

Massnahmeentscheid OGer ZH v. 12. Dezember 1986 i.S. Brun Lizenz AG ca. R.C. (mitgeteilt von RA Dr. S. Pugatsch).

Eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen diesen Beschluss wurde vom Kassationsgericht des Kantons Zürich am 12. Mai 1987 abgewiesen.

Die Klägerin ist Verlegerin und Redaktorin von Fachbüchern auf dem Gebiete branchenbezogener Kataloge. Sie hat in dieser Eigenschaft ein spezielles Sachregister, das «BRUN System-Register», entwickelt. Die auf diesem System basierenden Kataloge werden in Lizenz von verschiedenen Verlegern hergestellt und vertrieben. Der Beklagte R.C., von Beruf Verleger, schloss mit der Klägerin drei Lizenzverträge zur Herausgabe von Fachkatalogen ab. Der hier interessierende Vertrag betrifft die «Papier-Verarbeitung Schweiz» und datiert vom 8. April 1980. In dessen Ziffer 8 wird festgehalten, dass die Klägerin im Copyright aufzuführen und das Signet «BRUN System-Katalog» anzubringen sei. Im April 1981 wandelte der Beklagte seine Einzelfirma «Fachbuchverlag R.C.» in die «Verlag R.C. AG» um und liess sich im Handelsregister als einziges Verwaltungsratsmitglied eintragen. Gestützt auf den Vertrag vom 8. April 1980 gab die «Verlag R.C. AG» in den Jahren 1981–1985 mehrere Kataloge «Druck und Papier» heraus, die den Copyright-Vermerk sowie das «BRUN» Signet enthielten. Unter dem Signet der Klägerin erschien jeweils die «Verlag R.C. AG» als Verlegerin.

Nachdem die Klägerin erfahren hatte, dass der neueste Katalog «Druck und Papier 86/87» ab Mitte Juni 1986 ohne das BRUN Signet und ohne den Copyright-Vermerk ausgeliefert werden sollte, stellte sie mit Eingabe vom 11. Juni 1986 beim Einzelrichter im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Bülach den Antrag, dem Beklagten sei im Sinne einer superprovisorischen Massnahme zu verbieten, den Katalog «Druck und Papier 86/87» ohne den Vermerk «Copyright by Brun Lizenz AG» sowie ohne das «BRUN» Signet zu verkaufen. Mit Verfügung vom 12. Juni 1986 entsprach der Einzelrichter dem klägerischen Begehren und verbot dem Beklagten gestützt auf die §§ 110 Abs. 2, 222 Ziff. 3 und 223 Ziff. 1 ZPO in Verbindung mit § 306 ZPO und Art. 292 StGB mit sofortiger Wirkung den genannten Katalog zu verkaufen, oder direkt oder indirekt, insbesondere durch den Verlag R.C. AG, in den Verkehr zu bringen.

Anlässlich der Verhandlung vom 8. August 1986 stellte sich heraus, dass sämtliche Kataloge «Druck und Papier 86/87» unbestrittenermassen bereits am 27. Juni 1986 verteilt worden waren. Da unter diesen Umständen kein Interesse mehr an der verlangten Massnahme bzw. an deren Aufrechterhaltung bestand, schrieb der Einzelrichter das Verfahren infolge Gegenstandslosigkeit als erledigt ab. Die Kosten auferlegte er dem Beklagten, und er verpflichtete diesen zudem zur Bezahlung einer Prozessschädigung an die Klägerin. Hiegegen erhob der Beklagte fristgerecht Rekurs.

### *Aus den Entscheidungsgründen des Obergerichts*

1. Der Beklagte macht geltend, die fraglichen Kataloge seien nie von ihm persönlich, sondern von der «Verlag R.C. AG» herausgegeben worden. Letztere habe

auch die entsprechenden Zahlungen an die Klägerin geleistet. Im Befehlsverfahren sei daher nicht er, sondern die Aktiengesellschaft passivlegitimiert gewesen, weshalb der vorinstanzliche Entscheid auf Klageabweisung mangels Passivlegitimation hätte lauten müssen.

Über die Frage der Passivlegitimation des Beklagten brauchte der Einzelrichter nicht zu befinden. Das Gericht hat den Entscheid zu fällen, sobald der Prozess spruchreif ist (ZPO § 188 Abs. 1). Dem allgemeinen Förderungsgebot von § 53 ZPO entsprechend hat der Richter – wo sich ihm mehrere zulässige Arten der Prozess erledigung bieten – die nächstliegende und einfachste Art zu wählen. Die Parteien anerkannten anlässlich der mündlichen Verhandlung vor dem Einzelrichter, dass nach dem Verteilen sämtlicher Kataloge kein Interesse mehr an der Aufrechterhaltung der Massnahme bestand und das Verfahren dadurch gegenstandslos geworden war. Zu Recht schrieb somit der Einzelrichter das Verfahren als infolge Gegenstandslosigkeit erledigt ab und verzichtete auf die Prüfung der umstrittenen Sachlegitimation, bei welcher es sich nicht um eine Prozessvoraussetzung, die als erstes zu prüfen gewesen wäre, sondern um eine ein Sachurteil bedingende Frage des materiellen Rechts handelt. Einen Anspruch auf die Fällung eines Sachurteils betreffend die Frage der Sachlegitimation hat der Beklagte bei der Abschreibung des Verfahrens zufolge Gegenstandslosigkeit nicht (vgl. Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, 2. A., Zürich 1982, N 12 zu § 51; BGE 63 II 190). Die Legitimationsfrage kann diesfalls einzig als Vorfrage für die Kostenaufgabe noch bedeutsam sein, und zwar unter dem Gesichtspunkt, welche Partei vermutlich obsiegt hätte (hiezue Sträuli/Messmer, a.a.O., N 1 zu § 65 ZPO).

Die Passivlegitimation des Beklagten hätte übrigens ohnehin bejaht werden müssen. Der massgebliche Vertrag wurde mit dem Beklagten persönlich abgeschlossen und nicht auf die «Verlag R.C. AG» übertragen, was nur mit Zustimmung der Klägerin möglich gewesen wäre. An der persönlichen Haftbarkeit des Beklagten für die Vertragserfüllung vermag der Umstand, dass die Kataloge jeweils unter dem Namen der Aktiengesellschaft erschienen, nichts zu ändern. Ebenso unerheblich ist, dass die Lizenzgebühren an die Klägerin durch die «Verlag R.C. AG» geleistet wurden, war es doch dem Beklagten freigestellt, selbst zu leisten oder die Leistung durch einen Dritten vornehmen zu lassen (Art. 68 OR).

2. Unter den gegebenen Umständen rechtfertigt es sich, die Kosten derjenigen Partei aufzuerlegen, welche die Gegenstandslosigkeit des Verfahrens verursacht hat (Sträuli/Messmer, a.a.O., N 1 zu § 65 ZPO; ZR 65 Nr. 119).

2. 1. Die Kataloge wurden unbestrittenermassen am 27. Juni 1986 im Auftrage der «Verlag R.C. AG» durch die Buchbinderei verteilt. Der Beklagte macht geltend, das Verbot sei nur für ihn persönlich, jedoch nicht für die Aktiengesellschaft verbindlich gewesen. Zwar sei richtig, dass in der superprovisorischen Verfügung ebenfalls der Aktiengesellschaft der Vertrieb verboten wurde, doch habe die Verfügung der Aktiengesellschaft gegenüber keine Wirkungen zu entfalten vermocht, da sie dieser nicht zugestellt worden sei. Somit sei die Gegenstandslosigkeit des Verfahrens durch einen Dritten und nicht durch den Beklagten verursacht worden.

2. 2. In der superprovisorischen Verfügung vom 12. Juni 1986 wurde dem Beklagten verboten, die Kataloge ohne die entsprechenden Attribute «zu verkaufen oder wie auch immer direkt oder indirekt, insbesondere durch den Verlag R.C. AG, in den Verkehr zu bringen». Die dadurch bewirkte Ausdehnung des Befehls auf die Aktiengesellschaft war zulässig, können sich doch vorsorgliche Massnahmen auch gegen Drittpersonen richten (Sträuli/Messmer, a.a.O., N 13 zu § 110).

Die Verfügung wurde dem Beklagten persönlich an seine Privatadresse, zugestellt. An der gleichen Adresse befindet sich der Sitz der «Verlag R.C. AG», deren einziges Verwaltungsratsmitglied der Beklagte ist. Unter diesen Umständen kann der Beklagte unmöglich in guten Treuen einwenden, der Befehl sei nicht an die Aktiengesellschaft adressiert und daher für diese unverbindlich gewesen. Entscheidend ist allein, dass der Beklagte als einziges verantwortliches Organ der «Verlag R.C. AG» vom Verbot Kenntnis hatte. Indem die Kataloge durch die Aktiengesellschaft verteilt wurden, hat der Beklagte in seiner Funktion als Organ dieser juristischen Person für deren Handlungen – welche vorliegend sogar seine eigenen sind, da er als einziger Verwaltungsrat allein befugt ist, dem Willen der Aktiengesellschaft Ausdruck zu geben – einzustehen und somit die Gegenstandslosigkeit des Verfahrens zu vertreten. Zu Recht hat daher der Einzelrichter die Kosten des Verfahrens dem Beklagten auferlegt. Dies führt zur Abweisung des Rekurses auch in diesem Punkt.

*Note:*

Selon la juridiction zurichoise, des mesures provisionnelles peuvent également viser des tiers (c. 2.2 in limine); exprimée de façon aussi large, cette affirmation paraît en contradiction avec le principe selon lequel les jugements n'obligent que les parties au procès (SJ 1980, 459 c. B a; Schenker, Die vorsorgliche Massnahme im Lauterkeits- und Kartellrecht, Zurich, 1985, p. 98; Meier, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes, Zurich, 1983, p. 41); on voit en effet mal que des tiers soient condamnés sans avoir pu faire valoir leurs moyens dans la procédure (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, p. 373 in fine). C'est ainsi qu'il a été jugé qu'une saisie provisionnelle ordonnée contre le grossiste seul ne pouvait être exécutée contre des détaillants, qui avaient acquis des marchandises du cité (RSPI 1984, 291 c. 5 LACOSTE-KROKODIL).

Il est néanmoins certains cas où l'ordonnance rendue contre une partie peut déployer des effets contre des tiers. On peut en particulier soutenir que le possesseur de marchandises appartenant au cité peut voir lesdites marchandises saisies en ses mains également, quand bien même il n'a pas été partie à la procédure; l'exécution de la mesure provisionnelle peut ainsi s'étendre au consignataire, au mandataire ou au dépositaire, par exemple; elle ne peut cependant porter alors que sur des biens dont le cité est propriétaire (Guldener, op. cit., p. 579). Le parallèle est d'ailleurs aisé avec le séquestre de la LPDF, qui ne peut frapper que les biens dont le débiteur apparaît propriétaire (ATF 107 III 33 c. 2, 107 III 103 c. 1, 108 III 114 c. 2 etc.).

En revanche, il importe peu de savoir si le cité, qui utilise ou dispose de l'objet en cause, est propriétaire ou non des marchandises saisies en ses propres mains; aussi

tôt que les conditions d'une saisie sont remplies, celle-ci doit être ordonnée contre le cité sans qu'il soit nécessaire de rechercher à quel titre il détient les marchandises litigieuses. Il a en revanche été jugé que celui, tel le simple dépositaire ou le transporteur, qui détient les marchandises sans les utiliser ni en disposer ne jouit pas de la légitimation passive (SJ 1949, 252 NATURAL».

Michel Muhlstein

*Art. 20 lit. e UWG, 14 Abs. 1 PBV – «PAUSCHALREISEN»*

- *Eine in Zeitungsinseraten angebotene Dienstleistung kann nicht dadurch spezifiziert werden, dass darin auf einen Katalog verwiesen wird, in dem die Leistungen näher beschrieben werden.*
- *Art. 14 Abs. 1 PBV setzt keine konkrete Täuschungsgefahr voraus.*
- *Une offre de prestations de services dans une annonce parue dans la presse ne peut pas renvoyer pour les détails à un catalogue, qui précise les prestations offertes.*
- *L'article 14 al. 1 de l'ordonnance sur l'indication des prix n'exige pas un risque de confusion concret.*

BGer, Kass.hof vom 26.1.1987, publ. in BGE 113 IV 36 = Praxis 76/1987 Nr. 79.

*Art. 1 Abs. 2 lit. b, 2 Abs. 1 lit. a u. b UWG – «SWISS RESIDENCE»*

- *Wer in Ferienprospekten z.T. unrichtige oder mindestens irreführend ungenaue Angaben macht, macht sich des unlauteren Wettbewerbs schuldig.*
- *Eine Urteilsveröffentlichung kann geboten sein, wenn sie Einfluss auf das Geschäftsverhalten der ganzen Branche haben wird.*
- *Gegenüber einem getäuschten Abnehmer besteht in der Regel keine Wiederholungsgefahr.*
- *Commet un acte de concurrence déloyale celui qui donne dans des prospectus pour des vacances des indications partiellement inexactes ou pour le moins fallacieuses.*
- *La publication du jugement peut s'imposer lorsqu'elle est propre à influencer sur le comportement commercial de toute la branche.*
- *Il n'existe en général pas de risque de récidive à l'égard du consommateur trompé.*

Urteil HGer ZH vom 20.3.1987 (mitgeteilt von RA Dr. Chr. Klein).

Der Beklagte vermittelt unter seiner Firma «Swiss Residence» an vorwiegend bundesdeutsche Interessenten Ferienhäuser, Bungalowhäuser, Ferienwohnungen an

der italienischen Adria. Die 12 Kläger buchten voneinander unabhängig in den Jahren 1980–1982 beim Beklagten solche Ferienunterkünfte. Wegen mangelhafter Leistungen verlangten die Kläger Schadenersatz in Höhe von rund DM 27 000.– und die gerichtliche Feststellung, dass der Beklagte über seine Leistungen unrichtige oder irreführende Angaben machte. Zudem belangten sie ihn auf Unterlassung und Urteilsveröffentlichung. In teilweiser Guttheissung der Forderungsklagen wurde der Beklagte zu Mietpreisminderungen und Schadenersatz im Betrag von DM 10 700.– verpflichtet. Sodann stellte das Gericht fest, dass der Beklagte in seinen Prospekten, welche Grundlagen für die Buchungen der Ferienwohnungen der Kläger bildeten, teilweise unrichtige oder irreführende Angaben betreffend Lage, Ausstattung und Sauberkeit der vermieteten Wohnungen machte, und ordnete die Publikation des Urteils auf Kosten des Beklagten in der Grösse einer Achtel-Seite in einer schweizerischen und in zwei deutschen Tageszeitungen nach Wahl der Kläger an. Den Klägern wurde eine Frist von 30 Tagen angesetzt, um gegenüber dem Beklagten gemeinsam zu erklären, in welchen Zeitungen die Publikation erfolgen werde, und eine solche von 3 Monaten, um die Publikation erscheinen zu lassen; Versäumnis einer dieser Fristen sollte Verlust des Rechtes auf Publikation zu Folge haben.

#### *Aus der Begründung:*

2. Bei der Beurteilung der geschuldeten Leistung und im Zusammenhang damit einer allfälligen Nicht- oder Schlechterfüllung der Verträge ist auf die Prospekte des Beklagten abzustellen. Zwar ist es allgemein bekannt, dass in südlichen Ländern die Massstäbe, an denen Sauberkeit und Komfort gemessen werden, bisweilen anders sind als nördlich der Alpen. Hingegen pries der Beklagte seine Leistungen unter anderem mit folgenden Versprechungen an:

«Jedes dieser Mietobjekte haben wir mit grösster Sorgfalt und Aufmerksamkeit ausgesucht. Dabei legen wir strenge Massstäbe an. Nicht nur der allgemeine Bauzustand und Wohnkomfort, sondern auch die nächste Umgebung sind Kriterien, auf die wir genau achten. Sobald ein Haus oder eine Wohnung unseren hohen Anforderungen nicht mehr genügt, werden sie sofort aus unserem Katalog gestrichen.» (Prospekt S. 3).

«Es gibt in dieser Region ja sehr viele Möglichkeiten während der Ferienzeit private Unterkünfte zu mieten, aber nicht alle von diesen entsprechen Ihren Vorstellungen von Geruhigkeit, Komfort und Erholung.» (Prospekt S. 4).

Damit nahm er deutlich auf ein hohes Erwartungs-Niveau Bezug. Zwar sind die Wendungen allgemein und erkennbar reklamehaft, so dass man sie nicht im einzelnen zum vollen Wert nehmen darf. Dennoch mussten die Kläger gestützt auf den ganzen Eindruck des Prospektes einen überdurchschnittlichen Standard erwarten. Es kommt dazu, dass die Verwendung der Firma «Swiss Residence» – bewusst oder unbewusst – an schweizerische Qualitäts-Massstäbe anknüpft. Unter diesem Aspekt sind die einzelnen Beanstandungen zu beurteilen.

3. (Nach Durchführung eines ungewöhnlich arbeitsintensiven Beweisverfahrens – 45 Zeugenprotokolle und Amtsberichte – kommt das Gericht zum Schluss, dass vom Beklagten hinsichtlich Lage (Nähe zum Meer, Lärm), Ausstattung (beschränkte Platzverhältnisse, unbenützbare Anlagen) und Sauberkeit (u.a., schmutzige, stinkende, verschimmelte Wohnung) unzutreffende Erwartungen geweckt wurden, weshalb es die Leistungsklagen teilweise schützte.)

4. Die Kläger verlangen die richterliche Feststellung, dass der Beklagte über seine Leistungen unrichtige oder irreführende Angaben machte, und die Verpflichtung zur künftigen Unterlassung. Ferner seien sie zu ermächtigen, das Urteil auf Kosten des Beklagten zu veröffentlichen.

Die Begehren der Kläger gründen auf Art. 2 Abs. 1 und 2 UWG. Danach hat der durch unlauteren Wettbewerb in seinen wirtschaftlichen Interessen geschädigte Kunde Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit, auf Unterlassung und unter Umständen auf Veröffentlichung des Urteils.

Die gegen das UWG verstossende Handlung des Beklagten besteht darin, dass er in seinen Prospekten über die angebotenen Ferienorte und Ferienwohnungen zum Teil unrichtige oder mindestens irreführend ungenaue Angaben macht. Dabei spielt es keine Rolle, ob er selbst als Vermieter oder nur als Vermittler auftritt – in beiden Fällen ist eine solche Werbung von Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG verpönt.

Feststellung und Veröffentlichung hängen eng zusammen, namentlich wenn – wie hier – nach üblichen Kriterien die Leistungsklage die Feststellungsklage ausschliesse (vgl. Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcher ZPO, 2. Aufl. N 6 und 7 zu § 59). Auch im Wettbewerbsrecht ist immerhin ein rechtliches Interesse an der Feststellung erforderlich; der Wunsch des Verletzten nach Missbilligung genügt nicht (von Büren, Kommentar zum UWG, N 3 zu den «Ansprüchen», S. 165). Es darf ausgeschlossen werden, dass die Kläger je wieder über oder beim Beklagten eine Ferienwohnung mieten. Insofern könnte ihnen die Leistungsklage genügen. Hingegen werden sie wohl auch in Zukunft ihre Ferienziele aufgrund von Prospekten aussuchen. Sie haben daher ein legitimes Interesse daran, dass die Werbemethoden des Beklagten autoritativ als unzulässig bezeichnet werden, in der begründeten Erwartung, dass dies Einfluss nicht nur auf das Geschäftsverhalten des Beklagten, sondern der ganzen Branche haben werde. Diese Feststellung braucht um ihren Zweck zu erreichen nicht alle in diesem Prozess abgehandelten Details aufzuführen; er genügt, wenn die unzulässigen Angaben allgemein bezeichnet werden.

Die Kläger verlangen, der Beklagte sei zur künftigen Unterlassung zu verpflichten. Dafür fehlt ihnen das Interesse. Eine Wiederholungsgefahr ihnen gegenüber darf als ausgeschlossen gelten, und die Rechtskraft eines Unterlassungsgebotes könnte sich nicht auf Dritte erstrecken. Der «generalpräventive Effekt» wird durch die Feststellung (und die Publikation, dazu sogleich) bereits erreicht.

Ob das Urteil zu veröffentlichen ist, muss aufgrund einer Abwägung der Interessen entschieden werden. Keinesfalls darf die Publikation dazu dienen, den Beklagten unnötig an den Pranger zu stellen. Indessen hat der Beklagte gerade in diesem Fall sein Geschäft mit den unrichtigen/irreführenden Angaben im grossen Stil betrieben und wendet er sich an ein breites Publikum. Die Schwere einzelner



Verletzungen rechtfertigt ebenfalls eine eher strenge Beurteilung (vgl. von Büren, op. cit. N 37 ff. zu den «Ansprüchen», S. 178 ff.). Das Begehren auf Veröffentlichung des Urteils ist daher grundsätzlich zu schützen. Übermässige Demütigung des Beklagten ist durch genaue Definition vom Umfang und Inhalt der Veröffentlichung auszuschliessen.

### *Anmerkung*

Dies ist meines Wissens das erste Mal, dass ein getäuschter Kunde mit Erfolg eine Wettbewerbsklage angehoben hat. Obwohl die Forderungsklagen nur zu ca. 40 % gutgeheissen wurden, erscheinen doch die gutgeheissenen Feststellungs- und Publikationsbegehren als wesentlicher Erfolg. Solche Sanktionen sind oft besser als Schadenersatzzahlungen geeignet, Treu und Glauben im geschäftlichen Verkehr zum Durchbruch zu verhelfen.

Lucas David

### *Art. 2 Abs. 3 aUWG – «COGNAC»*

- *Ein Wirtschaftsverband, der die Aufgabe hat, die wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder zu wahren, ist nicht befugt, im Nachhinein als Nebenintervenient in einem Wettbewerbsprozess eines Mitgliedes gegen einen Dritten aufzutreten.*
- *En procédure schwyzoise, une association économique, qui a pour but de sauvegarder les intérêts économiques de ses membres, n'a pas qualité pour intervenir à titre accessoire dans une procédure en concurrence déloyale intentée par un de ses membres contre un tiers.*

Beschluss KGer Schwyz vom 16.6.1986 i.S. BNIC, Büro national interprofessionnel du Cognac.

In einem vor einem Schwyzer Bezirksgericht anhängigen Rechtsstreit wirft der schweizerische Exklusivvertreter für einen bestimmten Markencognac der Beklagten im wesentlichen vor, sie biete in der Schweiz regelmässig Cognac an, der den Anforderungen des französischen Rechts an diese Bezeichnung nicht entspreche. Nach abgeschlossenem Schriftenwechsel stellte das Büro National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) den Antrag, als Nebenintervenient zugelassen zu werden. Nach Einholung einer Vernehmlassung bei den Prozessparteien beschloss das Bezirksgericht am 4. November 1985, das BNIC nicht zur Nebenintervention zuzulassen. Das Gericht kam zum Schluss, dass einerseits dem Antragsteller das rechtliche Interesse am Hauptprozess fehle und dass das BNIC andererseits als selbständige öffentliche Anstalt auch nicht aktiv-legitimiert oder prozessführungsbefugt nach

Art. 2 Abs. 3 UWG wäre und somit ohnehin dem Hauptprozess nicht beitreten könnte. Hiegegen rekurrierte der Antragsteller fristgerecht an das Kantonsgericht.

*Aus den Erwägungen des Kantonsgerichts:*

2. Gemäss § 40 Abs. 1 der Schwyzer ZPO kann sich zur Unterstützung einer Hauptpartei als Nebenintervenient anschliessen,

« . . . wer ein rechtliches Interesse daran glaubhaft macht, dass in einem zwischen anderen Personen rechtshängigen Prozess die eine Partei obsiege.»

Die Umschreibung der Zulassung einer Nebenintervention im Schwyzer Zivilprozessrecht stimmt ausdrücklich oder zumindest sinngemäss mit den Regelungen in anderen Prozessordnungen überein, so z.B. § 44 der Zürcher ZPO, Art. 15 BZP, Art. 44 der Berner ZPO und Art. 110 der St. Galler ZPO. Literatur und Praxis, die sich zu diesen Bestimmungen entwickelt haben, lassen sich somit auch sinngemäss auf das schwyzerische Prozessrecht übertragen.

a) Die Nebenintervention setzt voraus, dass ein Prozess zwischen anderen Personen rechtshängig ist. Dies trifft im vorliegenden Falle zu. Um als Nebenpartei zugelassen zu werden, muss der Nebenintervenient nach Massgabe der im Hauptprozess aufgestellten Parteibehauptungen und Rechtsbegehren ein rechtliches Interesse am Obsiegen der Hauptpartei, der er sich anschliessen will, glaubhaft machen. Ein solches *rechtliches* Interesse liegt nur – aber immer dann – vor, wenn die im Hauptprozess ergehende Entscheidung auf die materielle *Rechtslage* des Dritten (Nebenintervenienten) irgendwie einwirken, eine ungünstige Entscheidung sie beeinträchtigen oder doch gefährden kann. Ein bloss tatsächliches, wirtschaftliches, sittliches Interesse oder ein Interesse der Freundschaft, Verwandtschaft etc. genügt nach übereinstimmender Lehre und Rechtsprechung nicht. In der Praxis wird ein solches rechtliches Interesse etwa bejaht: für den Gewährspflichtigen im Prozess seines Käufers mit Dritten wegen Minderung des Kaufpreises etc., für den Bürgen im Prozess des Gläubigers gegen den Hauptschuldner, für den Vermächtnisnehmer in Streitigkeiten der Erben mit Erbschaftsgläubigern, für den einzelnen Kollektivgesellschaftler oder Kommanditär im Prozess eines Gläubigers gegen die Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft usw. Demgegenüber liegt z.B. nur ein faktisches Interesse vor beim Aktionär im Prozess der AG mit Dritten, beim Gläubiger im Prozess seines Schuldners mit anderen Gläubigern oder bei einem Gewerbegenossen eines Klägers in einem Patentnichtigkeitsprozess (BGE 65 II 242; Walder, Der neue Zürcher Zivilprozess, S. 154; Leuch, ZPO-BE, Art. 44 N 1; Lutz, ZPO-SG, Art. 110 N 2a). Erforderlich ist somit ein rechtliches Interesse des Dritten am Prozessausgang in dem Sinne, dass eine unrichtige Entscheidung seine *eigene materielle Rechtslage* beeinträchtigen oder doch gefährden würde (BGE 65 II 244).

Die Nebenintervention dient somit der Einbeziehung eines Dritten zur Unterstützung einer Partei im Zivilprozess, wenn dieser entweder gegenüber der Hauptpartei ein Recht geltend macht, das von deren Obsiegen abhängt, oder aber eine Regressklage seitens der unterliegenden Hauptpartei zu gewärtigen hätte (Sträuli/

Messmer, Kommentar zur ZPO-ZH, § 44 N 1). Es geht bei der Nebenintervention mithin um eine verfahrensmässige Verknüpfung bei der Abklärung zivilrechtlicher Verhältnisse, wobei die Rechte oder Verbindlichkeiten des Nebeninterventienten vom Bestand oder Nichtbestand der Rechte oder Rechtsverhältnisse abhängen müssen, die Gegenstand des Prozesses der Hauptparteien bilden (Guldener, Schweiz. Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 306).

b) Diese Voraussetzung der Nebenintervention ist im vorliegenden Falle nicht erfüllt. Die materielle Rechtslage des BNIC wird durch den Ausgang des Hauptprozesses nicht tangiert; seine Rechte und Verbindlichkeiten in materieller Hinsicht bleiben unberührt. Gegenstand des Hauptprozesses bildet lediglich die Frage der Unlauterkeit der Beklagten im Wettbewerb durch das Inverkehrbringen von nicht den Anforderungen an «Cognac» entsprechendem französischem Weinbrand und allenfalls ein richterliches Verbot, solchen Weinbrand unter der Bezeichnung «Cognac» anzubieten und in Verkehr zu bringen. Der Rekurrent und die Klägerin machen geltend, eine der Hauptaufgaben des BNIC sei gemäss Art. 2 des Beschlusses vom 9. Juli 1946 gerade die Kontrolle und Überwachung der Fabrikation von und des Handels mit Cognac. Diese Aufgabe verpflichte das BNIC zu intervenieren, wenn unlauterer Wettbewerb betrieben werde. Es habe ein eminentes Interesse daran, u.a. Mitglieder in ihrem Recht auf einen lautereren Wettbewerb zu unterstützen. Das rechtliche Interesse sei offensichtlich.

Es trifft zwar zu, dass es eine statutarische Aufgabe des Rekurrenten ist, die Fabrikation und den Handel mit Cognac zu kontrollieren und zu überwachen; zu diesem Aufgabenfeld mag allenfalls auch die gerichtliche Intervention gehören, wenn sich ein Konkurrent des unlauteren Wettbewerbs bedient. Nur handelt es sich bei solchen Interventionen um eine Wahrung der faktischen ökonomischen Interessen des BNIC resp. seiner Mitglieder, nicht aber um seine rechtlichen Interessen. Dass das BNIC in einem Prozess betr. unlauteren Wettbewerbes allenfalls aktiv-legitimiert sein könnte, bewirkt nicht eo ipso, dass es am Ausgang dieses Prozesses ein rechtliches Interesse hätte in dem Sinne, dass eine unrichtige Entscheidung seine eigene materielle Rechtslage beeinträchtigen oder gefährden würde. Es kann denn auch keine Rede davon sein, dass der Prozessausgang irgendwelche rechtlichen Konsequenzen in der Beziehung zwischen dem BNIC und einer Prozesspartei haben würde. Auch wird von niemandem geltend gemacht, je nach Ausgang des Prozesses würden Ansprüche oder Verbindlichkeiten des BNIC begründet, beeinträchtigt oder allenfalls gefährdet. Das Interesse des BNIC am Hauptprozess ist somit nicht ein rechtliches, sondern lediglich ein ökonomisches, indem es daran interessiert ist, einen Konkurrenten seiner Mitglieder, der allenfalls nicht den Anforderungen entsprechenden Weinbrand unter dem Namen Cognac auf den Markt bringt, auszuschalten. Das Gesetz nennt jedoch die Abhängigkeit der Ansprüche und nicht das wirtschaftliche oder statutarische Interesse des Nebeninterventienten als massgebend für das Recht zur Nebenintervention (BGE 65 II 246). Eine solche Abhängigkeit von Ansprüchen, die die materielle Rechtslage des Nebeninterventienten betreffen würde, fehlt in casu völlig. Die Nebenintervention kann deshalb wegen mangelnden rechtlichen Interesses nicht zugelassen werden, wie die Vorinstanz bereits zutreffend festgestellt hat.

c) Es könnte sich allenfalls die Frage stellen, ob eine Nebenintervention nicht aus prozessökonomischen Überlegungen grundsätzlich zuzulassen wäre, wenn dem Nebenintervenienten die Aktivlegitimation nach Art. 2 Abs. 3 UWG zukommt und er damit berechtigt wäre, jederzeit ein eigenes Verfahren mit gleichem Inhalt wie im Hauptprozess gegen die Beklagte durchzuführen. Das (kantonale) Verfahrensrecht beschränkt jedoch ausdrücklich die Nebenintervention auf das Vorliegen eines rechtlichen Interesses und lässt nicht irgendwelche faktischen oder prozessökonomischen Gründe genügen. An diese klare Gesetzesgrundlage muss sich der Richter halten, nicht zuletzt auch zum Schutze des Prozessgegners der Hauptpartei, der sich der Nebenintervenient anschliessen will. Denn seine Prozessposition soll nicht ohne Not und zureichenden, gesetzlich umschriebenen Grund geschmälert oder verschlechtert werden.

3. Nachdem der Rekurrent mangels rechtlichen Interesses ohnehin nicht zur Nebenintervention zugelassen werden kann, kann die Frage dahingestellt bleiben, ob er in casu überhaupt aktivlegitimiert (Art. 2 Abs. 3 UWG) und ob diese Aktivlegitimation Voraussetzung für die Nebenintervention wäre.

## VII. Buchbesprechungen

*Gerstenberg, Ekkehard: Geschmacksmustergesetz, Kommentar, 2.,* neubearbeitete und erweiterte Auflage 1988, 462 Seiten, kartoniert DM 87.-, Taschenkommentare des Betriebs-Beraters, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Heidelberg

Ab 1. Juli 1988 müssen alle Geschmacksmuster zentral beim Deutschen Patentamt angemeldet werden. Die 2. Auflage des bewährten Praktiker-Kommentars enthält daher eine eingehende Darstellung der neuen Anmeldebestimmungen sowie das Merkblatt für Geschmacksmusteranmelder und Anmeldebeispiele. Die übersichtlich gegliederte und klare Darstellungsweise macht die rechtliche Problematik auch für Nichtjuristen verständlich.

Der Autor – Rechtsanwalt in München – ist durch zahlreiche Aufsätze in Fachzeitschriften und Urteilsanmerkungen sowie durch Vorträge und Seminare als besonderer Sachkenner des Urheberrechts an Mustern und Modellen bekannt. Aufgrund eigener, langjähriger Erfahrungen auf dem Gebiet des Urheberrechts an Formgestaltungen aller Art behandelt er speziell solche Fragen zum Geschmacksmusterrecht, die für Praktiker wichtig sind. Dabei hat der Verfasser die Rechtsprechung des BGH aus den letzten 25 Jahren in seine Erläuterungen voll eingearbeitet.

Für Fachleute, die sich mit einzelnen Rechtsproblemen des Geschmacksmusterschutzes näher vertraut machen wollen, bietet die lückenlose Zusammenstellung der Rechtsprechung zum Urheberrecht an Mustern und Modellen seit 1948 eine wahre Fundgrube. Die Aufnahme aller im Gesetzestext zitierten Vorschriften aus dem Urheberrechtsgesetz, dem Patentgesetz und der Zivilprozeßordnung einschließlich der Verordnungen der Länder über die Konzentration des Gerichtsstandes in Geschmacksmusterstreitsachen ermöglicht dem Benutzer des Kommentars eine schnelle Orientierung. Die Texte der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums und des Haager Musterabkommens runden die im Anhang beigefügten Texte ab.

Von der Einführung über die Erläuterungen bis zur neuen Geschmacksmusteranmeldeverordnung und der Rechtsprechungsübersicht ist alles auf den praktischen Umgang mit dem Urheberrecht an Mustern und Modellen abgestellt.

*Feldges, Dr. Joachim: Konsumentenschutz durch private Normen.* Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht, Band 99. XXV + 227 S. (Zürich 1987). Schulthess Ploygraphischer Verlag Zürich.

In dieser, als Genfer Dissertation entstandenen Arbeit gibt der Verfasser einen breiten Überblick über die Praxis des Konsumentenschutzes durch private Normen. Dabei wertet er rund zwei Dutzend von privaten Verhaltenskodices und Reglementen aus, allen voran die Grundsätze für die Praxis der Schweizerischen Lauterkeitskommission und Deklarationsregelungen von Grossverteilern. Daneben werden aber auch viele Verbandsregelungen einzelner Branchen, wie Konsumkredite, Direktwerbung, Haustürverkäufe, Fernunterricht, Partnervermittlung, Reisebüros, Elek-

trohaushaltgeräte, Muttermilchersatzpräparate, Schuhe, Einbauküchen, Textilien, Chemisch Reinigung und Versicherung herbeigezogen. Einzelne dieser Richtlinien werden sogar im Anhang wiedergegeben, doch bleiben beispielsweise die Grundsätze des Zentralverbandes Schweizerischer Arbeitgeber-Organisationen unerwähnt. Der Verfasser untersucht ihren Inhalt und vergleicht ihn mit den gesetzlichen Regelungen. Er weist nach, dass sie sehr oft die gesetzlichen Bestimmungen präzisieren und zu einer ausgewogenen Verteilung von Rechten und Pflichten führen können.

Weitere Kapitel der Arbeit befassen sich mit den Sanktionen bei Nichteinhaltung der privaten Normen. Der Verfasser kommt zwar zur Einsicht, dass gegen Aussen-seiter kaum wirksame Sanktionen ergriffen werden können, und dass selbst gegen Verbandsmitglieder nicht immer mit der notwendigen Strenge vorgegangen wird. Gerade in der fehlenden Verbindlichkeit privater Normen sieht der Verfasser eine der Hauptschwächen des «Softlaw» und kommt so zum bitteren Ergebnis, dass private Normen keine gangbare Alternative zum gesetzlichen Konsumentenschutz bilden könnten.

Dieser düsteren Bilanz kann der Rezensent nicht unbedingt folgen. Zum mindesten die Lauterkeitskommission beweist seit Jahrzehnten, dass sie in der Lage ist, die Werbung in den Print- und elektronischen Medien zu beeinflussen und gegen Auswüchse Remedur zu schaffen. Auch der Ombudsmann der Privatversicherung hat einen entscheidenden Beitrag zur Entlastung der Gerichte und zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen Versicherungen und Geschädigten beigetragen. Diese Institutionen mögen zwar staatliches Recht und Gerichte nicht zu ersetzen, können es und dessen Vollzug aber dennoch verbessern und durch unkomplizierte Schiedsverfahren dem Rechtsfrieden dienen. Dies scheint Grund genug, den Erlass solcher privater Normen weiter zu fördern.

Lucas David, Zürich

*Schmid, Hans-Georg: Die Bezugnahme in der Werbung nach dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 19. Dezember 1986. St. Galler Dissertation. 249 S. (Zürich 1988)*

Die Hochschule St. Gallen galt schon immer als praxisnah. Dieser Ruf wird einmal mehr mit der ersten Dissertation zum neuen UWG bestätigt. Sie enthält denn auch eine erste wissenschaftliche Darstellung der Neuerungen, sowohl gemäss Generalklausel als auch gemäss den wichtigsten Spezialklauseln. Dabei verdient freilich festgehalten zu werden, dass die funktionale Auslegung des Lauterkeitsrechts nur wenig Auswirkungen auf das Phänomen der unlauteren Bezugnahme haben wird.

Bei der eingehenden Beleuchtung des neuen Sondertatbestandes von Art. 3 lit. e UWG geht der Verfasser den verschiedenen Tatbestandsmerkmalen wie Wahrheit, Irreführung, Herabsetzung und Anlehnung nach. Mit Genugtuung liest man dabei die leider nicht näher begründete und belegte Feststellung, der Werbungtreibende habe den Beweis für die Richtigkeit seiner Aussagen zu erbringen. Aus dem Umstand, dass nur die unnötige Herabsetzung unlauter ist, schliesst der Autor zu Recht, dass von der grundsätzlichen Zulässigkeit herabsetzender Äusserungen aus-

zugehen ist und erst der unerlaubte Inhalt oder der unerlaubte Zweck einer Kritik unnötig verletzt. Auch die Anlehnung ist grundsätzlich zulässig und wird jetzt unlauter, wenn sie ohne Notwendigkeit erfolgt.

Die Dissertation ist leicht lesbar und wird durch viele Beispiele aus Judikatur und Werbung illustriert. Ihr gründliches Studium ist jedem Werbetexter zu empfehlen, obgleich sich der Autor nicht der Illusion hingibt, die neue Kodifikation der Bezugnahme werde weitgreifende Änderungen der Rechtsprechung zu Folge haben.

Lucas David, Zürich

*Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schlupe*, XII, 537 Seiten, gebunden, Fr. 96.-, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1988.

Der Jubilar hat sich vor allem auf dem Wirtschaftsrecht grosse Verdienste erworben. Auch das Immaterialgüterrecht gehört zu jenen Gebieten der Rechtswissenschaft, denen seine besondere Aufmerksamkeit gilt. Da er den Innominatkontrakten ein viel beachtetes Werk gewidmet hat, welches in der Sammlung «Schweizerisches Privatrecht» aufgenommen wurde, befasst sich sinnvollerweise die durch die Professoren Peter Forstmoser, Pierre Tercier und Roger Zäch herausgegebene Festgabe mit diesen Verträgen. Innerhalb der einzelnen Kapitel behandeln insgesamt 31 Autoren die verschiedenen Vertragsarten. Im Kapitel über Immaterialgüterrecht ist ein Beitrag von Prof. Mario M. Pedrazzini über «Versuch einer Nominalisierung des Lizenzvertrages» und ein Beitrag von Prof. Leo Schürmann «Zur Rechtsnatur der Verträge der SRG mit den Verwertungsgesellschaften im Urheberrecht» enthalten. Für die Praktiker im Lizenzvertragsrecht bildet der Beitrag von Prof. Ivo Schwander «Die Behandlung der Innominatverträge im internationalen Privatrecht» eine Fundstelle von wertvollen Hinweisen, da weder das bisherige internationale Privatrecht der Schweiz noch das neue Bundesgesetz über das internationale Privatrecht eine spezifische Kollisionsregel für Innominatverträge kennen. Der Praktiker wird bei Abfassung von Innominatverträgen mit grossem Nutzen diese Festschrift konsultieren.

Christian Englert

*David, Lucas: Schweizerisches Wettbewerbsrecht. Zweite, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage*, 212 Seiten, Fr. 68.-, Verlag Stämpfli & Cie. AG, Bern, 1988.

Mit gezielter Aufmerksamkeit und der Präsenz des spezialisierten Praktikers verfolgt der Autor die Entwicklung der Rechtsetzung und der Rechtsprechung auf dem heiklen Parkettboden des Wettbewerbsrechts. Schon bevor die Referendumsfrist für das revidierte UWG ablief, erschien die 1. Auflage zu diesem Werk und enthielt als «Zwischenbilanz» einen Überblick über die reichhaltige Rechtsprechung de lege lata sowie die Neuerungen der Gesetzesnovelle.

Nun, nach Inkraftsetzung des revidierten UWG und des KG veröffentlicht der Autor die zweite völlig überarbeitete und wesentlich erweiterte Auflage. Die augenfälligen Vorzüge in der Darstellung lassen sich schon beim ersten Durchblättern feststellen. Jeder Abschnitt enthält eine kurze Einführung in den Gesetzestext; die anschließende Darstellung der Tatbestände wird mit zahlreichen Gerichtsentscheidungen erläutert. Grundsätzliches zum neuen Konzept des Wettbewerbsrechtes aus einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise und die Abgrenzung zum Kartellgesetz, zum Verwaltungsrecht und zum übrigen Zivilrecht enthält die, auch für den juristischen Laien leicht verständliche, klarstellende Einführung. Einen wesentlichen Vorzug erfährt die Darstellung der Bestimmungen in UWG und KG durch den ergänzenden Beizug der Grundsätze der Lauterkeitskommission. Auch diese Massstäbe werden durch den Autor kritisch gewürdigt.

Ein umfangreiches Stichwortregister und ein alphabetisch geordnetes Entscheidungsregister ergänzen diese wertvolle Arbeit und machen sie zum unentbehrlichen Werkzeug für Studium und Praxis des Wettbewerbsrechtes. Der Rezensent und mit ihm jeder Benutzer dieses Buches kann dem Autor dazu nur danken und ihn beglückwünschen.

Christian Englert