

RÖNIG & MEYER
Forchstrasse 45a
CH - 8029 Zürich

**Schweizerische Mitteilungen
über Immaterialgüterrecht
(SMI)**

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

Heft 1 1991 Fascicule 1

Standort:

Klassifikation: 340.86

Inhaltsverzeichnis

Aufsätze	11
<i>Les désignations génériques ou descriptives en droit des marques et des raisons sociales</i>	11
IVAN CHERPILLOD, Lausanne	
<i>Markenrecht und freier Warenverkehr – Bemerkungen zum HAG II-Urteil des EuGH</i>	23
MICHAEL TREIS, Genève	
Anhang: Urteil des EuGH vom 17. Oktober 1990 «HAG II»	35
 Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse	 41
I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen / Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux	 41
«BUBENBERG». Verwechselbarkeit der Firmen «Immobilien-gesellschaft Bubenberg» und «Bubenberg Bauhandel und Immobilien AG».	41
HG BE vom 1. Februar 1989	
«PROMOTESSA/PROMODIN». Keine Verwechselbarkeit der Firmen Promotessa AG und Promodin AG.	45
HG BE vom 9. März 1989	
«OMEGA». Firmenschutz im summarischen Verfahren.	51
ER am HG ZH vom 29. November 1990 mit Anmerkung von Christian Englert	
«MODE KELLER». Firmengebrauch der Gleichnamigen.	58
HG ZH vom 6. April 1990	
«AEROLEASING». – Terme générique descriptif dans une raison sociale.	60
ATF du 7 juin 1988	
«FOURRURES PETIT». Expert. Risque de confusion. Prix de gros. Réparation du dommage résultant de mesures provisionnelles.	61
TC VS du 18 février 1988	
«CURA-TREUINSTITUT». Verwechselbarkeit der Firmenbezeichnung «CURA TREUINSTITUT» und «INTERCURA ANSTALT».	71
FL OGH vom 1. Juli 1986	

II. Urheberrecht / Droit d'auteur	75
«SUISA». Zwei Vereinbarungen aus der Vergleichspraxis.	75
«SCHWARZAUFFÜHRUNGEN». Unterlassungsverbot. KG SG vom 1. Oktober 1990	76
«BLISS». Melodienbenutzung. Computer-Programm bei eigenständiger Programmleistung des Beklagten. ER/OG AG vom 31. Juli 1990	79
«VILLA EN L». Protection des plans architecturaux. TC VD du 16 juin 1988	87
«TIZIO-LAMPE». Urheberrechtlicher Schutz einer Tischlampe. ER i.s.V. am OG ZH vom 20. April 1990	88
III. Markenrecht / Droit des marques	91
«GRAND AMOUR». Marque descriptive. ATF du 18 avril 1990	91
«FIORETTO». Beschreibende Angabe bezüglich der Warenform? BGE vom 6. November 1990	93
«ALTA TENSIONE». Beschreibende Natur dieser Marke für Strickwaren. BGE vom 9. Dezember 1988, Verweis auf Publikation	93
«NIVEA/NIEVINA». Verwechselbarkeit der bekannten Marke NIVEA mit NIEVINA. HG BE vom 8. April 1987	94
«BOSS/BOSSINI». Verwechselbarkeit der Marken BOSS und BOSSINI. KG SZ vom 8. Mai 1990	95
«COCA-COLA II». Gebrauch durch den Lizenznehmer. Namens- anmassung. Verwechslungsgefahr. Verweis auf Publikationen	97
«SORAYA/CHANEL». Risque de confusion. Déclaration de la provenance. Publicité comparative parasitaire. TC TI du 1er octobre 1990	98

«LA BANNIERE». Mesures provisionnelles. Connexité. Risque de confusion entre LA BANNIERE et CAPITAINE DE LA BANNIERE. TC VS du 13 juillet 1987	102
«PAOLO GUCCI». Gegenstand der Unterlassungsklage. Vermutung des Gebrauchs einer eingetragenen Marke. Nachahmung einer berühmten Marke. Verwechslungsgefahr zwischen den Marken Gucci und Paolo Gucci zusammen mit den Buchstaben PG im Kreis. BGE vom 29. Oktober 1990	109
«GUCCI PLUS». Qualité pour agir en cessation de trouble. ATF du 25 avril 1990	119
«ARGENT PLAQUE OR». Mise en circulation en Suisse de marchandises falsifiées. ATF du 14 décembre 1988	121
«ÜBERSCHRITTENE VERTRETUNGSMACHT». Verkauf sämtlicher Geschäftsaktiven; Schadensermittlung. BGE, I. Ziv. Abt. vom 7. April 1989	124
«SOCRATE». Mesures provisionnelles. Préjudice difficilement réparable. TC FR du 19 octobre 1990	134
«PARTAGAS». Kognition der Verwaltungsbehörde im Vergleich zu derjenigen des Zivilrichters. BGE vom 23. Juli 1990	137
«PFÄNDUNG GEWERBLICHER SCHUTZRECHTE». Zur Pfändbarkeit von Marken- und Patentrechten. FL OG vom 8. Februar 1989, mit Anmerkung von Lucas David	137
IV. Modellschutz / Droit des modèles	141
«SEIFENSCHALENHALTER». Schutzzfähigkeit bei Verwendung vorbenutzter Formen. Ziv. Ger. BS vom 15. Dezember 1987	141
«KOMBINATIONSMUSTER». Schutzzfähigkeit bei Verwendung schlichter geometrischer Figuren. BGE vom 5. April 1990	145
«VOLVO-KOTFLÜGEL». Relative Neuheit von Kotflügel-Modellen. BGE vom 15. Oktober 1990	153

V. Patentrecht / Brevets	162
«DRAHTBIEGEMASCHINE». Neuheit, Erfindungshöhe. Technischer Fortschritt. Teilverzicht. HG BE vom 26. Mai 1986	162
«BÖSCHUNGSELEMENT». Fehlende Erfindungshöhe einer Kombinationserfindung. HG BE vom 12. September 1989	179
«STRASSENKEHRMASCHINE». Def. des Fachmanns. Teilverzicht. Patentfähige Erfindung, insbesondere Erfindungshöhe. HG ZH vom 30. Juni 1988	183
«DOXYCYCLIN II». Interesse des Klägers an Teilnichtigkeit. HG ZH vom 26. Juni 1989	193
«DOXYCYCLIN III». Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts. Schutzbereich. Neue Tatsachen und Beweismittel. Nachahmung. Abhängige Erfindung. Pioniererfindung. BGE vom 18. Januar 1990	198
«KURZGUTACHTEN». Tragweite im Patentprozess. HG ZH vom 23. August 1990	208
«WERKZEUGSPINDELHALTER». Patentverletzung; Elementenschutz; Kosten- und Entschädigungsfolge bei treuwidrigem Verhalten der obsiegenden Partei. HG ZH vom 5. Dezember 1988; KassGer ZH vom 19. August 1989	209
VI. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale	219
«CHANEL-KOSTÜM». Kennzeichnungswirkung einer Ausstattung. HG ZH vom 26. August 1988, note du Professeur J. Dutoit	219
«BIO KILL». Nachahmung der Sachbezeichnung BIO KILL und der Ausstattung von Insektiziden. Ziv. Ger. BS vom 3. Dezember 1990	225
«KOPULIERENDE KROKODILE». Schutz des bekannten Lacoste-Krokodiles gegen Rufausbeutung. HG BE vom 25. Mai 1990	234
«SNAPSPOT». Imitation servile d'une forme non protégée. TC FR du 21 juin 1989	240

«KOSMETIKPACKUNGEN». Nachahmung einer Produktausstattung. BGE vom 12. Juli 1990 Verweis auf Publikation, Illustration und Anmerkung Lucas David	245
«AUFFORDERUNG ZUM AUSTRITT». Abstimmungswerbung von Verkehrsverbänden. OG ZH vom 31. Oktober 1990	247
«AUTOLEASING». Veranlassung zur Vertragsauflösung. HG SG vom 26. November 1986 / 12. April 1988	251
«KUNDENKONTAKTE». Unlauteres Kontaktieren von Kunden eines Dritten unter Verwendung von deren vertraulichen Kundenlisten. KG ZG vom 19. April 1990	253
«STEIGERUNGSANZEIGE». Anwendung des Wettbewerbsverwaltungs- rechts auf eine Versteigerungsanzeige. BGE vom 9. August 1990	256
«JIL SANDER II». Anwendbares Recht. Selektiver Vertrieb nach Liechtensteinischem Recht. FL OGH vom 14. September 1987	266
«RUMEUR». Mesures provisionnelles. Vraisemblance. CJ GE du 22 octobre 1987	267
«TABAKKARTELL». Aktivlegitimation eines Industrieverbandes. Herabsetzende Äusserung. Anlehrende Werbung. HG ZH Beschluss vom 31. Mai 1989	268
«SERRAMENTI». Péremption du droit de requérir des mesures provisionnelles. Subsidiarité des mesures provisionnelles. TA TI du 16 février 1990	278
«SCHLAGERPREIS». Ausverkaufsscharakter eines Schlagrangebotes. BGE, Kassationshof vom 14. Mai 1990	281
«MIDI-ANLAGE». Ausverkaufsscharakter eines Auslaufsmo- delles. OG ZH, I. Strafkammer vom 12. Februar 1990	285
«BERNSEHEN». Unlauterer Wettbewerb bei Sponsoring? Bundesrat vom 1. November 1989	291
«SCHUTZSCHRIFT IV». Die Basler ZPO kennt keine Schutzschrift. Mitteilung Präsidium Ziv. Ger. BS vom 29. Januar 1991	293
NACHTRAG zum Urteil «SÜSSSTOFF-MISCHUNG» in SMI 1990 S. 126 von Lucas David.	294

VII. Verweise auf UWG-Sachverhalte in der Rechtsprechung

über Urheberrecht:

«BLISS» 79

über Markenrecht:

«COCA-COLA II» 97

«SORAYA/CHANEL» 98

«LA BANNIERE» 102

«PAOLO GUCCI» 109

über Modellschutz:

«SEIFENSCHALENHALTER» 141

«VOLVO-KOTFLÜGEL» 153

VIII. Buchbesprechungen / Bibliographie 295

Besse, François, La répression pénale de la contrefaçon en droit suisse.
(Jaques Guyet) 295

C.U.E.R.P.I, La protection des créations d'esthétique industrielle
dans le cadre de la CEE (Colloque 1988).
(Jaques Guyet) 296

Colelough, Philippe, La protection des indications de provenance
et des appellations d'origine.
(Jaques Guyet) 297

Gubler, Andreas, Der Ausstattungsschutz nach UWG.
(Lucas David) 298

Hilty, Reto M., Der Schutzbereich des Patents:
Eine Untersuchung des Europäischen Patentübereinkommens.
(Jean-Louis Comte) 299

Killias, Pierre-Alain, Les raisons de commerce:
Répertoire de jurisprudence.
(Jaques Guyet) 300

Von Lewinski, Silke, Die urheberrechtliche Vergütung für das Verleihen und Vermieten von Werkstücken. (Michael Ritscher)	301
Mélanges dédiés à Paul Mathély. (Jaques Guyet)	303
De Vletian, Artin, Appellations d'origine, indications de provenance, indications d'origine. (Jaques Guyet)	304
Liste bibliographique	306
Bücher- und Zeitschriftenschau	307

**Schweizerische Mitteilungen
über Immaterialgüterrecht
(SMI)**

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

Inhaltsverzeichnis / Table des matieres

Etudes en l'honneur de Edmond Martin-Achard	322
<i>Avant-propos</i> JOSEPH VOYAME, Saint-Brais	323
<i>L'originalité de l'œuvre</i> PAUL BRÜGGER, Berne	325
<i>Das Akronym im Firmen- und Markenrecht</i> LUCAS DAVID, Zürich	329
<i>La protection des titres professionnels, notamment celui d'avocat, en droit suisse</i> JAQUES GUYET, Genève	339
<i>Die Verleitung zum Vertragsbruch nach dem neuen UWG</i> MARIO M. PEDRAZZINI, St. Gallen / Zürich	349
<i>La brevetabilité des inventions biotechnologiques; le cas du virus HIV-2</i> FRANÇOIS PERRET, Genève	359
Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse	379
I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen / Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux	379
«LEDERMANN». Zuständigkeit am Ort der Filiale. Verwechselbarkeit von Firmen mit gleichen Personennamen. HG BE vom 14. Mai 1990	379
«KLAGANERKENNUNG». Anerkennung einer Unterlassungsklage. HG AG vom 27. Juni 1990	384
«SPEZIALISTENSCHÄDIGUNG». Prozessentschädigung an einen spezialisierten Rechtsanwalt. HG ZH vom 5. März 1991	385

II. Urheberrecht / Droit d'auteur	388
«WESTTRAKT LUZERN». Projektänderung durch Dritte, Werkintegrität. Vorsorgliche Massnahmen. BGE vom 25. April 1991	388
III. Modellschutz / Droit des modèles	393
«CONE.» Entendue de la protection légale. Imitation. ATF du 18 avril 1991	393
«ROCKWATCH». Sklavische Nachahmung einer ROCKWATCH. OG Komm. OW vom 23. Juli 1988	397
IV. Patentrecht / Brevets	402
«HAWE MICRO DISCS II». Schutzbereich eines europäischen Patents im Verhältnis zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung HG ZH vom 21. September 1990	402
Anmerkung zum Beschluss «WERKZEUGSPINDELHALTER» im SMI Heft 1/1991 S. 209 ff. von Dr. R. M. Hilty, Zürich	405
V. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale	410
«BRANCHENREGISTER». Agressive Werbemethoden zur Aquisition von Inserenten für ein Branchenregister? HG BE vom 19. Dezember 1990	410
«SNAPSPOT II». Imitation de l'aspect extérieur d'une marchandise. ATF du 21 juin 1991	417
«TOURING-HILFE». Fehlende Kennzeichnungskraft des Begriffs «Touring-Hilfe». BGE vom 11. März 1991	420
«EPILADY». Ausstattungsschutz am Beispiel von Haarentfernungsgeräten. HG ZH vom 20. Juni 1990	424

VI. Verweise auf UWG-Sachverhalte in der Rechtsprechung

über Firmenrecht:

«LEDERMANN»

379

über Modellschutz:

«CONE»

393

«ROCKWATCH»

397

VII. Mitteilungen

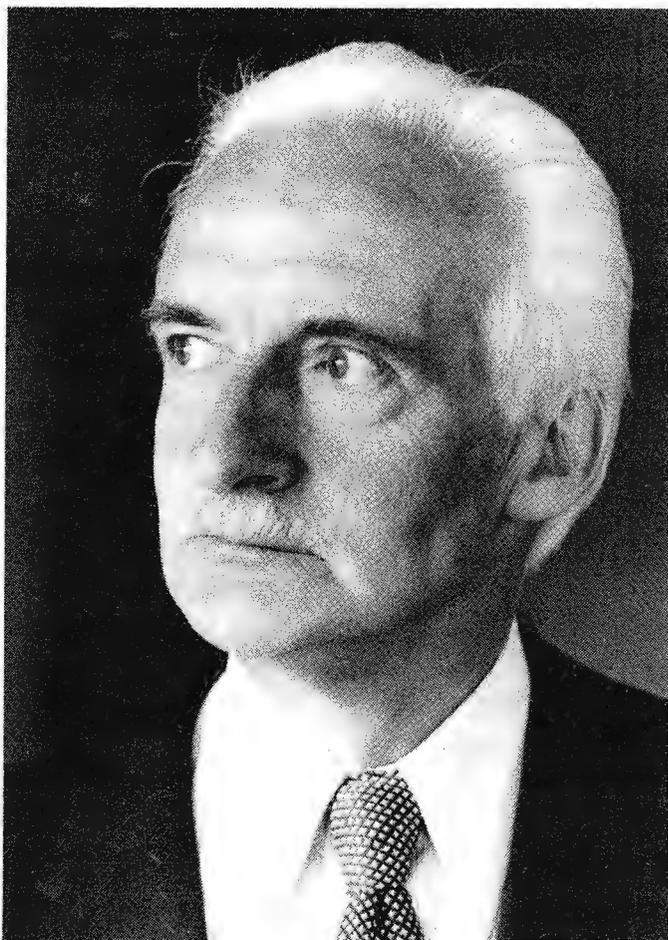
432

Schweizerische Vereinigung für Urheber- und Medienrecht (SVUM):
Programm 1992

432

VIII. Eingegangene Bücher

433



Walter Ashare

Les désignations génériques ou descriptives en droit des marques et des raisons sociales*

par Ivan Cherpillod, avocat, professeur à l'Université de Lausanne

I. Introduction

A première vue, l'étude des désignations génériques ou descriptives en droit des marques et des raisons sociales ne présente guère d'intérêt: chacun sait que de telles désignations sont exclues de la protection, et la notion même de termes «génériques» ou «descriptifs» a été précisée par une abondante jurisprudence. Mais les entreprises recourent volontiers à de tels termes dans la formation de leur raison de commerce, et cherchent généralement des marques qui soient capables de suggérer au consommateur les caractéristiques ou les prétendues qualités du produit ainsi marqué. La fréquence de ce phénomène confère alors en pratique une importance considérable aux questions touchant l'enregistrement et la protection des désignations qui contiennent des termes du domaine public, et l'on verra que ces questions ne sont pas toujours faciles à résoudre, la jurisprudence rendue en matière de raisons sociales n'étant pas la même qu'en matière de marques.

Nombreuses sont les raisons sociales, même parmi celles récemment inscrites au RC, qui sont formées de termes désignant les activités de l'entreprise et d'une adjonction à faible pouvoir distinctif: par exemple «I&G Informatique et Gestion SA».

D'autres se composent de «néologismes» par combinaison de termes du domaine public, ou par contraction de deux mots: par exemple «Transcontainer», pour une entreprise gérant des conteneurs pour le transport de marchandises. Dans ce cas-ci, on devra se demander si l'on est en présence d'une désignation purement descriptive ou s'il s'agit déjà d'une dénomination originale.

Une première question sera donc de savoir ce qu'est une désignation générique ou descriptive exclue de l'enregistrement (comme raison sociale ou comme marque). Mais le problème le plus délicat sera de déterminer si le titulaire d'une raison sociale (ou éventuellement d'une marque) contenant des éléments génériques (ou descriptifs) peut s'opposer à ce qu'un tiers fasse naître un risque de confusion par l'emploi de ces éléments dans sa propre raison sociale ou dans ses propres signes distinctifs: c'est l'hypothèse des collisions entre raisons sociales ou marques, où les unes et les autres contiennent des éléments génériques ou à tout le moins des termes chargés d'une signification se rapportant à l'entreprise ou à ses activités. On examinera donc successivement ces deux questions.

* version remaniée d'une conférence présentée lors d'une Soirée d'études juridiques, à l'Abbaye de l'Arc (Lausanne).

II. Les désignations génériques ou descriptives exclues de l'enregistrement

Le principe général est le même, tant en droit des marques qu'en droit des raisons sociales: les désignations génériques ou descriptives ne peuvent être enregistrées. Mais il n'en a pas toujours été ainsi en matière de raisons sociales; en outre, la pratique de l'Office fédéral du Registre du commerce (OFRC) diffère quelque peu de celle de l'Office fédéral de la Propriété intellectuelle (OFPI).

A. Raisons sociales

En matière de raisons sociales, les désignations génériques ou descriptives exclues de l'enregistrement sont les «vocables qui décrivent l'objet de l'entreprise, son but, ses activités, le cercle de ses opérations» . . . «et exclusivement cela» (ATF 114 II 284).

Toutefois, pendant longtemps et jusqu'à l'arrêt Inkasso (ATF 101 Ib 361), l'OFRC et le Tribunal fédéral admettaient l'enregistrement de raisons formées de termes génériques, et ce même si elles étaient purement génériques. Ce libéralisme s'expliquait ainsi: l'art. 944 CO n'interdit pas l'emploi de termes désignant la nature de l'entreprise – au contraire – pourvu qu'il soient conformes au principe de la véracité. C'est pourquoi des raisons sociales, même purement génériques, ont été inscrites au RC (alors même que l'on refusait déjà que de telles désignations génériques ou descriptives fussent déposées à titre de marques).

Cette pratique a été modifiée en 1975, suite à l'arrêt relatif à la raison sociale «Inkasso», qu'une centrale d'encaissement se proposait d'adopter. Dans cet arrêt, faisant écho à des critiques exprimées par une partie de la doctrine (notamment par le prof. Pedrazzini), le Tribunal fédéral a posé la règle que les raisons purement génériques ne devaient désormais plus être admises à l'enregistrement. Les motifs de cette décision étaient pour l'essentiel les suivants: la raison sociale doit *caractériser* l'entreprise, et avoir par conséquent un certain pouvoir distinctif; il faut aussi éviter que la protection légale des raisons sociales ne permette de monopoliser des termes du domaine public.

Suite à ce revirement de jurisprudence, qui n'oblige cependant pas les entreprises inscrites auparavant à modifier leur raison de commerce, les raisons sociales dont l'enregistrement est demandé ne peuvent plus être exclusivement composées de termes génériques sans force distinctive. En revanche, demeurent admissibles les raisons formées d'un terme générique *et* d'une désignation distinctive. Seront aussi admises les raisons composées de termes génériques combinés (par exemple Index Management, ATF 107 II 250).

Ces principes sont repris de l'ATF 114 II 284, où le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence Inkasso devait être interprétée restrictivement, en ce sens que seules doivent être prohibées les raisons dont il est évident qu'elles ne comportent que des termes génériques ou descriptifs (ainsi, dans cet arrêt, la raison sociale Aéroleasing a été admise; voir aussi ATF 109 II 488, où la combinaison «Computerland» a été jugée suffisamment originale).

Cette interprétation restrictive de la notion de terme «générique» (ou descriptif) que l'on rencontre en matière de raisons sociales diffère de celle qui découle de la jurisprudence rendue en droit des marques.

B. Marques

En droit des marques, les désignations génériques ou descriptives exclues de l'enregistrement sont les indications sur les propriétés, la qualité ou la composition du produit, ou sur la destination ou les effets du produit auquel la marque est destinée (définition rappelée par l'ATF 114 II 372).

La pratique de l'OFPI fait preuve d'une grande sévérité à l'égard de toute désignation qui pourrait être générique ou descriptive:

- à la différence du droit des raisons sociales, une marque est jugée descriptive dès qu'elle contient comme élément principal un signe qui doit être considéré comme étant du domaine public (ATF 104 Ib 66 Oister Foam);
- pour ce qui est de la combinaison de termes descriptifs, la jurisprudence en matière de marques a posé le principe qu'une telle combinaison ne peut constituer une marque valable que si elle est «inhabituelle», ou «inattendue» (ATF 99 II 401 Biovital, enregistrement admis, à comparer avec ATF 104 Ib 138 Sanovital, enregistrement refusé; voir aussi ATF 99 Ib 24 Discotable, refusé pour des meubles de rangement de disques).

La jurisprudence a même été jusqu'à refuser la protection de la marque «Alta Tensione», pour des vêtements, ce qui paraît excessif.

En matière de raisons sociales, d'une part, et de marques, d'autre part, il existe ainsi une différence non seulement dans l'interprétation de la notion même de désignation «générique» ou «descriptive», mais aussi dans les principes appliqués.

C. Principes communs

Au-delà des différences que l'on vient de rappeler, il existe cependant certains principes qui devraient être communs au droit des marques et au droit des raisons sociales.

Ainsi, un terme sera générique ou descriptif sitôt qu'il est considéré comme tel par l'un ou l'autre des «cercles intéressés» (par exemple les gens de la branche en question; il n'est donc pas nécessaire que le grand public juge descriptif le terme en question; voir ATF 80 I 381 Goldhelm).

Un terme ne sera générique ou descriptif que si tel est le cas *en Suisse* (voir RSPI 1988, 79 Argus). Il suffit cependant qu'il soit générique ou descriptif dans l'une de nos langues nationales ou dans une langue comprise d'une notable partie du public suisse (l'anglais en particulier).

Le moment décisif pour apprécier si une désignation est générique ou descriptive devrait être le même: en matière de marques, ce moment est celui du dépôt (ATF 84 II 431); pour les enseignes cependant (mais non pas, à notre avis, pour

les raisons sociales), c'est celui du premier usage (ATF 91 II 17). Si le terme ne devient descriptif qu'après ce moment décisif, il demeurera protégé, à moins qu'il ne devienne un signe *libre* (ce qui ne sera le cas que si tous les milieux concernés ne font plus la relation entre le signe et l'entreprise qui en est titulaire, et ne sont ainsi plus conscients d'une éventuelle protection de ce signe; voir ATF 84 II 431 et RSPI 1988, 79).

Enfin, un signe en soi générique ou descriptif peut être enregistré et protégé s'il s'est imposé dans le public comme étant la marque d'une entreprise déterminée, à la suite d'un *long usage* (par exemple Coca-Cola, ATF 112 II 73; ce principe s'applique aussi sous l'angle du droit de la concurrence déloyale: ATF 87 II 349). Il faut cependant souligner que des termes indispensables au commerce en question ne peuvent être monopolisés de cette façon (voir ATF 100 Ib 351 et les arrêts cités). Le «long usage» doit de plus avoir eu lieu en Suisse; s'agissant toutefois de signes formés par l'indication géographique de leur provenance, il suffit que le long usage ait eu lieu dans le pays d'origine du signe (ATF 100 Ib 351, bière «Haacht»; lorsqu'une indication de provenance est ainsi monopolisée comme marque à la suite d'un long usage, les concurrents de la même région peuvent toujours utiliser l'indication de provenance en question, à la condition d'y ajouter un élément doté d'une certaine force distinctive afin d'éviter les confusions: ATF 82 II 346).

Que faut-il entendre par «long usage»? Il n'existe pas de règle jurisprudentielle. La réponse devrait dépendre du temps mais aussi de l'intensité de l'usage (publicité massive, par exemple). La réaction des concurrents devrait également constituer un indice (utilisent-ils la même désignation ou laissent-ils l'usager se créer une notoriété sous la désignation en question?). De plus, à notre avis, on devrait admettre que les «néologismes» descriptifs (Sanovital, par exemple) puissent bénéficier d'une protection par un long usage plus facilement que les termes faisant partie du langage courant, car ces «néologismes» recèlent en eux-mêmes un minimum de force distinctive que les termes du langage courant n'ont pas. La preuve d'une notoriété par un sondage d'opinion ne nous paraît cependant pas nécessaire, si le caractère massif de la publicité et des autres activités commerciales peut être établi, et si une période relativement longue (environ une dizaine d'années au moins, en principe) s'est écoulée sans que les concurrents utilisent la même désignation.

III. Risque de confusion par l'emploi de termes génériques ou descriptifs

Il s'agit ici par exemple de savoir si une entreprise dont la raison sociale contient des éléments génériques (ou descriptifs) peut s'opposer à ce qu'un tiers fasse naître un risque de confusion par l'emploi de ces éléments pour désigner ses propres activités ou ses propres produits.

Au préalable, il faut rappeler que diverses dispositions légales pourront entrer en considération:

- l’art. 956 CO s’appliquera en cas de conflit entre raisons de commerce (mais si une raison est utilisée par un tiers non pas à titre de raison de commerce mais à titre d’enseigne ou d’une autre manière à des fins publicitaires, l’art. 956 CO ne s’applique pas; dans de tels cas, la protection de la raison n’est assurée que par les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale, voire par les art. 28 et 29 CC pour la partie de la raison qui se serait imposée comme désignant l’entreprise en question: Patrick Troller, *Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken*, Bâle 1980, pages 71–72 et 150–151, et ATF 107 II 362 et les arrêts cités);
- la loi sur les marques s’appliquera en cas de conflit entre marques (soit des signes apposés sur des marchandises ou des produits ou sur leur emballage à l’effet de les distinguer ou d’en constater la provenance, art. 1 LMF, et non les signes utilisés par les entreprises prestataires de services) si la marque prioritaire est déposée en Suisse, ou si elle est au bénéfice d’un enregistrement international valable pour la Suisse (mais si une marque est utilisée par un tiers non pas à titre de marque, au sens de l’art. 1 LMF, mais à titre de raison de commerce, d’enseigne ou à d’autres fins publicitaires, l’éventuel risque de confusion s’appréciera sous l’angle de la LCD, voire des art. 28 et 29 CC);
- la loi contre la concurrence déloyale, spécialement son art. 3 litt. d, s’appliquera notamment dans les hypothèses évoquées ci-dessus;
- les art. 28 et 29 CC peuvent aussi entrer en ligne de compte, mais n’auront en l’occurrence guère d’importance pratique dans la mesure où un éventuel risque de confusion s’apprécie à l’aide des mêmes critères qu’en matière de concurrence déloyale (ces dispositions pouvaient en revanche avoir leur importance sous l’empire de l’ancienne loi contre la concurrence déloyale, qui exigeait un rapport de concurrence entre les parties).

Compte tenu de cette diversité de règles légales, mais aussi du fait que la notion de terme «générique» ou «descriptif» est interprétée de manière différente en droit des marques et des raisons sociales, il sera nécessaire de distinguer plusieurs hypothèses.

A. Collision entre marques

Dans l’hypothèse d’une marque générique ou descriptive, qui serait imitée par une autre marque, l’action du demandeur sera rejetée: sauf si elle s’est imposée par un long usage comme étant la marque de l’entreprise demanderesse, une désignation générique ou descriptive ne sera pas protégée, et ce même si elle est enregistrée (ATF 84 II 223 *Trois-Plants*, par exemple).

B. Collision entre une marque et une autre désignation

Si une marque générique ou descriptive est imitée par une raison sociale, une enseigne ou une autre désignation publicitaire, le litige se jugera sous l’angle de la

LCD et non selon la LMF (puisque l'imitateur n'utilise pas la marque du demandeur à titre de marque) mais la solution ne sera guère différente de l'hypothèse précédente: la marque du demandeur ne constituant pas une marque valable (étant générique ou descriptive), elle ne pourra pas être protégée par le détournement de la LCD, qui ne peut être utilisée pour combler les lacunes volontairement laissées par la législation sur les marques (ATF 84 II 223 Trois-Plants).

C. Collision entre raisons sociales

Prenons maintenant le cas non plus d'une marque, mais d'une raison sociale, imitée par une autre raison sociale: dans une telle hypothèse, l'art. 956 CO s'applique.

La solution diffère de celle en matière de marques, notamment parce que les raisons sociales purement génériques ont été admises à l'enregistrement (et donc admises à bénéficier de la protection de l'art. 956 CO) jusqu'à l'arrêt *Inkasso*.

Avant cet arrêt, la jurisprudence avait posé les principes suivants, concernant les raisons sociales génériques: de telles raisons jouissent d'une protection limitée, en ce sens que leur titulaire peut s'opposer à ce que des tiers fassent usage du terme générique sans une adjonction propre à éviter les confusions; le titulaire ne peut donc monopoliser le terme générique, mais est en droit d'exiger que le défendeur n'utilise ce terme qu'avec une adjonction propre à éviter les confusions (ATF 100 II 224, *Aussenhandel AG*, action admise contre *Aussenhandels-Finanz AG*, l'adjonction «Finanz» n'étant pas suffisamment caractéristique pour éviter les confusions; ATF 95 II 568, *Adia Interim Sàrl*, action admise contre *Interim Service SA*, malgré le caractère générique de «intérim» – à l'époque du moins; voir aussi RSPI 1973, 190 action de *Fides SA* admise contre *Fidèle Fiduciaire*; ATF 63 II 22, action de *Sport-Dress AG* admise contre *Sport-Rex AG*).

L'arrêt *Inkasso* a-t-il modifié cette jurisprudence? Pour les raisons inscrites auparavant, la réponse est négative: l'arrêt *Inkasso* précise que la jurisprudence rendue en application de l'art. 956 CO, concernant les raisons génériques déjà inscrites au RC (jurisprudence rappelée dans l'arrêt *Aussenhandel*), conserve à l'avenir sa signification (voir aussi RSPI 1989, 42, *Mandataire*). Qu'en est-il des raisons inscrites ultérieurement? La vigilance des préposés au RC devrait désormais prévenir l'enregistrement de raisons *purement* génériques. Cependant, l'OFRC admet aujourd'hui les raisons formées d'un terme générique *et* d'une adjonction dotée d'un certain pouvoir distinctif (*I & G Informatique et Gestion SA*, par exemple; rappelons qu'en matière de marques, la dénomination «RFS Informatique» a été refusée, en revanche: ATF 113 II 204). Comment dès lors apprécier un conflit entre une telle raison sociale et une autre (par exemple *ARC Informatique et Gestion SA*)? Va-t-on faire abstraction des termes du domaine public (et se livrer à une comparaison entre «I & G» et «ARC» exclusivement) ou va-t-on appliquer les critères de l'arrêt *Aussenhandel* (c'est-à-dire examiner si «ARC» constitue une adjonction suffisante par rapport à «I & G Informatique et Gestion»)? La réponse ne sera probablement pas identique: dans la première hypothèse, on devrait nier l'existence d'un risque de confusion (entre «I & G» et «ARC»); dans la seconde,

on pourrait dire que les termes «Informatique et Gestion» figurent dans les deux raisons sociales et qu'à cet égard, les lettres ARC ne suffisent pas à éviter les confusions.

Une première approche consisterait à faire ressortir l'un des motifs du changement de jurisprudence de l'arrêt Inkasso: il s'agit d'éviter que l'on ne puisse monopoliser des termes du domaine public. Cela justifierait que l'on fasse abstraction de tels termes pour apprécier l'existence d'un éventuel risque de confusion. D'ailleurs, si l'arrêt Inkasso ne devait pas avoir de conséquences quant à l'*étendue de la protection* des raisons contenant des termes génériques, on ne saisirait pas bien pourquoi il limite l'*enregistrement* de tels termes: pourquoi refuser l'inscription au RC de la raison sociale Inkasso AG – tout en admettant des raisons du genre «ARC Inkasso AG» puisqu'au terme générique est adjoind un groupe de trois lettres doté d'une vague force distinctive – et ensuite protéger une raison du genre «ARC Inkasso AG» contre une autre qui s'intitulerait «Inkasso Service AG» – au motif que l'adjonction du mot «Service» n'est pas suffisamment distinctive au sens de la jurisprudence Aussenhandel? Si l'on refuse l'enregistrement de la raison «Inkasso AG», ce ne doit pas être pour protéger ensuite le mot «Inkasso» dans toutes les hypothèses où l'imitateur ne prend pas la précaution d'adjoindre à ce mot un autre terme doté d'une certaine force distinctive. En d'autres termes, l'on aurait dû comprendre la jurisprudence Inkasso dans le sens qu'elle entendait éviter désormais que des termes génériques ne bénéficient d'une protection, même indirectement par le recours à la jurisprudence Aussenhandel.

Telle n'a cependant pas été l'approche suivie par le Tribunal fédéral, qui a récemment déclaré que l'arrêt Inkasso «n'a pas modifié la jurisprudence voulant que seul l'utilisateur ultérieur soit tenu de veiller à éviter tout risque de confusion avec la raison sociale du premier utilisateur, laquelle peut contenir un nom commun sans adjonction» (RSPI 1990, 77, Tropicalfruits, où la société Tropicalfruits Import SA, quand bien même elle avait été constituée en 1982, soit après le changement de pratique consacré par l'arrêt Inkasso, a obtenu de la société TFT Tropical Fruits Trading SA qu'elle modifie sa raison sociale de manière à ce qu'elle se distingue de celle de Tropicalfruits Import SA – mais la demanderesse n'a cependant pas obtenu qu'il soit fait défense à TFT Tropical Fruits Trading SA de faire usage des mots «Tropical Fruits»).

Abordons maintenant la question des raisons sociales qui ne contiennent pas des termes purement génériques, mais qui sont formées de combinaisons ou de contractions de mots du domaine public (Transcontainer, par exemple, SJ 1980, 497; ou encore Wollenhof, pour un commerce d'articles en laine, ATF 74 II 235, où le Tribunal fédéral a déclaré que ce terme n'était pas purement générique mais «faiblement distinctif», et qu'il n'y avait ainsi pas de risque de confusion entre «Wollenhof AG» et «Meyer-Münzinger Wollenhof», mais bien entre «Wollenhof AG» et «Wollenhof» utilisé seul). Les raisons ainsi formées jouissent d'une protection limitée: elles seront protégées contre leur copie servile ou contre une imitation qui s'en rapproche fortement, mais non contre un emprunt accompagné d'adjonctions dotées d'un fort pouvoir distinctif. Il y a aujourd'hui d'autant moins de raisons de douter de cette solution qu'elle a été confirmée par l'arrêt Tropicalfruits

(voir d'ailleurs RSPI 1988, 238, où l'action de Prolabo – signe jugé non générique mais faible – a été admise contre Prolaborkonstruktion AG).

D. Collision entre une raison sociale et une autre désignation

Le paragraphe ci-dessus examinait l'hypothèse d'une collision entre raisons sociales, jugée sous l'angle de l'art. 956 CO. Qu'en est-il maintenant lors d'une collision entre une raison sociale générique (prioritaire) et une autre désignation (marque, par exemple)? Rappelons qu'en pareil cas, la question doit être tranchée en application de la LCD.

Prenons l'exemple relaté dans l'ATF 78 II 457, où la raison sociale (prioritaire) Exactus AG (pour une fabrique de montres) est opposée à la marque Exacta (pour des montres).

Deux solutions sont concevables:

- soit l'on considère que le défendeur utilise une désignation qui ne peut être monopolisée sous l'angle de la LMF (il s'agit d'une marque descriptive); l'usage d'une telle désignation ne devrait donc pas pouvoir être interdit par le détour de la LCD (voir par exemple l'arrêt Trois-Plants qui souligne qu'une marque non protégée par la LMF ne l'est pas non plus par la LCD); si le défendeur, en utilisant une marque générique, se livre à un acte licite sous l'angle de la LMF, cet acte ne devrait pas pouvoir lui être interdit selon la LCD (cette solution est approuvée par Patrick Troller, p. 131 ss, et appliquée par le TF dans l'ATF 87 II 349, où a été rejetée l'action de «Einfach-Reinigung AG» contre un tiers qui utilisait dans sa publicité la même mention «einfache Reinigung»; voir aussi RSPI 1988, 100, où l'action de Express-Glaserei X AG contre un tiers utilisant la désignation «Kundenschreinerei, Express-Glaserei» a été également rejetée);
- soit l'on considère que l'on est en présence d'une raison sociale (Exactus AG) qui doit être protégée contre tout tiers qui l'emploierait sans adjonction propre à éviter les confusions (ce qui conduira dans presque tous les cas à l'admission de l'action du demandeur, titulaire de la raison sociale, contre celui qui en fait un usage à titre de marque, car une marque est en général formée d'un seul mot, et donc dépourvue d'adjonctions pouvant éviter la confusion); c'est la solution appliquée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt Exactus AG (contre les montres Exacta) et cela alors même qu'Exactus AG ne pouvait se prévaloir de son dépôt de marque «Exactus» – générique – ce qu'a remarqué le Tribunal fédéral.

En d'autres termes, ou bien on protège la raison sociale (Exactus AG, par exemple) sur le modèle de la jurisprudence rendue en application de l'art. 956 CO (arrêt Aussenhandel, en particulier), ou bien on considère que le défendeur se livre à un acte autorisé par la loi sur les marques et qu'il ne saurait pas conséquent se rendre coupable de concurrence déloyale (ce raisonnement est volontiers suivi en droit des marques: voir ATF 80 II 171, où le titulaire de la marque «Clix» agissait contre un tiers utilisant la désignation «Clip» pour des fermetures à pinces; l'action de «Clix» a été rejetée car le mot «Clip» était descriptif et pouvait donc être

librement utilisé, même s'il prêtait à confusion avec la marque – en l'occurrence non descriptive – du demandeur!).

Prenons un autre exemple. Imaginons que «Transcontainer» soit utilisé comme marque pour des conteneurs destinés au transport de marchandises. Cette marque serait très certainement refusée par l'OFPI, étant générique; si elle était acceptée et enregistrée, un tribunal la déclarerait nulle, pour le même motif. En revanche, «Transcontainer SA» est une raison sociale susceptible d'être acceptée par l'OFRC. Que l'on pense maintenant à un conflit entre Transcontainer SA (raison sociale prioritaire, par hypothèse) et la «marque» Transcontainer. Le défendeur, qui utilise Transcontainer comme une marque, dira que rien ne peut lui être reproché sous l'angle de la loi sur les marques (Transcontainer étant un terme générique sans protection, donc à la libre disposition de tous, selon cette loi), tandis que le demandeur dira qu'il possède une raison sociale qui est protégée, sous l'angle du droit des raisons de commerce, contre toute utilisation sans adjonction distinctive. On parviendra au comble lorsque le défendeur a essayé d'enregistrer sa marque (Transcontainer) et qu'il s'est vu opposer par l'OFPI qu'il s'agissait là d'un terme devant rester à la disposition de tous: comment pourrait-on ensuite lui interdire l'usage de cette dénomination par le biais de la LCD?

On voit ici clairement qu'il existe un antagonisme entre la jurisprudence rendue en matière de marques et celle qui s'est instaurée dans le domaine des raisons sociales.

Compliquons encore la question en faisant intervenir les marques de services, qui à l'heure actuelle sont protégées par la LCD (mais non par la LMF, faute d'être apposées sur des produits au sens de l'art. 1 LMF). Imaginons que «Transcontainer» soit une désignation utilisée par une entreprise de services gérant des conteneurs pour le transport de marchandises. Va-t-on apparenter une telle désignation à une marque – et dire qu'étant générique, elle n'est pas protégeable – ou à un nom commercial qui, comme les raisons sociales, pourrait éventuellement bénéficier d'une protection restreinte (analogue à celle consacrée par l'arrêt Aussenhandel dans l'hypothèse des conflits entre raisons sociales)?

La solution pourrait résider dans une double distinction (voir dans ce sens Patrick Troller, pp. 131 ss, 168-169 et 205):

- il conviendrait de distinguer premièrement entre les désignations ayant la fonction d'un nom commercial, qui jouiraient d'une protection analogue à celle des raisons sociales (sur le modèle de l'arrêt Aussenhandel), d'une part, et les désignations ayant la fonction d'une marque (qui ne seraient pas protégées lorsqu'elles sont descriptives), d'autre part;
- deuxièmement et ensuite, il faudrait opérer une distinction suivant l'usage que fait l'imitateur de la désignation en question; la protection limitée accordée aux désignations ayant la fonction d'un nom commercial (sur le modèle de l'arrêt Aussenhandel) ne déploierait ses effets qu'à l'encontre des tiers utilisant la désignation à titre de nom commercial également (mais non lorsque le tiers l'utilise à titre de marque).

Le lecteur qui aura eu la patience de suivre ces développements conviendra que ce système est bien compliqué, et source d'incertitudes considérables.

IV. Conclusions

Nous avons d'abord vu qu'il existait une différence d'appréciation entre la pratique de l'OFRC et celle de l'OFPI: en matière de raisons sociales, seules les dénominations purement génériques sont exclues de l'enregistrement, et les combinaisons du genre «Transcontainer» ou «Computerland» peuvent former des raisons sociales valables; en matière de marques en revanche, même les «néologismes» formés par combinaison de termes du domaine public sont exclus de l'enregistrement, à moins qu'il ne s'agisse de combinaisons «inattendues» ou «inhabituelles». Ainsi, «Transcontainer» (pour des conteneurs servant au transport de marchandises) serait probablement refusé par l'OFPI – étant une désignation générique – tandis que ce ne serait pas le cas en droit des raisons sociales, même pour désigner une entreprise qui transporte des marchandises par conteneurs.

Ensuite, nous avons encore fait le constat suivant: alors qu'une marque générique ou descriptive n'est pas protégée contre son utilisation par des tiers (à moins de s'être imposée comme marque d'une entreprise déterminée à la suite d'un long usage), les raisons sociales génériques ou descriptives jouissent d'une protection limitée contre leur usage par un tiers, si cet usage (fait par le tiers) a lieu à titre de raison sociale (arrêt *Aussenhandel*). Cette différence débouche sur un casse-tête lorsque l'on aborde les collisions entre raisons sociales et marques génériques (voir les exemples *Einfach-Reinigung* et *Exactus AG*): faut-il protéger la raison sociale prioritaire à l'encontre d'une marque générique, sur le modèle de la jurisprudence rendue à propos des conflits entre raisons sociales (c'est-à-dire sur le modèle de l'arrêt *Aussenhandel*) ou faut-il juger que le défendeur, se livrant à un acte licite sous l'angle du droit des marques (l'usage d'un signe générique ou descriptif), ne saurait encourir les sanctions de la loi contre la concurrence déloyale?

Les cas de collision entre raisons sociales et marques génériques font ainsi ressortir un antagonisme entre la protection limitée accordée aux raisons sociales génériques et la jurisprudence rendue en matière de marques. Cet antagonisme s'explique aisément par des motifs purement pratiques: deux courants jurisprudentiels se sont formés, l'un sur la base de la pratique libérale de l'OFRC (qui admettait les raisons sociales génériques), l'autre sur la base de la pratique restrictive de l'OFPI (qui se livre à une véritable chasse aux signes génériques). C'est à notre avis ce qui explique la protection limitée accordée aux raisons sociales génériques, et l'absence de protection des marques descriptives; la situation serait sans doute différente si les raisons sociales génériques avaient été d'emblée exclues de l'enregistrement avec autant de sévérité qu'en matière de marques.

Cette situation, dans laquelle les raisons sociales jouissent d'un traitement privilégié (tant à l'occasion de l'enregistrement que lors de la mise en œuvre de la protection), ne se justifie guère: non seulement l'éventuelle différence de nature entre marque et raison sociale est bien ténue (et s'affadira davantage avec l'essor des marques de services, dont la fonction tient souvent à la fois de la marque et du nom commercial), mais il est encore difficile d'expliquer pourquoi le titulaire de la raison sociale *Einfach-Reinigung AG*, par exemple, pourrait triompher de la raison sociale *Einfach-Reinigung Service AG* (vu la jurisprudence *Aussenhandel*), alors que son action devrait être rejetée si la mention «*Einfach-Reinigung Service*» venait à être

utilisée par le défendeur non pas comme raison sociale mais comme simple dénomination publicitaire (voir l'arrêt *Einfach-Reinigung*); le défendeur aura en tout cas de la peine à comprendre la différence de traitement!

On devrait donc se demander s'il est normal de laisser inchangée cette situation. Pour notre part, nous pourrions nous rallier à une autre solution, qui consisterait à avoir une seule définition de ce qui est générique ou descriptif: cette définition vaudrait aussi bien pour les raisons sociales que pour les marques, et ce qui serait ainsi générique ou descriptif serait simplement sans protection. La définition à trouver tiendrait dans un compromis entre la pratique du droit des marques et celle des raisons sociales; les combinaisons de termes du domaine public par lesquelles on forme des «néologismes» devraient en particulier être admissibles non seulement comme raisons sociales mais aussi comme marques (*Transcontainer*, *Discotable*, *Sanovital*, par exemple).

L'on nous rétorquera qu'il y a un danger à conférer un monopole sur de telles désignations. Ce danger ne doit cependant pas être exagéré: il est et il sera toujours licite d'utiliser des termes du domaine public (en particulier du langage courant), et celui qui aura choisi une marque qui ressemble à un terme du domaine public devra tolérer que des concurrents utilisent ce terme même, comme il en a été jugé d'ailleurs dans l'arrêt «*Clix*» contre «*Clip*» (où «*Clip*» étant générique et donc libre, l'action de «*Clix*» a été rejetée malgré le risque de confusion).

De toute manière, nous pensons que la sévérité dont fait preuve la pratique en matière de marques est excessive: à cet égard, l'arrêt «*Alta Tensione*» est à notre avis un exemple d'exagération. Dans l'arrêt «*Aéroleasing*», le Tribunal fédéral a défini les désignations génériques ou descriptives exclues de l'enregistrement à titre de raison sociale comme «les vocables qui décrivent l'objet de l'entreprise, son but, ses activités, le cercle de ses opérations «. . .» et exclusivement cela». Pour notre part, nous souhaiterions que la jurisprudence affirme, à propos des marques, que les dénominations exclues de la protection sont «les indications sur les propriétés, la qualité ou la composition du produit, ou sur la destination ou les effets du produit auquel la marque est destinée, *et exclusivement cela*».

Markenrecht und freier Warenverkehr – Bemerkungen zum HAG II-Urteil des EuGH

von Dr. iur. Michael Treis, Genf

Die Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zum Gewicht und zu den Grenzen des freien Warenverkehrs im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft wird mit zunehmender Kasuistik immer differenzierter. Aber zugleich können wir heute die tragenden Prinzipien dieser Rechtssprechung besser erkennen, als dies früher anhand nur weniger Urteile möglich war. Das gilt nicht zuletzt für jene Fälle, in denen das Spannungsverhältnis zwischen den Immaterialgüterrechten und dem Ziel «Binnenmarkt» akut wird; hier hat nun das am 17. Oktober 1990 gefällte Urteil des EuGH in der Sache HAG II für wohlthuende Klarheit gesorgt und manche Zweifel beseitigt, die auf das (im wesentlichen denselben Sachverhalt betreffende) HAG I-Urteil von 1974 zurückgingen. Zugleich hat das für seine kurzen Begründungen bekannte und mit obiter dicta äusserst sparsam umgehende Gericht, sich selbst getreu, einige wichtige Fragen offengelassen und so den Juristen ein Interpretationsspielraum bewahrt. Grund genug also, die Tragweite dieses Urteils für das Spannungsverhältnis zwischen Markenrecht und freier Warenverkehr zu prüfen.

I. Zum Spannungsverhältnis zwischen Markenrecht und freier Warenverkehr im EG-Recht

Im EG-Recht ordnet man den Konflikt zwischen dem freien Warenverkehr und dem Schutz des geistigen Eigentums bekanntlich unter die Artikel 30 und 36 des EWG-Vertrages ein. Während Art. 30 EWG mengenmässige Beschränkungen sowie Massnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten grundsätzlich untersagt, macht Art. 36 S. 1 EWGV eine Ausnahme u.a. für jene Einfuhrverbote, die zum Schutz des gewerblichen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Ausnahmenvorschrift ist bereits deshalb notwendig, weil – wie Art. 222 EWGV klarstellt – die Römischen Verträge die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt gelassen haben. Somit können auch Immaterialgüterrechte durch die Verwirklichung des Binnenmarkts im Prinzip nicht eingeschränkt bzw. in ihrem Wesen verändert werden.

Art. 36 EWGV beinhaltet – trotz des den Satz 1 einschränkenden Satz 2 – somit die Konzession, dass die Zielsetzung des EG-Binnenmarktes nicht absolut gesetzt werden kann, sondern dass ihr vielmehr bestimmte Grenzen gesteckt sind. Die gewerblichen Schutzrechte können solche Grenzen darstellen, weil und solange sie nicht universell und auch nicht gemeinschaftsweit bestehen, sondern jeweils auf ein Staatsgebiet begrenzt sind. Auf das hier interessierende Markenrecht bezogen besagt das damit umschriebene Territorialitätsprinzip also, dass die Geltung einer

Marke räumlich auf das Gebiet des Staates begrenzt ist, der dieses Recht verleiht oder anerkennt. Jedes Warenzeichen ist wesentlich durch ein Staatsgebiet definiert, und im eigentlichen Sinne «internationale Marken» gibt es nicht¹. Damit ist die Diskrepanz zwischen dem Ziel des freien Warenverkehrs und dem Markenrecht im Kern bereits aufgezeigt: dem Warenzeichenrecht ist – wie den anderen gewerblichen Schutzrechten auch – die territoriale Begrenzung bisher² immanent. Die Ausübung eines Markenrechts zur Unterbindung des Imports von gleichartigen Waren mit einem identischen oder verwechslungsfähigen Warenzeichen hindert also notwendigerweise den grenzüberschreitenden Handel mit besagter Markenware. Dass eine solche Verhinderung des Imports durch die Ausnahme-Vorschrift des Art. 36 EWGV gleichwohl abgedeckt und damit EWG-vertragskonform ist sowie dass der auf nationales Recht gestützt Unterlassungsanspruch nicht etwa durch höherrangiges EG-Verfassungsrecht beseitigt worden ist, hat der EuGH in seinem Urteil von 1976 in Sachen TERRAPIN/TERRANOVA³ klargestellt. Keineswegs also werden durch Art. 30 EWGV die klassischen Abwehrrechte der Markeninhaber im innergemeinschaftlichen Warenverkehr aufgehoben.

Aus der Kennzeichnung einer jeden Marke durch ein bestimmtes Staatsgebiet ergibt sich ferner, dass eine Marke in jedem Land, in dem sie existiert, ein eigenständiges Recht verkörpert, dass also z.B. das Warenzeichen X im Lande Y in rechtlicher Hinsicht ein ganz anderes ist, als das identische Warenzeichen desselben Eigentümers in einem anderen Land. Indem als Folge des Territorialitätsprinzips insoweit von der Identität des Markeninhabers abstrahiert wird, ist dem Markeninhaber theoretisch die Möglichkeit eröffnet, das Markenrecht in einem Land zur Abwehr des (Parallel-) Imports von Waren einzusetzen, die er selbst auf anderen Märkten unter derselben Marke in Verkehr gebracht hat. Von daher birgt das Markenrecht also die Gefahr der Abschottung nationaler Märkte, eine Gefahr, der die Rechtsprechung in verschiedenen europäischen Staaten schon früh durch die Erschöpfungslehre⁴ entgegengetreten ist⁵. Nach dieser Lehre endet («erschöpft sich») das dem Inhaber eines Markenrechtes⁶ eingeräumte Kennzeichnungs-Mono-

¹ Als einzige, im wahren Sinne internationale Marke könnte die Benelux-Marke bezeichnet werden. Auch die aufgrund des Madrider Markenübereinkommens eingetragenen Zeichen stellen keine im materiellen Sinne internationale Marken dar, sondern es handelt sich ja hier im wesentlichen um eine internationale koordinierte und vereinfachte *Registrierung*. Deren Ergebnis sind nationale Markenrechte.

² Die geplante Gemeinschaftsmarke hätte diese Einheitlichkeit, vgl. Art. 1 Abs. 2 des Vorschlags für eine Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke (Dok. 5865/88 des EG Minister-rats), abgedruckt in GRUR Int. 1989, S. 388 ff.

³ Urteil v. 22.6.76, Rechtssache 119/75, abgedruckt in GRUR Int. 1976, S. 402 ff.

⁴ Siehe hierzu grundsätzlich die Abhandlung von Dominique GRAZ, *Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises*, Genf 1988 (Bd. 37 der *Comparativa*).

⁵ *Niederlande*: Hoge Raad v. 14.12.56 («Grundig»), GRUR Int. 1957, 259; *Schweiz*: Bundesgerichtsentscheid v. 4.10.64 («Philips»), BGE 86 II 270; *Deutschland*: BGH-Urteil v. 22.1.64 («Maja»), GRUR Int. 1964, 202.

⁶ Die Erschöpfungslehre (bzw., mit TROLLER, die Lehre von der «Konsumtion der Befugnisse aus Immaterialgüterrechte») ist selbstredend in gleicher Weise auf andere gewerbliche Schutzrechte anwendbar.

pol dann, wenn die betreffenden Markenwaren von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in anderen Ländern vertrieben worden sind.

Die Problematik der Beschränkung des internationalen Handels mit Markenwaren durch die Territorialität des Zeichenrechts – bzw. der beschränkenden Wirkung der Territorialität der Immaterialgüterrechte überhaupt – ist also nicht erst mit dem europäischen Integrationsprozess entstanden, sondern früher und unabhängig davon. Gleichwohl liegt es auf der Hand, dass diese Fragestellung in der dem Grundsatz des freien Warenverkehrs verpflichteten Wirtschaftsordnung der EG eine ganz besondere Brisanz zukommen musste. So dauerte es denn auch nicht lange, bis im Gemeinschaftsrecht der Erschöpfungsgrundsatz zum ersten mal im EuGH-Urteil DEUTSCHE GRAMMOPHON/METRO⁷ explizit angewendet wurde, wobei es in casu um die Erschöpfung urheberrechtlicher Nachbarrechte ging. Bereits 1966 hatte der Gerichtshof allerdings im Urteil GRUNDIG-CONSTEN/Kommission⁸ den funktionsfremden Gebrauch der Marken zur Verhinderung von Parallelimporte unterbunden, begründete dieses Verbot aber damals noch nicht mit Art. 30 EWGV, sondern mit einem Verstoss gegen Art. 85 Abs. 1 EWGV⁹.

Wir können also festhalten, dass die Grundstruktur des Spannungsverhältnisses zwischen Markenrecht und freier Warenverkehr im EG-Recht schon seit langem, spätestens seit TERRAPIN/TERRANOVA¹⁰, gefestigt ist: Auf der einen Seite diejenigen Fälle, in denen die Markenrechte in wirtschaftlicher oder rechtlicher Hinsicht demselben Eigentümer zuzuordnen sind, und wo der freie Verkehr der gekennzeichneten Ware in der Gemeinschaft durch den Erschöpfungsgrundsatz sichergestellt wird; auf der anderen Seite diejenigen Fälle, in denen verwechslungsfähige Marken kollidieren, welche eindeutig verschiedene Inhaber haben und schon immer hatten, und wo das Abwehrrecht in Form des Unterlassungsanspruchs garantiert ist, die Zielsetzung des freien Warenverkehrs also potentiell beschränkt ist.

Umstritten und nach wie vor Gegenstand komplexer Differenzierung ist dagegen das «Mittelfeld»: also diejenigen Sachverhalte, in denen eine bestimmte Marke vormals einem einzigen Unternehmen zuzuordnen war, wo das Schicksal der Marke jedoch daraufhin in verschiedenen Ländern anders verlaufen ist. Mögliche rechtliche Hintergründe solcher Aufsplitterung von Markenrechten sind mühelos vorstellbar: Zession, Zwangsversteigerung, Enteignung, gesellschaftliche Nachfolgeregelung, etc. Infolge solchen Rechtsüberganges steht dann die betreffende Marke in verschiedenen Ländern jeweils verschiedenen Inhabern zu. Wenn nun aufgrund des grenzüberschreitenden Handels mit gekennzeichneten Waren solche Marken

⁷ EuGH, Slg. 1971, 487 = GRUR Int. 1971, 450 ff.

⁸ EuGH, Slg. 1966, 332 = GRUR Int. 1966, 580 ff.

⁹ Der EuGH hat diesen wettbewerbsrechtlichen Ansatz in der PARKE DAVIS-Entscheidung, EuGH Slg. 1968, 86 = GRUR Int. 1968, 99 ff. aufgegeben. Vgl. zu dieser rechtstechnischen Entwicklung GRAZ, a.a.O., S. 120 ff., sowie LOEWENHEIM, GRUR 1977, S. 428 ff. und v. GAMM, GRUR Int. 1975, S. 185 ff.

¹⁰ Siehe Fn. 3.

kollidieren, fragt es sich, ob im Interesse des freien Warenverkehrs und unter Hinweis auf den gemeinsamen *Ursprung* der Marke der Erschöpfungsgrundsatz Anwendung finden soll, oder ob vielmehr der inzwischen eingetretenen Trennung der Rechtsinhaberschaft Rechnung getragen und folglich gegen den Import der Markenware das Abwehrrecht gewährt werden soll. Dieser Art sind die Fallkonstellationen, die in den letzten Jahren den Europäischen Gerichtshof auf diesem Gebiet beschäftigt haben und wo das Verhältnis zwischen Art. 30 und Art. 36 EWGV als noch tatsächlich «gespannt» bezeichnet werden kann. Dies ist auch die Problematik, die dem EuGH in den Fällen HAG I und HAG II zu lösen aufgegeben war. Wenn dort auf den ersten Blick eine Spezialproblematik – die Folgen einer Markeneintragung – vorzuliegen scheint, so sei darauf hingewiesen, dass beide Urteile für jegliche Markenaufspaltung, namentlich für die wirtschaftlich so wichtige Markenession, von Bedeutung sein dürften.

II. Das 1. HAG-Urteil

Bezüglich des den Urteilen HAG I und HAG II zugrundeliegenden Sachverhaltes kann weitgehend auf die in diesem Heft abgedruckte Urteilsbegründung des EuGH verwiesen werden¹¹. Das Recht an der belgischen Marke «Kaffee HAG» war dem Bremer Unternehmen HAG AG, dessen Produkt seit Anfang des Jahrhunderts international vertrieben wird, also durch eine infolge des 2. Weltkrieges vorgenommene Enteignung von «Feindesgut» verloren gegangen und schliesslich in das Eigentum der belgischen Firma CNL-Sucal gelangt. Diese stellte fortan unter dieser Bezeichnung koffeinfreien Kaffee her, sodass die Markenkollisionen mit dem ersten Export der jeweiligen Ware in das andere Land vorprogrammiert war. Als es 1974 soweit war, hatte der EuGH zu prüfen, ob sich die belgische Firma aufgrund ihres Markenrechts den Import von Kaffee HAG aus Deutschland widersetzen konnte; der kürzlich entschiedene Fall HAG II betraf den spiegelbildlichen Fall, also das Unterlassungsbegehren der Bremer Firma gegen den Import aus Belgien. Selten wird die Konsistenz gesprochenen Gemeinschaftsrechts nach sechzehn Jahre so anschaulich auf den Prüfstein gelegt.

Der EuGH hat in HAG I der belgischen Firma den Unterlassungsanspruch gegen das Bremer Stammhaus verwehrt. Die Begründung ging im wesentlichen dahin, dass bei *ursprungsgleichen, identischen Warenzeichen* kein Abwehrrecht gegen Importe der betreffenden Markenware aus anderen Mitgliedstaaten bestehe. Andernfalls, so das Gericht, würde die in Art. 30 EWGV normierte Zielsetzung des Binnenmarktes übermässig erschwert. Der durch die Zulassung des Imports von deutschem Kaffee HAG entstandenen Verwechslungsgefahr könne immerhin durch die Hinzufügung unterscheidender Zusätze auf den Verpackungen begegnet werden.

¹¹ Siehe Anhang.

Genau betrachtet ist diese Entscheidung kein eigentlicher Anwendungsfall der Erschöpfungslehre gewesen – sie kann allenfalls als Fortentwicklung dieser Lehre bezeichnet werden –, da der auf Unterlassung Klagende nicht dem Inverkehrbringen der Ware zugestimmt hatte. Vielmehr hat der EuGH hier eine neue «Doktrin des gemeinsamen Ursprungs» aus der Taufe gehoben, in der der subjektive Tatbestand, der Konsens des Markeninhabers, keine Rolle spielt.

Selten begegnete ein Urteil des EuGH stärkerer Skepsis. Gerade die Aberkennung der Abwehrrechte des belgischen Unternehmens wurde als dogmatisch unhaltbar bezeichnet, weil keineswegs erkennbar war, warum ein qua Enteignung abgetrenntes Markenrecht seinem Inhaber eine schwächere Rechtsposition verleihen solle als ein auf originären Erwerb beruhendes Zeichenrecht. Kritisch wurde hinterfragt, wie sich das mit der in Art. 36 EWGV enthaltenen Gewährleistung der geistigen Eigentumsverträge und was denn in diesem Falle noch von der Rechtssubstanz der belgischen Marke «Kaffee HAG» übrigbleibe¹². Im übrigen liess sich dies genauso gut mit Bezug auf das *deutsche* Warenzeichen «Kaffee HAG» fragen, weil auch dieses von der Lehre vom gemeinsamen Ursprung betroffen war und somit eigentlich auch nicht dem belgischen Unternehmen entgegenhalten werden konnte, sollte dieses den Export ihres Erzeugnisses nach Deutschland aufnehmen; eine Konsequenz, die nicht immer klar erkannt worden ist und die im Ergebnis sozusagen die Ausweitung der Enteignung des Bremer Stammhauses bedeutete¹³.

Angesichts dieser Kritik ist sogar der Richter und spätere Präsident des EuGH Mertens de Wilmars um Rechtfertigung dieser Rechtsprechung bemüht gewesen und hat hierzu mit einer Differenzierung zwischen dem – aufgrund Art. 222 und 36 EWGV zu garantierenden – Bestand des Markenrechts und der – in Hinblick auf Art. 30 EWGV einzuschränkenden – Ausübung dieses Rechts operiert¹⁴. Dass Vertreter der EG-Kommission zur Verteidigung des Urteils herausgerückt sind, kann aus rechtspolitischen Gründen natürlich nicht verwundern¹⁵. Schliesslich hat der EuGH seine im HAG I-Urteil gelieferte Begründung im Urteil TERRAPIN/TERRANOVA nochmals mit dem wenig überzeugenden Argument «nachzubessern» versucht, die durch die Enteignung bewirkte Aufstaltung der Marke habe deren Herkunftsfunktion ja bereits in Frage gestellt¹⁶. Generalanwalt am EuGH Jacobs hat hierzu in seinem Schlussantrag in der Rechtssache HAG II lapidar und zutreffend festgestellt, dass die Schwächung der Herkunftsfunktion und damit die grössere Verwechslungsgefahr sich nicht bereits durch die Markenaufspaltung, sondern erst durch das Urteil HAG I ergeben hat¹⁷.

¹² So etwa KRAFT, GRUR Int. 1975, 283 ff. oder MAK, GRUR Int. 1975, 118 ff. («... ist offensichtlich, dass die Rechte des Warenzeicheninhabers auf dem Altar des gemeinsamen Marktes geopfert wurden...»); weitere Fundstellen in GRUR Int. 1989, 359–360.

¹³ Siehe hierzu SCHRICKER, «Altes und Neues zur Enteignung von Markenrechten», GRUR 1977, 434 ff.

¹⁴ Siehe GRUR Int. 1976, S. 93 ff.

¹⁵ Als deren Vertreter äusserte sich Johannes, GRUR Int. 1975, 111 ff.

¹⁶ GRUR Int. 1976, S. 410 (Entscheidungsgrund Nr. 6 des EuGH-Urteils vom 22.6.76).

¹⁷ Siehe Schlussanträge des Generalanwaltes am EuGH Francis JACOBS vom 13.3.90, Punkt 24; vollständig abgedruckt in GRUR Int. 1990, 962 ff.

Die Entscheidung des EuGH in der Sache HAG I wird etwas verständlicher, wenn man sie im Lichte der Zeitumstände von 1974 betrachtet. Zum einen befand sich das EG-Recht damals noch keineswegs in jener expansiv-integrierenden Phase, die wir etwa seit Vorlage des Weissbuches über die Vollendung des Binnenmarktes (1985) erleben. Von daher mag der Gerichtshof – was seine Aufgabe freilich nicht ist – damals geneigt gewesen sein, im Sine einer rechtspolitischen Landgewinnung Art. 30 EWGV extensiv und Art. 36 S. 1 EWGV restriktiv auszulegen. Zum anderen waren zur Zeit des HAG I-Urteils die Konturen der Gemeinschaftsmarke noch nicht klar erkennbar. Ihre unbedingte Einheitlichkeit vermeidet ja EG-weit das Problem der Territorialität und liesse Fälle wie den vorliegenden erst recht nicht entstehen. Des weiteren hatte der Gerichtshof 1974 den spezifischen Gegenstand des Warenzeichens noch nicht grundsätzlich definiert und er hat dies auch im HAG I-Urteil nicht getan. Von daher mag er verkannt haben, wie fundamental seine Entscheidung das Markenrecht sowohl der belgischen wie der deutschen Firma in Frage gestellt hat. Schliesslich – und das ist wiederum als Verkennung der wirtschaftlichen Funktion von Warenzeichen unverzeihlich – war die Rechtsprechung des EuGH in den frühen siebziger Jahren von einer gewissen Geringschätzung des Zeichenrechts geprägt, eine Einstellung, die das HAG I-Urteil zu erklären helfen mag¹⁸.

III. Ein neuer Wertungsmaassstab – das PHARMON/HOECHST-Urteil

Wie ersichtlich stand das HAG I-Urteil von Anfang an auf schwachen Füßen. Aber Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes besitzen Autorität und noch nie war ein früheres Urteil klar revidiert worden. Vielmehr findet sich in TERRAPIN/TERRANOVA eine nachträgliche Bestätigung der Lehre vom gemeinsamen Ursprung. Es sollte daher bis 1985 dauern, bis der EuGH in Bezug auf den innergemeinschaftlichen Warenverkehr mit patentrechtlich geschützten Produkten ein Urteil (PHARMON/HOECHST¹⁹) gefällt hat, das gegenüber dem Inhaber eines gewerblichen Schutzrechtes viel grössere Sensibilität an den Tag gelegt hat und das ernsthafte Zweifel am Bestand der Lehre vom gemeinsamen Ursprung aufkommen liess. Der Gerichtshof hat hier entschieden, dass die deutsche Patentinhaberin Hoechst AG der niederländischen Firma Pharmon den Import patentierter Erzeugnisse verbieten darf, welche in England aufgrund einer Zwangslizenz am besagten Hoechst-Patent hergestellt worden waren. Das heisst: Die aus einer Zwangslizenz resultierenden Herstellungs- und Vertriebsrechte in England bewirken nicht, dass die dort hergestellten patentierten Erzeugnisse hiernach gemeinschaftsweit vertrieben werden können, oder, anders ausgedrückt, Art. 30 EWGV trägt nicht den gemeinschaftsweiten Vertrieb von Erzeugnissen, deren rechtmässige Herstellung nur aufgrund einer Zwangslizenz möglich war.

¹⁸ Diese Haltung kommt nicht zuletzt im SIRENA-Urteil zum Ausdruck, EuGH Slg. 1971, 69 ff. (88).; vgl. auch Jacobs in GRUR Int. 1990, 964.

¹⁹ EuGH Slg. 1985, 2281 = GRUR Int. 1985, 822 ff.

Für den Gerichtshof war offensichtlich die Tatsache entscheidend, dass das nach Holland eingeführte Produkt in England *ohne Zustimmung* des Patentinhabers hergestellt worden war. Wenn das gewerbliche Schutzrecht nicht mit Willen des Inhabers, sondern nur kraft gesetzlichen Zwanges verwertet wird, soll der Patentinhaber jedenfalls nicht in anderen Mitgliedstaaten der EG die Konsequenz dieser Verwertung hinnehmen müssen; es kommt dann also nicht zur Erschöpfung des Immaterialgüterrechts. (Die gegenteilige Entscheidung hätte freilich die Erstreckung der Wirkung der Zwangslizenz auf die gesamte Gemeinschaft zur Folge – eine Konsequenz, die nahezu so unerträglich wäre wie die Erstreckung der Enteignungsgefahr im Fall HAG.)

Das PHARMON/HOECHST-Urteil hat einen Wertungswiderspruch mit dem HAG I-Urteil offenbart: in jenem wird zur Begründung, warum der Rechtsinhaber die Abwehrbefugnis noch hat, auf das Fehlen einer privatautonomen Entscheidung (d.h. einer Zustimmung zur Herstellung und zum Inverkehrbringen des patentierten Erzeugnisses) abgestellt; während in diesem den Rechtsinhabern²⁰ das gegenseitige Abwehrrecht genommen wird, obwohl auch sie die Markenaufspaltung nicht herbeigeführt haben bzw. obwohl die Enteignung wider Willen des Bremer Unternehmens erfolgte. Es kommt hinzu, dass im Fall PHARMON/HOECHST der Patentinhaber wenigstens durch eine Lizenzgebühr entschädigt worden ist, im Fall HAG I der ehemalige Markeninhaber nichts erhalten hat; und gleichwohl steht er schlechter.

Die Gegenüberstellung der beiden Fälle lässt eine gewisse Inkonsistenz erkennen. PHARMON/HOECHST forderte zur Frage heraus, ob der EuGH tatsächlich noch zu seinem Urteil im Fall HAG I stand. DEMARET stellte denn auch 1987 fest, die Zeit sei dafür reif, dass ein einzelstaatliches Gericht den Gerichtshof zur ausdrücklichen Aufgabe seiner viel kritisierten HAG-Entscheidung auffordere²¹.

IV. Das HAG II-Urteil

Erwartungsgemäss war es bald soweit. Als das belgische Unternehmen 1985 mit dem Vertrieb seines Kaffee HAG in Deutschland begonnen hat, klagte HAG Bremen, gestützt auf ihre deutschen Marke, auf Unterlassung. Nachdem die Klägerin in erster und zweiter Instanz obsiegt hat, legte der Bundesgerichtshof (Revisionsinstanz) dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung gemäss Art. 177 EWGV vor, ob es mit den Vorschriften über den freien Warenverkehr (Art. 30, 36 EWGV) vereinbar sei, dass HAG Bremen sich aufgrund seines deutschen Zeichenrechts der Einfuhr von belgischem Kaffee HAG widersetzt, welcher mit der der HAG Bremen enteigneten Marke gekennzeichnet ist; in Kurzform: Ob die Abwehrrechte der HAG Bremen aufgrund von Art. 30 EWGV erloschen sind.

²⁰ Beiden: dem Inhaber der deutschen und dem Inhaber der belgischen Marke «Kaffe HAG».

²¹ Paul DEMARET in GRUR Int. 1987, 7 ff.; ihm antwortend und anderer Meinung KLEINER, «Würde Kaffee HAG durch Pharmon 'overruled'», GRUR Int. 1987, 229 ff.

Der Generalanwalt JACOBS ergriff die Gelegenheit, in seinen Anträgen an das Gericht das HAG I-Urteil fundamental anzugreifen. Er hat überzeugend dargelegt, dass es für die Lehre vom gemeinsamen Ursprung keine stichhaltige Argumente gibt und dass insbesondere die Folgen dieser Lehre, nämlich die Koexistenz identischer Marken für gleichartige Waren verschiedenen Ursprungs, für die Herkunfts- und Garantiefunktion der Marke verhängnisvoll wäre. JACOBS²²:

«Der Verbraucher ist, so denke ich, an der Genealogie von Warenzeichen nicht interessiert; er interessiert sich dafür, wer die Waren hergestellt hat, die er kauft.»

Dieser Satz enthüllt mit seiner schlichten Evidenz die Fehlerhaftigkeit des HAG I-Urteils.

In der Konsequenz dieser Ansicht forderte der Generalanwalt den Gerichtshof zur vollständigen Umkehr seiner Rechtsprechung auf und damit zur Feststellung, dass das belgische *und* das deutsche Unternehmen ihre jeweiligen Markenrechte wahrnehmen können, also territoriale Kennzeichnungsmonopole haben und deshalb verwechslungsfähige Marken – gleich, welchen Ursprungs – abzuwehren vermögen.

Der Gerichtshof hat sich dieser Ansicht nicht verschlossen, sondern gleich zu Beginn (Entscheidungsgrund 10) zu erkennen gegeben, dass er das HAG I-Urteil im Lichte der seither ergangenen Rechtsprechung zum Verhältnis der gewerblichen Schutzrechte und des freien Warenverkehrs *überprüfen* wolle. Daraufhin folgt eine – in der Geschichte des EuGH bisher wohl einmalige – *Revision* des Urteils aus 1974: es müsse sich jeder der Inhaber des Warenzeichenrechts dagegen wehren können, dass von dem anderen Rechtsinhaber herrührende Erzeugnisse in den Mitgliedstaat, in dem ihm das Warenzeichen zusteht, eingeführt und dort vertrieben werden (Verwechslungsgefahr und Warengleichartigkeit vorausgesetzt). HAG Bremen hat also das Ausschliesslichkeitsrecht in Deutschland (sowie wohl in fast allen anderen Ländern) und CNL-Sucal in Belgien, jeder also in seinem Territorium. Die Grundsätze des freien Warenverkehrs durchbrechen also in diesem Fall das Markenrecht nicht.

Es ist sehr zu begrüßen, dass der Gerichtshof die Souveränität gehabt hat, über ein inzwischen als unhaltbar erkanntes Urteil einen klaren Strich zu ziehen. Welches Gericht machte nicht ähnliche Entwicklungen durch? Der EuGH, der noch 1974 im Interesse des freien Warenverkehrs die Abwehrrechte der betroffenen Markeninhaber suspendiert hat, hat mit diesem Urteil eine korrekte und in Hinblick auf die Gewährleistung des Art. 36 S. 2 EWGV konsequente Abwägung zu Gunsten des gewerblichen Schutzrechtes vorgenommen. Der europäische Binnenmarkt wird so oder so, früher oder später Realität, und es sollte im Zuge dieser Entwicklung grundsätzlich nicht nötig sein, die Ausübung der von der Mitgliedstaaten gewährleisteten Immaterialgüterrechte aufgrund von Art. 30 EWGV zu beschränken.

²² Ders., GRUR Int. 1990, 966.

V. Die Urteilsbegründung

Wenden wir uns nun einer kurzen Analyse der Urteilsbegründung zu und gehen wir insbesondere der Frage nach, welche Bedeutung das HAG II-Urteil für die rechtliche Beurteilung von Markenaufspaltungen allgemein hat. Denn es liegt auf der Hand, dass die für die wirtschaftsrechtliche Praxis in diesem Zusammenhang *wichtigste Frage* lautet: Welche sind die Folgen, wenn ein Unternehmen eine Marke in *einem* EG-Land an ein anderes Unternehmen abtritt, die Marke jedoch in anderen EG-Ländern beibehält? Kann der «Hauptinhaber» eines Zeichens jemals einen Teil dieses Zeichens, also eine nationale Marke veräussern, ohne sich der Gefahr auszusetzen, Importe unter dem abgespaltenen Warenzeichen nicht verhindern zu können²³? Gibt die Begründung des HAG II-Urteils hierauf eine Antwort?

Der Gerichtshof hat – nach einer einleitenden Erwähnung des Erschöpfungsgrundsatzes – konsequenterweise die Funktion und den spezifischen Gegenstand des Markenrechts als Ausgangspunkt seiner Entscheidung genommen: die Marke erfülle als Orientierungsmerkmal der Verbraucher, als Bindeglied zwischen Hersteller und Ware in der Marktwirtschaft eine wichtige Funktion. Sie könne diese Herkunftsfunktion nur dann erfüllen, wenn sie eindeutig zuzuordnen ist, ihr Inhaber mithin andere, verwechslungsfähige Marken ausschliessen könne. Die Reichweite dieses Ausschliesslichkeitsrechts bestimme sich nach der Hauptfunktion der Marke, nämlich: «Dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren.» (Entscheidungsgrund 14)

Nach einem solchen Hohelied auf die ratio des Markenrechts scheint die Entscheidung bezüglich der Folgen einer Markenaufspaltung bereits gefallen zu sein: Wenn der Schutz der Funktion des Warenzeichens Vorrang vor anderen Gesichtspunkten geniessen soll, kann kein Zweifel daran bestehen, dass auch aufgespaltene Marken nichts von ihrer Rechtssubstanz eingebüsst haben, sondern dass ihr jeweiliger Inhaber in seinem Territorium gegenüber dritte Marken (ob ursprungsgleich oder nicht) Schutz vor Verwechslungen beanspruchen kann. Könnte er dies nicht, so wäre die Herkunftsfunktion seiner Marke empfindlich geschwächt, zu seinem und der Verbraucher Nachteil. KUNZE²⁴ ist deshalb sicher darin zuzustimmen, dass die Herkunftsfunktion einer Marke nur dann voll gewährleistet ist, wenn einem «Hauptinhaber» einer Marke auch nach der Zession einer nationalen Marke das volle Abwehrrecht erhalten bleibt. Gilt das also nach Ansicht des EuGH auch für freiwillige Markenaufspaltungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft?

Die Antwort darauf fällt schwer, denn ganz so eindeutig und ausschliesslich stellt der EuGH sein Urteil dann doch nicht auf die Markenfunktion ab. Er fügt näm-

²³ Vergleiche SPRICK, GRUR Int. 1976, 286, der diese Fragestellung sehr klar herausgearbeitet hat.

²⁴ Siehe G. KUNZE's Besprechung des HAG II-Urteils in Trademark World Nr. 33 (Januar 1991), S. 21 f.

lich als Entscheidungsgrund 15 ein Argument hinzu, dass sich gleich einer dunklen Wolke auf den bisher klaren Himmel der Urteilsbegründung vorschiebt:

«Für die Beurteilung des vorliegenden Sachverhaltes ist in Anbetracht der vorstehenden Überlegungen der Umstand *ausschlaggebend*, dass es an jeglicher Zustimmung seitens des Inhabers des nach den nationalen Rechtsvorschriften geschützten Warenzeichenrechts dazu fehlt, dass ein gleichartiges Erzeugnis, das von einem von diesem Rechtsinhaber weder rechtlich noch wirtschaftlich abhängigen Unternehmen hergestellt und vertrieben wird, in einem anderen Mitgliedstaat unter dem gleichen oder unter einem verwechslungsfähigen Warenzeichen in den Verkehr gebracht wird.» (Hervorhebung des Verf.)

Wir meinen nicht, dass dieser Satz an sich unklar wäre. Aber im Kontext des HAG II-Urteils sind seine Implikationen unklar. Indem der EuGH hier auf das Fehlen einer Zustimmung des Markeninhabers abstellt, wird die Auslegung des Urteils ungleich schwieriger, die Einstellung des Gerichtshofes gegenüber Markenaufspaltungen erscheint ambivalenter. Wenn nämlich das Fehlen der Zustimmung des Markeninhabers essentiell ist, dann stellt sich gewiss die Frage nach der rechtlichen Beurteilung der Folgen einer *gewollten* Markenaufspaltung. Führt die Zustimmung des Markeninhabers zur Markenaufspaltung zur Konsumtion seiner Abwehrbefugnis gegen die abgespaltene Marke? Konkret: Muss der «Hauptinhaber» einer Marke nach einer Abtretung einer Marke in einem anderen EG-Land an ein drittes Unternehmen befürchten, dass er die Einfuhr von identisch gekennzeichneten Waren in andere EG-Länder, in denen er das Markenrecht behalten hat, nicht verhindern kann? Das wäre eine aus wirtschaftlicher Sicht höchst unbefriedigende Lösung und würde für manches Unternehmen wahrscheinlich eine böse Überraschung bedeuten.

Das Hauptinteresse am HAG II-Urteil konzentriert sich folglich heute auf die Frage, welches Gewicht der EuGH in der Urteilsbegründung der Markenfunktion beigemessen hat und welches Gewicht dem Fehlen einer Zustimmung des Markeninhabers. Wenn letzteres wirklich «ausschlaggebend» gewesen ist, dann müsste es bei *gewollten* Markenaufspaltungen zur Rechtser schöpfung kommen; jedenfalls dann, wenn die Abtretung nach Inkrafttreten des EWG-Vertrages (25. März 1957) vorgenommen wurde.

KUNZE²⁵ weist darauf hin, dass der EuGH sich mit einer solchen Behandlung der aufgespalteten Marke in Widerspruch setzen würde zu seinen Worten über die grosse Bedeutung und wichtigen Aufgabe der Marke, die es zu schützen gelte. In der Tat kann man im Falle der Markenaufspaltung *nicht beides haben*: Bewahrung der Herkunftsfunktion *und* freier Verkehr mit der gekennzeichneten Ware. KUNZE meint hierzu, der EuGH habe in diesem Konflikt durch seine Betonung der Markenfunktion implizit der Herkunftsfunktion den Vorrang geben. Ähnlicher Meinung

²⁵ KUNZE, a.a.O.

aber sich seiner Sache weniger sicher ist ROTHNIE²⁶, der u.a. anführt, dass immerhin vier von zwanzig Entscheidungsgründe der Rolle, des spezifischen Gegenstandes und der Funktion von Marken gewidmet sind. Nach einer subtilen Abwägung meint ROTHNIE schliesslich, dass es auf den Einzelfall ankomme und dass der EuGH vielleicht bei vor kurzem vorgenommene, freiwillige Markenaufspaltungen eine «policy decision»²⁷ zu Gunsten des freien Warenverkehrs und zu Lasten der Abwehrbefugnis des Markeninhabers treffen wird. Er vermeidet jedoch eine eigene Antwort auf die schwierige Frage, ob dies erwünscht ist; es sei «highly debatable».

Interessanterweise hat sich auch Richter am EuGH JOLIET zu diesem Problem geäußert²⁸, natürlich nur im eigenen Namen und nicht als Sprecher des aus dreizehn Richter bestehenden Organs. JOLIET sagt, dass man aus dem HAG II-Urteil Grundsätze ableiten kann, die gleichermassen für den Fall der freiwilligen Übertragung gelten. Er vertritt die Meinung, der Kerngehalt des Urteils bestehe darin, eine Lösung dafür zu finden, «dass keiner der Markeninhaber eine Kontrolle über die Qualität der von dem anderen Markeninhaber stammenden Produkte ausüben konnte.»²⁹ Entscheidend sei also, dass man – auch im Interesse der Verbraucher – dem Markeninhaber den Schutz der Herkunftsfunktion seine Marke habe gewähren wolle. Dies müsse auch das Ziel sein, wenn die alleinige Inhaberschaft infolge freiwilliger Übertragung durchbrochen worden ist. Nach JOLIET bleibt die Abwehrbefugnis somit auch nach einer vom Markeninhaber gewollten Markenaufspaltung bestehen; die daraus resultierende Abschottung nationaler Märkte sei auch im Rahmen der EG in Kauf zu nehmen.

Das sind klare Worte, die den Markeninhabern wie Musik in den Ohren klingen müssen. Etwas irritierend ist bloss, dass diese Feststellung sich nicht mit dem oben zitierten Entscheidungsgrund Nr. 15 verträgt: Denn dieser Satz zielt gewiss nicht auf den gewöhnlichen Fall der Erschöpfung, sondern erweckt den Eindruck, als sei das HAG II-Urteil auf den Fall der freiwilligen Markenübertragung eben nicht anwendbar.

Daher bestehen Zweifel fort. GORMLEY³⁰ meint lapidar, HAG II gebe für den Fall der freiwilligen Übertragung keine Wegweisung, sondern der Fall müsse noch entschieden werden. OLIVER³¹ – der allerdings wohl dem «Lager» der Kommission zuzuordnen ist – vertritt die Ansicht, dass jede nach Inkrafttreten des EWG-Vertrags erfolgte freiwillige Übertragung als Zustimmung von beiden Parteien angesehen werden müsse, mit der Folge, dass ihre Abwehrrechte im gegenseitigen Verhältnis konsumiert werden. Das gewerbliche Schutzrecht würde sich demnach nicht

²⁶ Warwick ROTHNIE, Besprechung des HAG II-Urteils in *European Intellectual Property Review* (EIPR) 1991 Nr. 1, S. 24 ff.

²⁷ ROTHNIE, a.a.O., S. 29.

²⁸ JOLIET in *GRUR Int.* 1991, 177 ff.

²⁹ JOLIET a.a.O., S. 184.

³⁰ GORMLEY in *Common Market Law Review* (CML Rev.) 1990, 825 ff. (854).

³¹ OLIVER in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht* (EuZW), 1991, 274 ff.

gegenüber der Zielsetzung des freien Warenverkehrs behaupten. Das scheint auch die Ansicht des Generalanwaltes JACOBS zu sein, der, obgleich gegenüber HAG I ausgesprochen kritisch, nebenbei bemerkt, er könne es sich leicht vorstellen, dass eine freiwillige Übertragung der Marke Kaffee HAG an das belgische Unternehmen zur Erschöpfung der Markenrechte der HAG Bremen geführt hätte³².

Wir sind der Meinung, dass die Abwehrrechte eines Markeninhabers auch nach einer freiwilligen Übertragung einer EG-Marke bestehen bleiben und dass es insoweit nicht zur Erschöpfung kommt. Wenn der Gerichtshof wortreich die Bedeutung der Marke und die Bewahrung der Herkunftsfunktion hervorhebt, muss er – wie JOLIET richtig betont – konsequenterweise hinnehmen, dass es zu einer Markt-*abschottung* kommen *kann* (dazu muss es ja nicht kommen: Der Hersteller kann ja in dem Markt, in dem eine konfligierende Marke besteht, eine andere Marke wählen). Das ist unseres Erachtens die einzige Lösung, die mit der Gewährleistung der Art. 36 und 222 EWGV in Einklang zu bringen ist. Dieses Ergebnis müsste auch leichten Herzens anzunehmen sein, weil ja der Schutz der Herkunftsfunktion der Marke *auch* ein Interesse der Verbraucher und Endabnehmer ist. Wenn somit jemand unter Berufung auf das Interesse der Bürger der Europäischen Gemeinschaft die Prioritierung des freien Warenverkehrs fordert, so ist ihm zu entgegnen, dass die Beachtung der gewerblichen Schutzrechte ein ebensolches Bürgerinteresse darstellt. Schliesslich sollte das Spannungsverhältnis zwischen der Territorialität des Markenrechts und dem freien Warenverkehr durch das Instrument gelöst werden, dass hierzu entwickelt worden ist und das sich hierfür in der Tat anbietet: Die Gemeinschaftsmarke. Wir sehen daher auch im Urteil HAG II einen indirekten Hinweis des Gerichtshofes³³ an den Ministerrat, mit der Gemeinschaftsmarke als bald ernst zu machen und die letzten politischen Hürden zu überwinden, weil nur so langfristig erreicht werden kann, dass Marken nicht mehr als Grenzen inner-europäischen Handels wirken können.

³² Siehe ders. in GRUR Int., 1990, 972 (Punkt 63).

³³ Vgl. hierzu JOLIET, GRUR Int. 1991, 184, der als Modell das *Benelux*-Markengesetz anführt – wohl ein Wink mit dem Zaunpfahl.

Anhang

Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 17. Oktober 1990 «Freier Warenverkehr – Warenzeichenrecht»

In der Rechtssache C-10/89 betreffend ein dem Gerichtshof gemäss Artikel 177 EWG-Vertrag vom Bundesgerichtshof in dem bei diesem anhängigen Rechtsstreit *S.A. CNL-SUCAL NV*, Gesellschaft belgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in Lüttich, gegen *HAG GF AG*, Gesellschaft deutschen Rechts mit Gesellschaftssitz in Bremen, vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung der Artikel 30, 36 und 222 EWG-Vertrag erlässt der Gerichtshof folgendes Urteil:

1 Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 24. November 1988, beim Gerichtshof eingegangen am 13. Januar 1989, gemäss Artikel 177 EWG-Vertrag mehrere Fragen nach der Auslegung der Artikel 30, 36 und 222 EWG-Vertrag im Zusammenhang mit dem Warenzeichenrecht zur Vorabentscheidung vorgelegt.

2 Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit zwischen der belgischen Firma CNL-SUCAL und der deutschen Firma HAG GF AG. Letztere vertreibt koffeinfreien Kaffee, den sie nach einem von ihr erfundenem Verfahren herstellt. In der Bundesrepublik Deutschland sind für sie zahlreiche Warenzeichen – das älteste seit 1907 – eingetragen, die im wesentlichen das auch in ihrer Firmenbezeichnung geführte Wort «HAG» zum Gegenstand haben.

3 In Belgien liess sie im Jahre 1908 zwei Warenzeichen für sich eintragen, die die Bezeichnung «Kaffee HAG» zum Gegenstand hatten. Im Jahre 1927 errichtete sie in Belgien unter der Firma «Café HAG S.A.» eine Tochtergesellschaft, die ihr vollständig unterstand und gehörte. Diese liess für sich mindestens zwei Warenzeichen eintragen, darunter eines, das unter anderem die Bezeichnung «Café HAG» zum Gegenstand hat. Mit Wirkung von 1935 übertrug die HAG GF AG auch die für sie selbst in Belgien eingetragenen Zeichen auf diese Tochtergesellschaft.

4 Im Jahre 1944 wurde die Café HAG S.A. als Feindvermögen sequestriert. Später verkauften die staatlichen belgischen Stellen die Aktien geschlossen an eine Familie Van Oevelen. Im Jahre 1971 trat die Café HAG S.A. die ihr gehörenden Beneluxmarken an die Kommanditgesellschaft Van Zuylen Frères in Lüttich ab.

5 Die S.A. CNL-SUCAL N.V. ist nach Änderung der Rechtsform und der Firma aus der Kommanditgesellschaft Van Zuylen Frères hervorgegangen. Sie hat begonnen, koffeinfreien Kaffee unter der Bezeichnung «HAG» in die Bundesrepublik Deutschland zu importieren.

6 Um dem entgegenzutreten, hat die HAG AG, die für sich in Anspruch nimmt, dass «Kaffee HAG» in Deutschland den Rang einer berühmten Marke erlangt habe und dass das von ihr unter dieser Bezeichnung vertriebene koffeinfreie Erzeugnis

aufgrund eines neuartigen Verfahrens dem von der Firma CNL-SUCAL in die Bundesrepublik Deutschland importierten koffeinfreien Kaffee qualitativ überlegen sei, bei den deutschen Gerichten Klage erhoben.

7 Im Rahmen dieses Rechtsstreits hat der mit der Revision angerufene Bundesgerichtshof gemäss Artikel 177 EWG-Vertrag beschlossen, das Verfahren auszusetzen, bis der Gerichtshof über folgende Fragen entschieden hat:

1. Ist es – unter Mitberücksichtigung des Artikels 222 EWG-Vertrag – mit den Vorschriften über den freien Warenverkehr (Artikel 30, 36 EWG-Vertrag) vereinbar, wenn ein im Mitgliedstaate A ansässiges Unternehmen sich aufgrund seiner inländischen Firmen- und Warenzeichenrechte der Einfuhr von gleichartigen Waren eines im Mitgliedstaate B ansässigen Unternehmens widersetzt, wenn diese Waren im Staate B rechtmässig mit einer Warenbezeichnung versehen worden sind, die

a) mit der Firma und den Warenzeichen, die im Staate A dem dort ansässigen Unternehmen geschützt sind, verwechslungsfähig ist und

b) ursprünglich im Staate B ebenfalls – als gegenüber einem im Staate A geschützten Zeichen zeitlich nachrangig – dem im Staate A ansässigen Unternehmen zugestanden hatte und von diesem auf ein im Staate B gegründetes, konzernmässig verbundenes Tochterunternehmen übertragen worden war und

c) als Folge der Enteignung dieses Tochterunternehmens im Staate B von diesem Staat als Vermögensteil des beschlagnahmten Tochterunternehmens zusammen mit diesem einem Dritten übertragen worden war, der seinerseits die Bezeichnung an den Rechtsvorgänger des Unternehmens veräussert hat, das nunmehr die Waren mit der Bezeichnung in den Staat A ausführt?

2. Falls die Frage 1. verneint wird:

Ist die gestellte Frage anders zu beantworten, wenn die im Staate A geschützte Kennzeichnung dort eine «berühmte» Marke geworden ist und als Folge eines ungewöhnlichen Bekanntheitsgrades erwartet werden muss, dass bei Verwendung der gleichen Kennzeichnung durch ein drittes Unternehmen eine Aufklärung der Verbraucher über die betriebliche Herkunft der Ware auf eine den freien Warenverkehr nicht beeinträchtigende Weise sichergestellt werden kann?

3. Ebenfalls (alternativ) für den Fall der Verneinung der unter 1. gestellten Frage:

Gilt die gleiche Antwort auch für den Fall, dass die Verbraucher im Staate A mit der dort geschützten Kennzeichnung nicht nur betriebliche Herkunftsvorstellungen, sondern auch bestimmte Vorstellungen über Eigenschaften, insbesondere über die Qualität, der gekennzeichneten Waren verbinden und wenn die aus dem Staate B unter der gleichen Bezeichnung eingeführten Waren diese Erwartungen nicht erfüllen?

4. Für den Fall der Verneinung aller drei bisher gestellten Fragen:

Würde die Beurteilung ändern, wenn die in den Fragen 2. und 3. besonders genannten Voraussetzungen kumulativ erfüllt wären?

8 Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts des Ausgangsrechtsstreits, des Verfahrensablaufs sowie der beim Gerichtshof eingereichten schriftlichen Erklärungen wird auf den Sitzungsbericht verwiesen. Der Akteninhalt wird im folgenden nur insoweit wiedergegeben, als die Begründung des Urteils dies erfordert.

Zur ersten Frage

9 Die erste Frage des vorlegenden Gerichts geht im wesentlichen dahin, ob die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag nationalen Rechtsvorschriften entgegenstehen, die es einem Unternehmen, das Inhaber eines Warenzeichenrechts in einem Mitgliedstaat ist, gestatten, sich der Einfuhr gleichartiger Waren aus einem anderen Mitgliedstaat zu widersetzen, die in dem letztgenannten Staat rechtmässig mit dem gleichen oder mit einem mit dem geschützten Zeichen verwechslungsfähigen Warenzeichen versehen worden sind, selbst wenn das Warenzeichen, unter dem die streitigen Waren eingeführt werden, ursprünglich einer Tochtergesellschaft des Unternehmens gehörte, das sich den Einfuhren widersetzt, und nach der Enteignung dieser Tochtergesellschaft von einem dritten Unternehmen erworben werden.

10 Unter Berücksichtigung der Ausführungen im Vorlagebeschluss und der Erörterungen vor dem Gerichtshof über die Bedeutung des Urteils des Gerichtshofes vom 3. Juli 1974 in der Rechtssache 192/73 (Van Zuylen / HAG, Slg. 1974, 731) für die Beantwortung der Frage des vorlegenden Gerichts ist zunächst festzustellen, dass der Gerichtshof es für erforderlich hält, die in jenem Urteil vorgenommene Auslegung im Lichte der Rechtsprechung zu überprüfen, die inzwischen zur Frage des Verhältnisses zwischen dem gewerblichen und kommerziellen Eigentum und den allgemeinen Bestimmungen des Vertrages, insbesondere im Bereich des freien Warenverkehrs, ergangen ist.

11 Artikel 36 lässt Einfuhrverbote und -beschränkungen, die zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind, unter dem ausdrücklichen Vorbehalt zu, dass sie weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen.

12 Nach ständiger Rechtsprechung lässt Artikel 36 Ausnahmen von dem fundamentalen Grundsatz des freien Warenverkehrs innerhalb des Gemeinsamen Marktes nur insoweit zu, als diese Ausnahmen zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt sind, die den spezifischen Gegenstand dieses Eigentums ausmachen; der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts, das nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats geschützt ist, kann sich folglich auf diese Vorschriften nicht berufen, um sich

der Einfuhr oder dem Vertrieb eines Erzeugnisses zu widersetzen, das auf dem Markt eines andern Mitgliedstaates von ihm selbst, mit seiner Zustimmung oder von einer rechtlich oder wirtschaftlich von ihm abhängigen Person rechtmässig in den Verkehr gebracht worden ist (siehe insbesondere Urteile vom 8. Juni 1971 in der Rechtssache 78/70, Deutsche Grammophon, Slg. 1971, 487, vom 31. Oktober 1974 in der Rechtsache 16/74, Centrafarm / Winthrop, Slg. 1974, 1183, und vom 9. Juli 1985 in der Rechtssache 19/84, Pharmon / Hoechst, Slg. 1985, 2281).

13 Was das Warenzeichenrecht angeht, ist festzustellen, dass dieses Recht ein wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs ist, das der Vertrag schaffen und erhalten will. In einem solchen System müssen die Unternehmen in der Lage sein, die Kundschaft durch die Qualität ihrer Erzeugnisse oder ihrer Dienstleistungen an sich zu binden, was nur möglich ist, wenn es Kennzeichen gibt, mit deren Hilfe sich diese Erzeugnisse und Dienstleistungen identifizieren lassen. Damit das Warenzeichen diese Aufgabe erfüllen kann, muss es die Gewähr bieten, dass alle Erzeugnisse, die mit ihm versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.

14 Wie der Gerichtshof wiederholt festgestellt hat, besteht der spezifische Gegenstand des Warenzeichenrechts folglich insbesondere darin, dass seinem Inhaber das Recht verliehen wird, das Warenzeichen beim erstmaligen Inverkehrbringen eines Erzeugnisses zu benutzen, und dass er dadurch vor Konkurrenten geschützt wird, die die Stellung und den Ruf des Warenzeichens durch den Vertrieb widerrechtlich mit diesem Zeichen versehener Erzeugnisse zu missbrauchen suchen. Für die Bestimmung der genauen Reichweite dieses ausschliesslichen Rechts des Warenzeicheninhabers ist die Hauptfunktion des Warenzeichens zu berücksichtigen, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, dieses Erzeugnis ohne Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden (siehe insbesondere Urteile vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77, Hoffmann-La Roche, Slg. 1978, 1139, Randnr. 7, und vom 10. Oktober 1978 in der Rechtssache 3/78, Centrafarm / American Home Products Corporation, Slg. 1978, 1823, Randnrn. 11/14).

15 Für die Beurteilung eines Sachverhalts wie des von dem vorlegenden Gericht beschriebenen ist in Anbetracht der vorstehenden Überlegungen der Umstand ausschlaggebend, dass es an jeglicher Zustimmung seitens des Inhabers des nach den nationalen Rechtsvorschriften geschützten Warenzeichenrechts dazu fehlt, dass ein gleichartiges Erzeugnis, das von einem von diesem Rechtsinhaber weder rechtlich noch wirtschaftlich abhängigen Unternehmen hergestellt und vertrieben wird, in einem anderen Mitgliedstaat unter dem gleichen oder unter einem verwechslungsfähigen Warenzeichen in den Verkehr gebracht wird.

16 Könnte der Rechtsinhaber unter diesen Umständen nicht von der ihm durch die nationalen Rechtsvorschriften eingeräumten Befugnis Gebrauch machen,

sich der Einfuhr eines gleichartigen Erzeugnisses unter einer mit seinem eigenen Warenzeichen verwechslungsfähigen Bezeichnung zu widersetzen, so wäre die Hauptfunktion des Warenzeichens gefährdet, denn in einem solchen Fall wären die Verbraucher nicht mehr in der Lage, den Ursprung des gekennzeichneten Erzeugnisses festzustellen, und der Rechtsinhaber könnte für die schlechte Qualität eines Erzeugnisses verantwortlich gemacht werden, die ihm in keiner Weise zuzurechnen wäre.

17 An diesem Ergebnis kann auch der Umstand nichts ändern, dass das nach den nationalen Rechtsvorschriften geschützte Warenzeichen und das gleichartige Warenzeichen, mit dem das eingeführte Erzeugnis aufgrund der Rechtsvorschriften des Herkunftsmitgliedstaats versehen ist, ursprünglich demselben Inhaber gehört haben, dem eines dieser Zeichen durch Enteignung in einem der beiden Staaten vor der Gründung der Gemeinschaft entzogen worden ist.

18 Von der Enteignung an hat nämlich jedes der Warenzeichen trotz ihres gemeinsamen Ursprungs unabhängig in seinem jeweiligen räumlichen Rahmen seine Funktion erfüllt, zu garantieren, dass die gekennzeichneten Erzeugnisse aus einer einzigen Quelle stammen.

19 Nach alledem muss sich in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem ein Warenzeichen ursprünglich einen einzigen Inhaber hatte und in dem diese alleinige Inhaberschaft infolge einer Enteignung durchbrochen worden ist, jeder der Inhaber des Warenzeichenrechts dem widersetzen können, dass von dem anderen Rechtsinhaber herrührende Erzeugnisse in den Mitgliedstaat, in dem ihm das Warenzeichen zusteht, eingeführt und dort vertrieben werden, sofern es sich um gleichartige Erzeugnisse handelt, die mit dem gleichen oder mit einem verwechslungsfähigen Warenzeichen versehen sind.

20 Auf die erste Frage ist daher zu antworten, dass die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag nationalen Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, die es einem Unternehmen, das Inhaber eines Warenzeichenrechts in einem Mitgliedstaat ist, gestatten, sich der Einfuhr gleichartiger Waren aus einem anderen Mitgliedstaat zu widersetzen, die in dem letztgenannten Staat rechtmässig mit dem gleichen oder mit einem mit dem geschützten Zeichen verwechslungsfähigen Warenzeichen versehen worden sind, selbst wenn ein Warenzeichen, unter dem die streitigen Waren eingeführt werden, ursprünglich einer Tochtergesellschaft des Unternehmens gehörte, das sich den Einfuhren widersetzt, und nach der Enteignung dieser Tochtergesellschaft von einem dritten Unternehmen erworben wurde.

Zur zweiten, dritten und vierten Frage

21 In Anbetracht der Antwort auf die erste Frage sind die zweite, die dritte und die vierte Frage gegenstandslos geworden.

...

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof auf die ihm vom Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 24. November 1988 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:

Die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag stehen nationalen Rechtsvorschriften nicht entgegen, die es einem Unternehmen, das Inhaber eines Warenzeichenrechts in einem Mitgliedstaat ist, gestatten, sich der Einfuhr gleichartiger Waren aus einem anderen Mitgliedstaat zu widersetzen, die in dem letztgenannten Staat rechtmässig mit dem gleichen oder mit einem mit dem geschützten Zeichen verwechslungsfähigen Warenzeichen versehen worden sind, selbst wenn das Warenzeichen, unter dem die streitigen Waren eingeführt werden, ursprünglich einer Tochtergesellschaft des Unternehmens gehörte, das sich den Einfuhren widersetzt, und nach der Enteignung dieser Tochtergesellschaft von einem dritten Unternehmen erworben wurde.

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

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

Art. 956 OR, Art. 3 lit.d UWG – «BUBENBERG»

- Die Firmen «Immobilien-gesellschaft Bubenberg» und «Bubenberg Bauhandel und Immobilien AG» sind verwechselbar, da der Fantasienname «Bubenberg» der einprägsamste Bestandteil beider Firmen bildet (E. 1).
- Ist die Verwechslungsgefahr unter firmenrechtlichen Gesichtspunkten zu bejahen, liegt sie nach Wettbewerbsrecht ebenfalls vor. Bis sich Buchstabenkombinationen, die nicht als Wort ausgesprochen werden können, im Verkehr durchsetzen, bedarf es eines besonders langen und intensiven Gebrauchs (E. 2).
- Feststellungs- und Veröffentlichungsbegehren sind zur Orientierung der Kundschaft ausgewiesen (E. 3).
- Il existe un risque de confusion entre les raisons de commerce «Immobilien-gesellschaft Bubenberg» et «Bubenberg Bauhandel und Immobilien AG», car le nom de fantaisie «Bubenberg» en constitue l'élément le plus frappant (c. 1).
- Si le risque de confusion est admis selon les règles sur les raisons de commerce, il existe également en vertu des dispositions sur la concurrence déloyale. Il faut un usage particulièrement long et intensif pour que des combinaisons de lettres, ne constituant pas un mot prononçable, s'imposent dans les affaires (c. 2).
- Les conclusions en constatation de l'illicéité et en publication du jugement visent à informer la clientèle (c. 3).

HG BE vom 1. Februar 1989 i.S. Immobilien-gesellschaft Bubenberg ca. Bubenberg Bauhandel und Immobilien AG (mitgeteilt von RA R.J. Salzgeber).

Die Klägerin wurde am 3. Mai 1955 unter der Firma «Immobilien-gesellschaft Bubenberg» als Aktiengesellschaft im Handelsregister eingetragen. Gemäss statutarischer Umschreibung bezweckt sie die Verwaltung sowie den Kauf und Verkauf von Liegenschaften. Ihr Sitz ist in Bern. Ihr Briefpapier enthält seit November 1985 ein Abbild der Statue Adrians von Bubenberg.

Am 3. April 1986 wurde die Beklagte unter der Firma «Bubenberg Immobilien, Küpfer, Buess, Wasserfallen» als Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern im Handelsregister eingetragen. Der Gesellschaftszweck wurde gemäss Statuten mit Liegenschaftenshandel, Planung und Realisierung von Bauten sowie Führung und Erledigung von Treuhandgeschäften aller Art umschrieben. Die Beklagte verwendet die Statue Adrians von Bubenberg seit ihrer Gründung auf ihrem Briefkopf und in Inseraten.

Die Klägerin erhob am 7. April 1986 gegen die Eintragung der Firma der Beklagten beim Handelsregisterführer Einspruch und reichte am 28. April 1986 ein Gesuch um Erlass einer einstweiligen Verfügung ein. Sie beantragte, den Gründern der Beklagten die Eintragung und Verwendung der Firmenbezeichnung «Bubenberg Immobilien» zu verbieten. Obwohl der Appellationshof in seinem Entscheid vom 30. Juni 1986 eine Verwechslungsgefahr der beiden Firmen bejahte, wurde das Gesuch abgewiesen mit der Begründung, ein drohender, erheblicher oder nicht leicht zu ersetzender Schaden sei nicht glaubhaft gemacht worden.

Am 19. Mai 1987 wurde die Firma der Beklagten in «Bubenberg Bauhandel und Immobilien AG» unter Aufnahme des zusätzlichen Firmenzweckes Handel mit und Verarbeitung von Bauprodukten aller Art geändert. Mit Eröffnung eines Küchencenters im Sommer 1988 wurde das Briefpapier der Beklagten mit der Abkürzung «BBI» ergänzt.

Das Handelsgericht erwägt:

1. a) Die Klägerin stützt ihre Begehren vorab auf Firmenrecht, wonach sich die Firmen der Aktiengesellschaften von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden müssen (Art. 951 Abs. 2 OR). Gemäss Art. 956 OR steht dem Berechtigten die im Handelsregister eingetragene Firma zum ausschliesslichen Gebrauch zu. Ausschliesslichkeit bedeutet, dass jede spätere Firma sich von der älteren hinreichend unterscheiden muss, ansonst der Inhaber der älteren Firma auf Unterlassung der neuen Firma klagen kann (Guhl/Merz/Kummer, 7. Aufl., S. 791; BGE 100 II 226 E. 2). Der 1955 eingetragenen Klägerin steht demnach ein Klagerecht gegenüber der 1986 eingetragenen Beklagten zu.

Das Erfordernis der deutlichen Unterscheidbarkeit fehlt, wenn die Firmen eine Ähnlichkeit aufweisen, die zu Verwechslungen führen kann (Meyer-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des Schweiz. Gesellschaftsrechts, 2. Aufl., S. 147). Massgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck der Firma. Bei Firmen, die am gleichen Ort ihren Sitz haben, sich wenigstens teilweise an den gleichen Kundenkreis richten und einen Phantasienamen in ihrer Firma führen, sind besonders strenge Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zu stellen, da solche Umstände die Gefahr von Verwechslungen erhöhen (Guhl/Merz/Kummer, a.a.O., S. 792 mit Hinweisen; BGE 97 II 235 E. 1). Diese Voraussetzungen treffen auf die Parteien zu. Beide haben ihren Sitz in Bern und ihre statutarische Zweckumschreibung deckt sich in wesentlichen Teilen. Auch wenn die Beklagte den grösseren Teil ihres Umsatzes durch den Handel mit Kücheneinrichtungen erzielen will, bleibt der angesprochene Kundenkreis zu einem bedeutenden Teil identisch mit demjenigen der Klägerin. Das Gebot der Unterscheidbarkeit will zudem nicht bloss diese Geschäftskunden vor einer Irreführung schützen, sondern auch Dritte, wie Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste (BGE 100 II 226 E. 2).

b) Die Firma der Beklagten setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen, wovon zwei – «Bubenberg» und «Immobilien» – in der Firma der Klägerin ebenfalls erscheinen. Die Beklagte behauptet, die Sachbezeichnung «Bauhandel» vermöge

die Unterscheidbarkeit der beiden Firmen herbeizuführen, da sie aufgrund ihres Klanges und ihrer Stellung der Firma der Beklagten einen anderen Sinn gebe, welcher in der Erinnerung haften bleibe.

Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Die schweizerische Rechtsprechung hat in vergleichbaren Fällen immer wieder betont, dass bei Wortgruppen zu prüfen sei, welche Bestandteile in der Erinnerung des Publikums haften blieben und einen Phantasienamen in aller Regel als einprägsamstes Merkmal bezeichnet (vgl. Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht SMI 1987, S. 147 ff. i.S. «Romantik Hotel Julen» gegen Jean Cremonini «Hotel garni Romantica»; SMI 1985, S. 62 i.S. «Astoria Travel Limousine Service» gegen «Astoria Fretz Limousine Service Zürich Ltd.»; SMI 1984, S. 114 i.S. «Inter-Hotel» gegen «Interhotel Reservations AG»; SMI 1984, S. 139 i.S. «Erba Aktiengesellschaft» gegen «Erbatex AG»; SMI 1980, S. 180 i.S. «Immo-Finanz Holding AG» gegen «Immo Finanz und Handels AG»; BGE 98 II 63 i.S. «Commerzbank Aktiengesellschaft» gegen «Standard Commerz Bank»; BGE 90 II 319 i.S. «Elin GmbH» gegen «Elin-Union AG»).

Prägender Bestandteil der Firmen der Parteien ist der Name «Bubenberg». Er geht auf ein bedeutendes, aber ausgestorbenes Berner Geschlecht zurück und ist deshalb rechtlich als Phantasienamen zu werten (Eduard His, Berner Kommentar, N. 10 zu Art. 950 OR). Zu Ehren des grossen Berner Staatsmannes Adrian von Bubenberg steht denn auch am Bubenbergplatz/Hirschengraben in Bern eine über drei Meter hohe Statue. Das Abbild dieser Statue erscheint auf Briefkopf, Visitenkarte und in Inseraten der Beklagten, wodurch die Bedeutung des Namens «Bubenberg» zusätzliches Gewicht hält. Die Aufnahme einer Sachbezeichnung in der Firma, wie vorliegend «Bauhandel», ist nicht geeignet, eine aufgrund identischer Phantasienamen bestehende Verwechslungsgefahr zu bannen (Patrick Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, S. 97, mit zahlreichen Beispielen). Das Bundesgericht führt im Fall «Isola-Werke AG» gegen «Elektrisola Feindraht A.-G.» aus, dass ein Hinweis auf die Tätigkeit der Gesellschaft gegenüber der Wortverbindung «Elektrisola» eindeutig zurücktrete (BGE 97 II 156 E. 2c). Die Zusätze «Elektr» und «Feindraht» würden die Verwechslungsgefahr nicht beheben. Im Gegenteil lasse gerade diese Verdeutlichung den Eindruck einer gewissen Verbundenheit aufkommen, was sich die Klägerin nicht gefallen zu lassen brauche (a.a.O. S. 158 E. 2g). Ähnlich wurde im Fall «Pavag A.G.» gegen «Bavag Bau- und Verwaltungs- A.G.» entschieden (BGE 92 II 95 ff.). Der Zusatz «Bau- und Verwaltungs- A.G.» sei ein schwacher Bestandteil der Firma, weil er die geschäftliche Tätigkeit der Beklagten umschreibe und insofern sprachliches Allgemeingut sei. Dritte würden dazu neigen, ihn wegzulassen, weil sie ihn als überflüssig erachten oder nur das Wort «Bavag» als eigentlichen Namen der Beklagten ansehen würden (a.a.O. S. 100 E. 4). In diesem Entscheid wird weiter festgehalten, dass es bei der Beurteilung der Unterscheidbarkeit nicht auf Schriftbild und Signet ankomme, da diese Besonderheiten im telefonischen, telgraphischen und mündlichen Verkehr entfallen würden (a.a.O. S. 98 E. 3). Die Tatsache, dass die Beklagte die drei Bestandteile ihrer Firma im schriftlichen Verkehr in gleich grosser Schrift und gleicher Farbe darstellt, ist daher nicht von entscheidender Bedeutung. Ebensovienig hilft der Hinweis der Beklagten auf andere Gesellschaften, die den Namen «Bubenberg» in ihre Firma aufgenommen haben. Es ist Sache der Klägerin, ob sie die

Verwendung ähnlicher Firmen von jüngeren Gesellschaften untersagen lassen will oder nicht (BGE 92 II 101 E. 5). Zudem sind die in der Schweiz ansässigen Gesellschaften, die noch den Namen «Bubenberg» in ihrer Firma führen, offensichtlich in einer anderen Branche oder nicht in derselben Region tätig wie die Klägerin.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Phantasiename «Bubenberg» der einprägsamste Bestandteil beider Firmen ist, der in Verbindung mit der beiden Firmen gemeinsamen Sachbezeichnung «Immobilien» zur Verwechslung führen kann. Die weitere Verwendung der Bezeichnung «Bubenberg» im Zusammenhang mit der Bezeichnung «Immobilien» ist deshalb der Beklagten gestützt auf Firmenrecht zu verbieten.

2. Die Klägerin stützt ihre Ansprüche zusätzlich auf Wettbewerbsrecht, welches kumulativ zum Firmenrecht anwendbar sein kann (BGE 100 II 397). Gemäss Art. 3 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Die Anwendung von Wettbewerbsrecht setzt ein Wettbewerbsverhältnis voraus, das offensichtlich gegeben ist: Wie bereits ausgeführt wurde, stimmen die statutarischen Zweckumschreibungen der Parteien zu einem guten Teil überein. Beide Parteien sind in derselben Branche (Immobilien) tätig, haben ihren Sitz in Bern und bearbeiten nebst anderen Regionen beide den bernischen Markt. Die Beklagte spricht somit wenigstens teilweise denselben Kundenkreis wie die Klägerin an. Wie das Firmenrecht verlangt auch das Wettbewerbsrecht, dass sich die jüngere von der älteren Firma genügend unterscheide. Die wettbewerbsrechtliche Priorität entscheidet sich wie im Firmenrecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung des Rechtes an der Kennzeichnung (Bruno von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, 1957, S. 145). Durch den Registereintrag der Firma im Jahre 1955 geniesst die Klägerin somit nicht bloss den Schutz nach Firmenrecht, sondern auch nach Wettbewerbsrecht. Dabei ist der Zeitpunkt der effektiven Aufnahme der Geschäftstätigkeit nach neuerer Lehre unbeachtlich, da die Eintragungen geschäftlicher Kennzeichen der Vorbereitung künftigen Wettbewerbs dienen und damit Wettbewerbshandlungen darstellen (Patrick Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, S. 129 f.). Die Priorität der Klägerin ist indessen so oder anders zu bejahen, einerseits wegen des Registereintrages von 1955, andererseits wegen der nachgewiesenen Geschäftstätigkeit seit mindestens 1974.

Ist die Verwechslungsgefahr unter firmenrechtlichen Gesichtspunkten zu bejahen, liegt sie gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nach Wettbewerbsrecht ebenfalls vor (BGE 100 II 229). Hinsichtlich der Begründung der Verwechslungsgefahr kann deshalb im wesentlichen auf die firmenrechtlichen Erwägungen verwiesen werden. Auch nach Wettbewerbsrecht ist der Gesamteindruck und zwar als Erinnerungsbild massgebend (Lucas David, Schweiz. Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., S. 85). Ergänzend ist festzuhalten, dass die Abkürzung der Firma der Beklagten mit den Initialen «BBI» und das Abbild der Statue Adrians von Bubenberg nicht geeignet sind, der Verwechslungsgefahr zu begegnen. Im Gegenteil verstärkt das Abbild der Statue den ohnehin stärksten Bestandteil der Firma. Dem Berner Publikum wird kaum die unterschiedliche farbliche und graphische Gestaltung dieser Signete in Erinnerung bleiben, sondern es wird sich einzig an den Staatsmann und dessen

Statue am Bubenbergplatz/Hirschengraben in Bern erinnern. Das Signet ist somit jedenfalls in der Region Bern geeignet, ebenfalls als Kennzeichen für den Namen «Bubenberg» zu wirken. Dass sich die Beklagte zu einem wesentlichen Teil tatsächlich an Kunden in der Region Bern wendet, zeigt sich in den zahlreichen Inseraten in Berner Zeitungen und in der Eröffnung eines Küchencenters in Bern. Auch wenn unsicher ist, ob sich das Abbild der Statue Adrians von Bubenberg im Geschäftsverkehr als Kennzeichen der einen oder andern Firma bereits durchgesetzt hat, darf die Beklagte, wenn ihr der Gebrauch des Namens untersagt wird, auch das Bild wegen der Gefahr von Täuschungen nicht weiter verwenden.

Es bleibt anzufügen, dass die Kurzform der Firma der Beklagten «BBI» bereits mangels Durchsetzung im Verkehr die Verwechslungsgefahr nicht beseitigen kann. Bis sich solche Buchstabenkombinationen, insbesondere solche, die nicht als Wort ausgesprochen werden können, im Verkehr durchsetzen, bedarf es nämlich eines besonders langen und intensiven Gebrauchs. Zudem ist eine Monopolisierung solcher Initialwörter grundsätzlich umstritten, da sie nur in beschränkter Anzahl vorhanden sind und das Bedürfnis besteht, sie als Typenbezeichnungen zur Benützung durch jedermann freizuhalten (Lucas David, a.a.O., S. 83).

Die Klage ist somit auch in Anwendung von Wettbewerbsrecht gutzuheissen.

3. Die gestellten Rechtsbegehren auf Unterlassung und Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes sind vollumfänglich zuzusprechen. Die Androhung von Straffolgen von Art. 292 StGB und Art. 403/404 ZPO im Widerhandlungsfall hat von Amtes wegen zu erfolgen (Leuch, N. 2 zu Art. 403 ZPO). Die Frist zur Änderung der Firma der Beklagten kann verhältnismässig kurz angesetzt werden, ist die Beklagte doch bereits im Vorverfahren auf die Verwechslungsgefahr aufmerksam gemacht worden, so dass sie das Urteil nicht völlig unerwartet treffen kann. Die Beklagte hat demnach binnen Monatsfrist alle notwendigen Vorkehren zu treffen, um den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen.

Das Feststellungs- und das damit zusammenhängende Veröffentlichungsbegehren sind ebenfalls gutzuheissen, damit die Kundschaft über den Ausgang des Prozesses orientiert werden kann. Da vorallem die Kundschaft in der Region Bern und im Kanton Solothurn der Verwechslungsgefahr ausgesetzt war, ist die Klägerin zu ermächtigen, das Urteil auf Kosten der Beklagten je ein Mal in den Tageszeitungen «Berner Zeitung», «Bund» und «Solithurner Zeitung» zu veröffentlichen.

Art. 956 OR – «PROMOTESSA/PROMODIN»

- Zwischen den Firmen «Promotessa AG» und «Promodin AG» fehlt eine Verwechslungsgefahr, da das Präfix «Promo» als Abkürzung für Promotion bekannt ist (E. 2a).
- Die Unterscheidbarkeit zweier Firmen ist sowohl gemäss Firmenrecht wie gemäss Wettbewerbsrecht nach den gleichen Kriterien zu beurteilen (E. 2b).
- Die Verwechslungsgefahr zweier Firmen ist sowohl gemäss Namensrecht wie gemäss Firmenrecht nach den gleichen Kriterien zu beurteilen (E. 2c).

- *Il n'existe pas de risque de confusion entre les raisons de commerce «Promotessa AG» et «Promodin AG», car le préfixe «promo» est connu comme abréviation de «promotion» (c. 2a).*
- *La distinction entre deux raisons de commerce doit s'apprécier de la même façon en droit des raisons de commerce et en droit de la concurrence déloyale (c. 2b).*
- *Le risque de confusion entre deux raisons de commerce doit se juger selon des critères identiques en droit des raisons de commerce et selon les règles du droit au nom (c. 2c).*

HG BE vom 9. März 1989 i.S. Promotessa AG ca. Promodin AG (mitgeteilt von RA Dr. B. Gränicher).

Die Klägerin wurde am 10. Januar 1985 unter der Firma «Promotessa AG» im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und betreibt seither im Rahmen ihres Geschäftszweckes gesamtschweizerisch u.a. Marketing und Promotion im Food- und Nonfoodsektor, wozu auch Beratung und Personalvermittlung in diesen Bereichen gehört. Seit 1. Januar 1988 will die Klägerin im administrativen Bereich eng mit der Firma Sales Force Management AG (SF), Basel, zusammenarbeiten, wobei letztere u.a. die Lohnabrechnungen für die klägerischen Mitarbeiterinnen erstellt.

Der erste Eintrag der Beklagten unter dem Namen «Promodin AG», Basel, erfolgte am 26. Mai 1987 ins Handelsregister des Kantons Basel. Die Unternehmung betätigt sich gesamtschweizerisch als Personalvermittlungsfirma, speziell für Degustations-, Verkaufs- und Messeanlässe. Grössenmässig entspricht sie ungefähr der Klägerin, indem sie intern 5 Angestellte beschäftigt (davon 3 Teilzeitangestellte) und über einem Stamm von rund 480 externen Mitarbeiterinnen (Degustantinnen, Beraterinnen, Hosstessen) und ca. 50 Auftraggeberinnen verfügt.

Mit der Klage vom 21. Juni 1988 verlangte die Klägerin, dass der Beklagten verboten werde, die Firma Promodin AG zu verwenden und sie zu verpflichten sei, ihre Firma innert 20 Tagen ab Rechtskraft des Urteils im Handelsregister löschen zu lassen.

Das Handelsgericht erwägt:

1. Beweismässig ist davon auszugehen, dass die Klägerin trotz ihrer Zusammenarbeit mit der SF nach wie vor selbständig und unter dem Namen Promotessa AG auf dem Gebiete der Personalvermittlung für Promotionen, Degustationen usw. tätig ist. Aus den von der Beklagten diesbezüglich angerufenen Unterlagen ist kein gegenteiliger Schluss zu ziehen, vielmehr wird daraus ersichtlich, dass sich die Zusammenarbeit zwischen SF und der Klägerin auf den technisch-administrativen Bereich beschränkt, während die eigentliche Kundenbetreuung weiterhin durch die Promotessa AG erfolgt. Daraus ergibt sich einerseits, dass die nach wie vor aktive

Klägerin als früher eingetragene Firma gegenüber der jüngeren Promodin AG ein Ausschliesslichkeitsrecht beanspruchen kann (vgl. unten) und andererseits beide Parteien offensichtlich in einem Wettbewerbsverhältnis zueinander stehen. Die von der Promotessa AG aufgestellte Behauptung, die Promodin AG habe bereits Anlass zu Verwechslungen gegeben, konnte indessen nicht durch Beweise erhärtet werden, zumal keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Beklagte und nicht irgend eine andere Personalvermittlungsfirma die geschilderte Verwirrung verursacht hatte.

Schliesslich ist tatbestandsmässig festzuhalten, dass laut Rationenbuch in den Firmen von über hundert z.T. älteren Unternehmungen das Präfix «Promo-» ebenfalls enthalten ist.

2. A) Firmenschutz

Gemäss Art. 951 Abs. 2 OR müssen sich Firmen von Aktiengesellschaften von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma *deutlich* unterscheiden. Das heisst zum einen, dass dem Berechtigten einer bereits eingetragenen Firma dieselbe zum ausschliesslichen Gebrauch zusteht und somit derjenige, der zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Firma benutzen und eintragen lassen will, dafür zu sorgen hat, dass bezüglich der beiden Firmen keine Verwechslungsgefahr besteht. Zum andern bedeutet es, dass der durch eine ungenügende Unterscheidbarkeit einer Firma beeinträchtigte, d.h. in seinem Ausschliesslichkeitsrecht verletzte Inhaber einer älteren Firma auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und bei Verschulden auch auf Schadenersatz klagen kann (Art. 956 Abs. 2 OR).

Wie bereits unter Ziff. 1 erwähnt, steht der früher im Handelsregister als Aktiengesellschaft eingetragenen Klägerin die Firma Promotessa AG gesamtschweizerisch zum ausschliesslichen Gebrauch zu. Es stellt sich somit die Frage, ob die Firma Promodin AG das Erfordernis der deutlichen Unterscheidbarkeit erfüllt. Dabei ist festzuhalten, dass eine das Ausschliesslichkeitsrecht verletzende Verwechselbarkeit keine konkreten, bereits eingetretenen Verwechslungen – welche vorliegend nicht nachgewiesen werden konnten – voraussetzt, sondern bereits eine blosser Verwechslungsgefahr, über welche der Richter nach seinem Ermessen entscheidet, genügt. Massgebend für diese Verwechslungsgefahr ist grundsätzlich der Gesamteindruck einer Firma, wobei besonders charakteristischen Merkmalen eine erhöhte Bedeutung zukommt (vgl. Guhl/Merz/Kummer, OR, 7. Aufl., S. 791), «da sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im Verkehr, sei es von der Gesellschaft selber, sei es von Dritten, oft allein verwendet werden, besonders im Gespräch» (BGE 92 II 97).

Der Gesamteindruck ergibt sich aus dem Zusammenspiel der optischen und akustischen Ausgestaltung der Firma, wobei sie allenfalls besondere graphische Darstellung des Firmenzeichens eher von untergeordneter Bedeutung ist, da diese Besonderheiten beispielsweise im Handelsregister, im Telefonbuch sowie im gesamten telefonischen, telegraphischen und mündlichen Verkehr entfallen (vgl. BGE 92 II 98). Akustische Unterschiede können sich v.a. aus der Zahl und Stellung der die Firma bildenden Worte und Silben, der verwendeten Vokale, dem Wortklang und dem Sprechrhythmus ergeben.

Das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit dient nicht der Ordnung des Wettbewerbs, sondern will den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verletzungen bewahren sowie das Publikum vor Irreführungen schützen. Bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit zweier Firmen ist deshalb zwar vorab auf das Unterscheidungsvermögen von Geschäftspartnern bzw. -kunden abzustellen aber auch dasjenige von nicht direkt beteiligten Dritten (z.B. Behörden, öffentliche Dienste usw.) zu berücksichtigen. Da Aktiengesellschaften unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen können, stellt die bundesgerichtliche Rechtsprechung hohe Anforderungen an die Unterscheidungskraft und besonders strenge dann, wenn zwei Firmen miteinander im Wettbewerb stehen und sich an die gleichen Abnehmerkreise wenden oder wenn Phantasiebezeichnungen in Frage stehen (vgl. BGE 100 II 226, 97 II 155, 97 II 235). Letzteres trifft vorliegend unbestrittenermassen zu: Beide Parteien sind im Bereiche der Personalvermittlung für Promotionen und Messeanlässe aktiv, wobei sich ihr Betätigungsfeld auf das Gebiet der gesamten Schweiz erstreckt.

Beide zur Diskussion stehenden Firmen verfügen über den gleichen Wortanfang «Promo-» und enden mit der identischen Gesellschaftsformbezeichnung «AG». Sie unterscheiden sich somit lediglich durch den Mittelteil der Firma (-tessa / -din).

Die graphische Gestaltung der beiden Firmen ist offenkundig verschieden, so dass unter diesem Gesichtspunkt keine Verwechslungsgefahr besteht. Dies hilft der Beklagten indessen angesichts der vorliegend bloss untergeordneten Bedeutung der optischen Firmengestaltung ebensowenig wie die Erklärung, dass sich ihre Firma aus den Abkürzungen des Wortes Promotion und des Namens des Firmeninhabers Din-ikel zusammensetzt, da dies für aussenstehende Dritte nicht auf der Hand liegt und deshalb keine erhebliche Kennzeichnungskraft besitzt.

Wenn auch das Präfix «Promo» als prägender Bestandteil der Firma erscheinen mag, so ist doch darauf hinzuweisen, dass «Promo» als Abkürzung für (Verkaufs-)Förderung und Werbung (franz: promotion, ital: promozione) steht und in dieser Funktion bereits derart bekannt ist, dass es zum eigenständigen Begriff geworden ist. Nicht umsonst haben über 100 Firmen, welche sich u.a. auch auf dem Gebiet der Verkaufsförderung betätigen, das Präfix «Promo» in ihre Firma aufgenommen. Da sich dieser Begriff infolge der häufigen Verwendung in dieser Bedeutung (-Förderung) durchgesetzt hat, ist das in beiden Firmen enthaltene Präfix als Sachbezeichnung zu erachten, zumal es «durch seinen Sinn unmittelbar auf die Natur des Unternehmens oder seiner Erzeugnisse (Dienstleistungen) schliessen lässt (vgl. Patrick Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, 1980, S. 97).

Eine solche Sachbezeichnung darf nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht ausschliesslich verwendet werden, sondern muss als sprachliches Gemeingut grundsätzlich auch Dritten zur Verfügung stehen. Trotzdem gilt auch hier der Schutz von Art. 951 Abs. 2 OR, indem sich der Inhaber der älteren Firma die Verwendung einer verwechslungsfähigen Bezeichnung durch einen Dritten nicht zu gefallen lassen braucht. Das bedeutet, dass dem verwechslungsfähigen Hauptbestandteil einer jüngeren Firma ein einprägsamer Nebenbestandteil von gewisser Unterscheidungskraft beigelegt werden muss (vgl. BGE 94 II 129/130, 100 II 228). Ist aber der

einen Sachbegriff darstellende Hauptbestandteil einer Firma als solcher erkennbar, d.h. liegt die Herkunft dieses Firmenteils auf der Hand, so tritt er bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in seiner Bedeutung zurück und ist dementsprechend vermehrt auf den Rest der Firma abzustellen. In diesem Sinne verneinte das Bundesgericht die Verwechselbarkeit der offensichtlich aus dem Begriff «pharmacie» abgeleiteten Firmen «Pharmacal SA» und «Pharmac SA», währenddem es sie bei «Sodip» bzw. «Sodibel» bejahte, da im zweiten Fall die Herkunft des gemeinsamen Präfix' «Sodi» (société de distribution) für einen unbefangenen Dritten nicht ohne weiteres erkennbar war (vgl. BGE 95 II 460). Die gleiche Meinung vertritt auch Alois Troller (in: Immaterialgüterrecht, Bd. I, 1983, S. 300), indem er dafür hält, dass bei Firmen mit Sachbezeichnungen die Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, «wenn ausschliesslich der gemeinfreie Bestandteil sie bewirkt», was vorliegend zutrifft.

Nach den obigen Ausführungen ist somit zu prüfen, ob sich die nach Weglassung der übereinstimmenden Sachbezeichnung «Promo» und der kaum kennzeichnungsfähigen Gesellschaftsbezeichnung «AG» (Patrick Troller, a.a.O., S. 95 und Verweise) verbleibenden Teile der in Frage stehenden Firmen (-tessa / -din) in genügender Deutlichkeit voneinander unterscheiden. Dabei sind – wie bereits erwähnt – wegen der bei Aktiengesellschaften möglichen freien Namenwahl einerseits und der gebiets-, branchen- und kundenmässigen Überschneidung der Tätigkeit beider Parteien andererseits erhöhte Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen zu stellen. Auf der andern Seite ist zu berücksichtigen, dass im vorliegenden Fall eine erhöhte Aufmerksamkeit bzw. Unterscheidungsfähigkeit der angesprochenen Kreise vorausgesetzt werden darf. Beide Parteien vermitteln nämlich ihre externen Mitarbeiterinnen an Firmen, damit sie deren Produkte oder Dienstleistungen bei Degustationen oder an Messen einem breiteren Publikum vorführen. Dabei treten sie nicht als Angestellte der Parteien, sondern als Vertreterinnen der Auftraggeberfirmen auf, so dass beim breiten Publikum gar keine Verwirrung bezüglich der Vermittlungsfirmen entstehen kann. Sie sind insbesondere weder durch Namensschilder, Uniformteile noch sonst in irgend einer Weise vom Publikum in Verbindung mit der Klägerin bzw. der Beklagten zu bringen. In diesem Zusammenhang wurde von der Klägerin auch gar nicht geltend gemacht, es hätten sich bei Dritten (z.B. Konsumenten, Behörden, Post usw.) Verwechslungen ereignet. Es geht ihr in diesem Verfahren ausschliesslich um die Beseitigung einer möglichen Verwechslungsgefahr im wirtschaftlichen Bereich, d.h. bei ihren (bisherigen und künftigen) Kunden. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist deshalb hauptsächlich auf das Unterscheidungsvermögen der von beiden Firmen angesprochenen potentiellen Auftraggebern (z.B. den Firmen- bzw. Werbechefs von Grossfirmen) abzustellen. Dieses liegt jedoch bei Geschäftsleuten erfahrungsgemäss höher als bei einem breiten Publikum.

Die übriggebliebenen und zu vergleichenden Silben «-tessa» und «-din» unterscheiden sich in mehrfacher Weise voneinander:

Zum einen besteht die verbleibende Firma der Klägerin aus zwei Silben, währenddem jene der Beklagten nur noch über eine Silbe verfügt und deshalb deutlich kürzer erscheint. Zum andern weichen ebenfalls die besonders ins Gewicht fallenden Vokale voneinander ab. Aber auch der in der klägerischen Firma enthaltene

Zischlaut (ss) trägt dazu bei, dass beide Firmen ein klar unterschiedliches Klangbild aufweisen. Schliesslich besteht auch ein bedeutungsmässiger Unterschied zwischen den Firmen, indem die Silbe «-tessa» in der Erinnerung als etwas eindeutig Weibliches haften bleibt, währenddem die Endung «-din» eher geschlechtsneutral ist.

Ansichts dieser verschiedenen Unterschiede zwischen den verbleibenden Firmenbestandteilen erscheint die Gefahr von Verwechslungen als äusserst gering. Dies umso mehr, als es nach Aussage des Vertreters der Beklagten im Personalvermittlungsgeschäft dieser Art anscheinend vorab auf den direkten Kontakt zwischen dem Auftraggeber und dem Geschäftsführer der Vermittlungsfirma ankommt, und deshalb die eine oder andere Firma v.a. mit der kaum verwechselbaren Person des Geschäftsführers in Verbindung gebracht wird.

Für ein an die Beklagte gerichtetes Verbot der weiteren Verwendung der Firma Promodin AG fehlt es somit an der Voraussetzung der mangelnden Unterscheidbarkeit. Unter diesen Umständen ist die Klage vom firmenrechtlichen Standpunkt her abzuweisen.

2. B) Unlauterer Wettbewerb

Die Klägerin stützt ihre Ansprüche zusätzlich auf Wettbewerbsrecht. Sie wirft der Beklagten unlauteres Handeln vor, indem sie Massnahmen treffe, die geeignet seien, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG).

Die kumulative Geltendmachung von Wettbewerbs- und Firmenrecht ist grundsätzlich zulässig (BGE 100 II 397). Der Rechtsschutz nach UWG setzt voraus, dass die Parteien in einem Wettbewerbsverhältnis zueinander stehen, was – wie bereits oben erwähnt – vorliegend offensichtlich zutrifft.

Wie das Firmenrecht verlangt auch das Wettbewerbsrecht, dass sich eine jüngere Firma von einer älteren Firma eines Mitbewerbers genügend unterscheide (BGE 100 II 229), wobei nach den gleichen Kriterien wie im Firmenrecht zu entscheiden ist. Aus den unter Ziff. 2.A) gemachten Ausführungen ergibt sich, dass die Firma der Beklagten die Voraussetzung der deutlichen Unterscheidbarkeit erfüllt, so dass die Klage mangels der erforderlichen Verwechslungsgefahr auch nach den Bestimmungen des Wettbewerbsrechts abzuweisen ist.

2. C) Persönlichkeitsschutz

Unter diesem Gesichtspunkt macht die Klägerin geltend, die Beklagte begehe eine Namensanmassung, indem sie unberechtigterweise mit ihrem Namen eine unzumutbare Verwechslungsgefahr bzw. Gedankenverbindung zwischen den beiden Firmen schaffe.

Das in Art. 29 ZGB gewährleistete Recht am Namen ist ein Persönlichkeitsrecht, dass gemäss Art. 53 ZGB auch juristischen Personen zusteht (BGE 95 II 486 E. 3). Wird eine juristische Person dadurch in ihrer Rechtsstellung beeinträchtigt, dass ein anderer sich ihren Namen anmasset, so steht ihr infolgedessen nach Art. 29 Abs. 2 ZGB ein vom Verschulden unabhängiger Unterlassungsanspruch zu (BGE 102

II 307). Gelegentlich wurde sogar schon die Verwendung eines bloss ähnlichen Namens als Namensanmassung bezeichnet, allerdings nur, wenn sie geeignet war, Verwirrung zu stiften und die Gefahr von Verwechslungen hervorzurufen (BGE 102 II 166), wobei sich die Verwechslungsgefahr im Namensrecht – abgesehen vom räumlichen Wirkungsbereich – nach den gleichen Kriterien wie im Firmenrecht beurteilt.

Da in den vorangegangenen Abschnitten eine Verwechslungsgefahr bereits verneint wurde, entfällt auch hier eine für eine Namensanmassung notwendige Voraussetzung, so dass die auf Namensrecht gestützte Klage schon aus diesem Grunde abzuweisen ist und die weiteren Erfordernisse des Namensschutzes nicht weiter zu prüfen sind.

Aus den gemachten Ausführungen ergibt sich, dass die Klägerin mit keinem ihrer Rechtsstandpunkte durchgedrungen ist, so dass die Klage vollumfänglich abzuweisen ist.

Art. 951 Abs. 2 OR, Art. 9 Abs. 1 UWG – «OMEGA»

- *OMEGA ist ein Individualzeichen der gleichnamigen Uhrenfabrik (E. 2).*
- *Selbst wenn OMEGA Sachbezeichnung wäre, würden sich die Firmen Omega AG und Omega Management AG nicht genügend unterscheiden (E. 3).*
- *Ein Betrieb der Uhren- und Bijouterie-Branche wird durch die ähnliche Firma eines Beratungsunternehmens nicht in seinen wirtschaftlichen Interessen beeinträchtigt (E. 5).*
- *Keine Urteils publikation bei fehlender Marktverwirrung (E. 6).*
- *Streitwertschätzung bei divergierenden Angaben zum Streitwert (E. 7).*

- *OMEGA est un signe distinctif de la fabrique de montres du même nom (c. 2).*
- *Même si la dénomination OMEGA était tombée dans le domaine public, les raisons de commerce Omega AG et Omega Management AG ne se distingueraient pas suffisamment (c. 3).*
- *Le fait qu'une société de conseils d'entreprises possède une raison de commerce semblable à celle d'un établissement de l'horlogerie et de la bijouterie ne porte pas atteinte aux intérêts économiques de ce dernier (c. 5).*
- *Il ne se justifie pas de publier le jugement si le marché n'a pas été troublé (c. 6).*
- *Evaluation de la valeur litigieuse lorsque des éléments d'appréciation divergents sont fournis (c. 7).*

ER im summarischen Verfahren am HG ZH vom 29. November 1990 i.S. Omega AG ca. Omega Management AG.

Die Klägerin wurde am 19. Mai 1903 unter der Firma «Omega AG» im Handelsregister eingetragen. Gemäss statutarischem Zweck beschäftigt sie sich mit der

Fabrikation und dem Vertrieb von Uhren und verwandter Produkte für die Uhrenmacher-, Bijouterie-, Mechanik-, Elektrik- und Elektronikbranche, der Produktion und dem Vertrieb von Lebensmitteln, Parfümerieartikel und weiterer Haushaltartikel.

Überdies gehören der Klägerin die Wort-Bildmarken Nr. 312338 und 368846. Die auch international eingetragene Marke besteht aus dem Begriff «OMEGA» und dem oberhalb der Mitte geschriebenen griechischen Grossbuchstaben «Omega» und geht auf eine Priorität vom 11. April 1894 zurück.

Der Eintrag der «Omega Management AG» datiert vom 26. September 1989. Ihr Zweck liegt in der Unterstützung und Beratung von Unternehmen mit Problemen in der Führung und Verwaltung, insbesondere auf dem Gebiet der Financial Futures und des Brokergeschäfts sowie der Übernahme und Verwaltung anderer Gesellschaften und Unternehmen und die Beteiligung daran.

Am 4. September 1990 erhob die Klägerin Klage gegen die Beklagte auf Löschung des Firmenbestanteiles Omega innert 30 Tagen, auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung «OMEGA» zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebes oder Leistungen im geschäftlichen Verkehr sowie auf Publikation des Urteils in der Samstag-Ausgabe der NZZ.

Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

2. Die Beklagte macht vorab geltend, dass «Omega» ein Buchstabe aus dem griechischen Alphabet und damit einige tausend Jahre vor dem Handelsregistereintrag der Klägerin entstanden sei. Weiter weist die Beklagte auf die verschiedenen Bedeutungen des Begriffs «Omega» hin und macht geltend, es handle sich dabei um eine Sachbezeichnung. Da eine grosse Anzahl von Produkten fremder Unternehmen unter der Bezeichnung «Omega» angeboten würden, sei es der Klägerin nicht gelungen, den Begriff «Omega» zu monopolisieren. Damit macht die Beklagte sinngemäss geltend, die Bezeichnung «Omega» sei ein Freizeichen; die Klägerin habe somit gar kein Klagerecht.

2.1. Gemäss Art. 956 Abs. 1 OR steht die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauch zu.

Gemäss Abs. 2 derselben Bestimmung kann derjenige, welcher durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen.

2.2. Zu prüfen ist, welchen Schutz eine Firma geniesst, die als alleinigen Hauptbestandteil eine Sachbezeichnung – oder, allgemeiner ausgedrückt, ein gemeinfreies Zeichen – enthält.

In ständiger Rechtsprechung hat das Bundesgericht entschieden, dass Sachbezeichnungen als sprachliches Gemeingut grundsätzlich allen Inhabern von Ge-

schäften der bezeichneten Art zur Verfügung stehen müssen. Der erste Inhaber einer solchen Sachbezeichnung hat somit grundsätzlich nicht das Recht auf alleinige Verwendung dieser Bezeichnung; es verleiht ihm vielmehr nur die Befugnis zu verlangen, dass dieselbe oder eine sehr ähnliche Bezeichnung von andern, schlechterberechtigten Kennzeicheninhabern unter Beifügung eines unterscheidenden Zusatzes oder in anderem Zusammenhang verwendet wird, somit in einer Art und Weise, die Verwechslungen ausschliesst. Da zur Herbeiführung deutlicher Unterscheidbarkeit einprägsame Nebenbestandteile von gewisser Unterscheidungskraft erforderlich sind, kann der Erstgebraucher unter Umständen eine als Gemeingut anzusprechende Sachbezeichnung bis zu einem gewissen Grade für sich monopolisieren (vgl. Patrick Troller, *Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken*, Basel 1980, S. 98 f. mit Hinweisen). Hat jedoch ein verkehrsbüblicher Ausdruck seinen ursprünglich vorhandenen Sachcharakter verloren und sich dadurch von einer Sachbezeichnung zum Individualzeichen eines bestimmten Unternehmens gewandelt, steht dem dadurch gekennzeichneten Benutzer dieses Ausdrucks gemäss ständiger Rechtsprechung das Recht zur Monopolisierung dieses Ausdrucks zu. Die Wandlung zum Individualzeichen setzt nach Ansicht des Bundesgerichts voraus, dass der betreffende Ausdruck von den beteiligten Verkehrskreisen allgemein als Hinweis auf den betreffenden Benutzer empfunden wird (P. Troller, a.a.O., S. 104 f.). Diese Grundsätze finden auf die gemeinfreien Zeichen überhaupt entsprechend Anwendung.

Vorab ist festzuhalten, dass vorliegend von einer Sachbezeichnung nicht die Rede sein kann, da auf Grund der Bezeichnung «Omega» weder auf die Natur des Unternehmens noch auf dessen Erzeugnisse geschlossen werden kann.

Wie die Beklagte aber richtig festgehalten hat, handelt es sich beim Wort «Omega» um einen Buchstaben aus einem fremden Kulturkreis. Dies vermag der Beklagten aber nicht zu helfen. Es ist gerichtsnotorisch und allgemein bekannt, dass jedermann in der Schweiz den Namen «Omega» sofort mit der Klägerin und deren Uhren verbindet (vgl. Pierre-Alain Killias, *Les raisons de commerce, Répertoire de jurisprudence fédérale et cantonale*, Lausanne 1990, S. 181 f.). Immerhin handelt es sich um ein seit 1903 eingetragenes Unternehmen und um eine fast hundertjährige Marke. Es liegt eine überaus lange dauernde, intensive firmen-, marken- und wettbewerbsmässige Ausnützung der Bezeichnung «Omega» vor. Diese Bezeichnung hat sich nicht nur als Marke, sondern auch als Firmenname schlagwortartig durchgesetzt; sie wirkt geradezu individualisierend. Selbst wenn somit das Wort «Omega» ursprünglich ein gemeinfreies Zeichen gewesen ist, hat es sich durch die Art und Weise, wie es die Klägerin im Geschäftsverkehr ständig gebrauchte, zur Schlagwortbenennung ihres Unternehmens gewandelt (vgl. BGE 59 II 159 ff.; 77 II 325 ff.).

Geht man demzufolge davon aus, dass sich das Wort «Omega» zum Individualzeichen des klägerischen Unternehmens entwickelt hat, steht der Klägerin das Recht zur Monopolisierung dieses Ausdrucks zu. Dieser Ausdruck darf somit – anders als bei Sachbezeichnungen – selbst in Verbindung mit unterscheidenden Zusätzen nicht als charakteristischer Bestandteil in eine jüngere Firma aufgenommen werden (vgl. P. Troller, a.a.O., S. 103). Die Klägerin geniesst mithin einen absoluten Individualschutz.

2.3. Am Schutz des Individualzeichens vermag auch der Hinweis der Beklagten auf jüngere Drittmarken nichts zu ändern.

Ebenso unbehelflich und geradezu mutwillig erscheint die Behauptung der Beklagten, sie sei gestützt auf eine Auskunft des Bundesamtes für Justiz und die Eintragung durch den Handelsregisterführer in guten Treuen davon ausgegangen, ihrer Firma stehe nichts entgegen. Die Beklagte macht denn auch zu Recht nicht geltend, die Firma der Klägerin sei ihr nicht bekannt gewesen. Überdies geht es vorliegend rein um die objektive Verwechslungsgefahr ohne Rücksicht auf den guten Glauben.

2.4. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Bezeichnung «Omega» zum Individualzeichen durchgesetzt hat und der Klägerin damit ein ausschliessliches Recht zusteht.

3. Selbst wenn man aber die Entwicklung zum Individualzeichen verneinen würde, wäre die Klage aus den nachfolgenden Gründen dennoch zu schützen.

Gemäss Art. 951 Abs. 2 OR müssen sich die Firmen der Aktiengesellschaften von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden. Die durch den Gebrauch einer jüngeren Firma heraufbeschworene Verwechslungsgefahr stellt demzufolge eine Beeinträchtigung der Rechte des älteren Firmeninhabers dar; ihr Gebrauch ist unbefugt.

3.1. Lehre und Rechtsprechung haben zur Frage, wann eine deutliche Unterscheidung vorliegt, insbesondere folgende Grundsätze entwickelt (vgl. hierzu Forstmoser, Aktienrecht, S. 92 N 77, mit Hinweisen): Die auffälligen, in die Augen springenden oder im Geschäftsverkehr vorwiegend beachteten oder verwendeten Merkmale oder die sprachlich betonten Worte (Stichworte) oder Silben müssen verschieden sein, da diese den Gesamteindruck des Firmenwortlauts bestimmen. Dieser Gesamteindruck muss sowohl in optischer als auch akustischer Hinsicht deutlich verschieden sein. Stets wird dabei abgestellt auf das Unterscheidungsvermögen einer normal unterscheidungs-fähigen Person bei Anwendung der im Verkehr üblichen Sorgfalt. Zu den massgeblichen Personen gehören diejenigen Bevölkerungskreise, von denen anzunehmen ist, dass sie mit den in Frage stehenden Firmen tatsächlich in Berührung geraten werden. Ein Nachweis tatsächlich erfolgter Verwechslung der Firmen durch das Publikum muss nicht erbracht werden; vielmehr hat der Kläger nur glaubhaft zu machen, dass Verwechslungen im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegen.

3.2. Die Firma der Klägerin besteht einzig aus dem Wort «Omega». Die Wort-/Bildmarke bildet sich aus dem Wort «OMEGA» und dem oberhalb der Mitte stehenden griechischen Grossbuchstaben «Omega». Die Firma der Beklagten wird einerseits ebenfalls aus dem Begriff «Omega» gebildet, wobei der Anfangsbuchstabe O durch den vergrösserten griechischen Buchstaben «Omega» ersetzt wird, und andererseits aus dem Begriff «Management».

Vorab ist festzuhalten, dass der Firmenbestandteil «Omega» der Beklagten mit der Firma und Marke der Klägerin weitgehend übereinstimmt. So ist die Buch-

stabenfolge identisch, und das von der klägerischen Marke verwendete Ω -Zeichen oberhalb des Wortes «OMEGA» wird von der Beklagten ihrer Firma vorangestellt bzw. ersetzt den ersten Buchstaben des Namens.

Daran vermag auch der beklagte Einwand, wonach sich ihre Darstellung des Begriffes «Omega» mit dem griechischen Grossbuchstaben « Ω » wesentlich von derjenigen der Klägerin unterscheidet, nichts zu ändern. Ganz abgesehen davon, dass von einer wesentlichen Unterscheidung nicht allen Ernstes gesprochen werden kann, wird – anders als im Markenrecht – im Firmenrecht der besonderen Gestaltung der Schrift durch den Kennzeichnungsinhaber nur sehr geringes Gewicht beigemessen, da Dritte derartige Besonderheiten beim Schreiben eines Firmenwortlauts regelmässig ausser acht lassen (vgl. P. Troller, a.a.O., S. 106). Mit der unterschiedlichen Darstellung vermag sich die Beklagte deshalb nicht genügend von der Firma der Klägerin zu unterscheiden.

Die Beklagte macht weiter geltend, ihr Firmenbestandteil «Management» sei von grösserer Bedeutung als der Bestandteil «Omega». Sie verweist in diesem Zusammenhang auf den Bundesgerichtsentscheid 107 II 250, in welchem im Fall einer «Index Management AG» der Bestandteil «Management» als charakteristischer Bestandteil der Firma bezeichnet worden sei.

Der von der Beklagten angerufene Entscheid liegt insofern anders, als es dort nicht um die Frage der deutlichen Unterscheidbarkeit zweier Firmen ging, sondern darum, ob die Firmenbezeichnung vom Handelsregisterführer zu Recht mit der Begründung, sie sei aus blossen Sachbezeichnungen zusammengesetzt, beanstandet worden ist. Die Feststellung des Bundesgerichts, das überwiegende Element der Firmenbezeichnung sei der Begriff «Management», muss denn auch in diesem Zusammenhang gesehen werden. Daraus kann für den vorliegenden Fall nichts abgeleitet werden. Im Gegenteil gibt vorliegend der Ausdruck «Omega» der Firma Klang und Farbe, wogegen das Wort «Management» den Gegenstand der geschäftlichen Tätigkeit der Beklagten benennt und wegen seiner überaus häufigen Verwendung in Firmen als geradezu abgegriffen bezeichnet werden muss. Die mit der beklagten Firma konfrontierten Personen werden ihre Aufmerksamkeit zweifelsohne auf den Bestandteil «Omega» richten.

Mithin ist festzuhalten, dass der charakteristische Firmenbestandteil der Beklagten mit der Firma der Klägerin übereinstimmt. Damit ist der beklagte Einwand, die charakteristischen Firmenbestandteile würden sich unterscheiden, entkräftet.

Angesichts dieser Übereinstimmung kann die Gefahr von Verwechslungen bei der Aufmerksamkeit, die von einem unvoreingenommenen Publikum – so namentlich von den potentiellen Kunden der Klägerin und der Beklagten oder den Angestellten von Post oder Behörden – erwartet werden darf und muss, nicht von der Hand gewiesen werden.

Entgegen der Ansicht der Beklagten vermag auch die Branchenverschiedenheit nichts daran zu ändern, selbst wenn der Beklagten insofern beizupflichten ist, als die Tätigkeit der Klägerin in der Uhrenbranche als allgemein bekannt vorausgesetzt werden darf (vgl. dazu auch oben Ziffer 2.2.). Zum einen sind bekanntlich Verwechslungen zweier Firmen auch bei völliger Branchenverschiedenheit möglich, da bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch den Vorstellungen der Anbieter und des Postpersonals – von Gruppen also, die die Branchenzugehörigkeit

einer Firma nicht notwendigerweise kennen – Beachtung zu schenken ist (P. Troller, a.a.O., S. 87). Zum ändern braucht sich nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts der besserberechtigte Firmeninhaber auch die Vermutung von Beziehungen rechtlicher oder wirtschaftlicher Art nicht gefallen zu lassen (P. Troller, a.a.O., S. 78 mit Hinweisen). Daraus erhellt, dass die Verwechslungsgefahr auf jeden Fall auch aus diesem Grund nicht ausgeschlossen werden kann.

3.3. Selbst wenn man also die Entwicklung des Ausdrucks «Omega» zum Individualzeichen verneinen und damit der Klägerin das Recht zur Ausschliesslichkeit absprechen müsste, würde es der beklaglichen Firma an einem unterscheidungskräftigen Zusatz fehlen, weshalb die Klage schon aus diesem Grunde gutzuheissen wäre.

4. Ist die Verwechslungsgefahr und der Schutzanspruch zu bejahen, so sind zur Wahrung der Firmenrechte Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche gegeben (Art. 956 Abs. 2 OR). Voraussetzung einer Unterlassungsklage ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts, dass mit der Wiederholung des rechtswidrigen Verhaltens zu rechnen sei (BGE 88 II 179). Diese Gefahr ist wegen des Beharens der Beklagten auf Beibehaltung ihrer Firmenbezeichnung ausgewiesen.

Der Beklagten ist daher zu verbieten, die Bezeichnung «ΩMEGA» zur Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebes oder Leistungen im geschäftlichen Verkehr, einschliesslich Korrespondenz und Werbung, zu verwenden. Weiter ist sie zu verpflichten, das Handelsregisteramt Zürich innert 30 Tagen um Entfernung der Bezeichnung «Omega» aus ihrer Firma zu ersuchen.

Die Verbote und Gebote sind, wie beantragt, mit der Androhung zu verbinden, dass Widerhandlung für die Organe der Beklagten die in Art. 292 StGB vorgesehenen Strafen nach sich zöge.

5. Führt bereits der Schutzanspruch aus Art. 956 OR zur Klagegutheissung, so kann im Prinzip offen bleiben, ob die Klägerin den Schutz ihrer Firma auch auf Art. 28 ZGB bzw. auf das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb stützen könnte.

Immerhin ist festzuhalten, dass auch nach neuem Recht die Klage wegen Wettbewerbsverstössen vorab den Mitbewerbern zusteht, die in ihrer Kundschaft, ihrem Kredit oder beruflichen Ansehen, in ihren Geschäftsbeziehungen oder sonst in ihren wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt werden. Da das Rechtsschutzinteresse Voraussetzung einer jeden Klage ist, wird trotz der weiten Konzeption des neuen Wettbewerbsgesetzes auf den Begriff des Wettbewerbsverhältnisses abgestellt. Denn nur so kann festgestellt werden, ob der Kläger ein rechtserhebliches Interesse an der Beurteilung einer Wettbewerbsklage hat (vgl. Lucas David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. A., Bern 1988, N 621 f.).

Im vorliegenden Fall muss aber das Bestehen eines Wettbewerbsverhältnisses wohl verneint werden. Das Tätigkeitsgebiet der Klägerin liegt hauptsächlich in der Uhren- und Bijouteriebranche, währenddem die Beklagte sich vor allem mit der Beratung und Verwaltung anderer Gesellschaften beschäftigt. Mithin liegen völlig getrennte Geschäftstätigkeiten vor.

6. Die Klägerin verlangt ferner die Publikation des Urteils auf Kosten der Beklagten.

Ob das Urteil zu veröffentlichen ist, muss auf Grund einer Abwägung der Interessen entschieden werden. Die Publikation soll nicht dazu dienen, die Beklagte unnötig an den Pranger zu stellen. Der Anspruch auf Publikation kann, wie jeder andere auch, nur geltend gemacht werden, wenn ein rechtlich schützenswertes Interesse vorliegt. Dies ist etwa dann der Fall, wenn Kunden unsicher und verwirrt sind. Wohl ist die Beklagte vorliegend mittels Zeitungsinserten an die Öffentlichkeit gelangt. Angesichts der Tatsache, dass – wie oben unter Ziffer 5 festgehalten – die Parteien praktisch nicht in einem Wettbewerbsverhältnis zueinander stehen, vermochte aber das Verhalten der Beklagten keine eigentliche Verwirrung des Publikums herbeizuführen. Die Gefahr, dass eine nicht vorhandene geschäftliche Beziehung zwischen den Parteien unterstellt wird, ist zwar vorhanden. Da aber Kundenverluste der Klägerin höchst unwahrscheinlich sind, überwiegt das Interesse der Beklagten, durch die Veröffentlichung nicht unnötig gedemütigt zu werden, gegenüber demjenigen der Klägerin an der Beseitigung allfälliger nachteiliger Auswirkungen des beklagten Verhaltens.

Der Anspruch der Klägerin auf Urteilspublikation ist daher abzuweisen.

7. Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind ausgangsgemäss zu regeln.

Die Klägerin unterliegt bezüglich ihrem Publikationsbegehren. Dieses hat gegenüber dem Unterlassungsanspruch einen eigenen Interessenwert. Es ist mit 1/10 zu veranschlagen. Es rechtfertigt sich daher, die Kosten des Verfahrens zu 1/10 der Klägerin und zu 9/10 der Beklagten aufzuerlegen und der Klägerin eine reduzierte Prozessentschädigung zuzusprechen (§§ 64 Abs. 2 und 68 Abs. 1 ZPO).

Da die vorliegende Klage nicht auf Geld geht, wäre bezüglich der Streitwertbemessung grundsätzlich der Wert massgebend, welchen die Parteien dem Streitgegenstand übereinstimmend beilegen (§ 22 ZPO). Nachdem keine Einigung besteht, die Klägerin geht von einem Fr. 200 000.- übersteigenden Streitwert, die Beklagte von Fr. 50 000.- aus, hat das Gericht den Streitwert nach freiem Ermessen zu bestimmen (§ 22 Abs. 2 ZPO). In Streitigkeiten über Immaterialgüterrechte kommt dabei dem Interesse der klägerischen Seite eine wesentliche Bedeutung zu (vgl. Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. A., Basel und Frankfurt am Main 1985, S. 1085). Das Interesse der Klägerin an der Freihaltung ihrer überaus bekannten Firmenbezeichnung ist nicht unbedeutend anzusehen. Andererseits ist die Beklagte mit ihrer Firmenbezeichnung nicht sehr lange und nicht in grossem Stil aufgetreten, sodass von daher die Beeinträchtigung der Klägerin nicht allzu gross erscheint. Gesamthaft erscheint daher ein Streitwert von Fr. 100 000.- als angemessen.

8. Gemäss § 222 Ziffer 2 ZPO ist das Befehlsverfahren vor dem Einzelrichter im summarischen Verfahren zulässig zur schnellen Handhabung klaren Rechts bei nicht streitigen oder sofort beweisbaren tatsächlichen Verhältnissen.

Gemäss obigen Ausführungen ist – entgegen der Ansicht der Beklagten – die Voraussetzung des klaren Rechts und des sofort beweisbaren Sachverhalts ohne weiteres erfüllt. Die Erwägungen stützen sich auf gefestigte bundesgerichtliche

Grundsätze, welche in ständiger Rechtsprechung entwickelt worden sind. Der Entscheid ist demzufolge im summarischen Verfahren zu treffen.

Anmerkung:

Die Feststellung des Einzelrichters, die Firma Omega und die Wort- und Bildmarke «OMEGA» mit dem oberhalb der Mitte stehenden griechischen Buchstaben sei keine als Gemeingut anzusprechende Sachbezeichnung, überrascht nicht und entspricht geradezu dem Empfinden eines objektiven Betrachters. Diese Feststellung und der Hinweis auf die mangelnde Unterscheidbarkeit zwischen dem jüngeren und dem älteren Zeichen hätte zur Begründung des richterlichen Verbotes genügt. Der weitere Hinweis, dass sich die Bezeichnung «Omega» zum Individualzeichen durchgesetzt hat, ist nicht nur überflüssig, er entbehrt einer inneren Logik wenn er auch noch begründen soll, dass in casu der Klägerin deswegen ein ausschliessliches Recht zustehe. Die Verkehrsdurchsetzung ist nur bei solchen Zeichen erheblich, denen eben keine oder nur eine schwache Kennzeichnungskraft zukommt. In solchen Situationen kann die Verkehrsdurchsetzung die mangelhafte Kennzeichnung gleichsam «sanieren»; sie ist ein Rechtsbehelf, dessen eine eindeutige Kennzeichnung von Uhren mit «Omega» zur Erlangung des firmen- und markenrechtlichen Schutzes nicht bedarf.

Christian Englert

Art. 95I Abs. 1 OR, Art. 3 lit. d UWG – «MODE KELLER»

- *Ein Massnahmebefehl, der bei Gleichnamigen eine falsche Zurechnung nicht behebt, ist unverhältnismässig.*
- *Une ordonnance de mesures provisionnelles viole le principe de la proportionnalité si elle ne permet pas d'écarter un risque de confusion entre des homonymes.*

Massnahmebeschluss HG ZH v. 6. April 1990 i.S. Wollen-Keller & Cie. u. Mitbet. ca. B. Keller (mitgeteilt von RA Dr. Kurer, Zürich).

Die Kläger 2-4 und die Beklagte B. Keller waren zusammen Gesellschafter der Kommanditgesellschaft «Wollen-Keller & Cie.», der Klägerin 1. Per 31. Dezember 1989 schied die Beklagte gemäss Vertrag vom 5. Juli 1989 mit den Klägern 2-4 aus der Kommanditgesellschaft aus; sie übernahm von dieser 3 Verkaufsgeschäfte samt Angestellten, Einrichtungen, Mobilien und Warenlagern. Es war vereinbart, dass die Beklagte ab 1.1.1990 den Namen «Wollen-Keller» nicht mehr verwenden dürfe; für den Verzicht auf die Nutzung dieses Namens war eine Zahlung der

übrigen Gesellschafter an die Beklagte von Fr. X abgemacht. Die Beklagte liess am 20. Oktober 1989 die Einzelfirma «Mode Keller B. . .» im Handelsregister eintragen. Mit Klageschrift vom 8. Februar 1990 verlangten die Kläger u.a., dass der Beklagten gerichtlich verboten werde, das Wortzeichen «Mode Keller» allein oder neben der Firma «Mode Keller B. . .» zu verwenden. Gleichzeitig beantragten die Kläger den Erlass gleichlautender vorsorglicher Massnahmen.

Das Handelsgericht zieht in Erwägung:

III. Dieser Firma (d.h. der Firma «Mode Keller B. . .») widersetzen sich die Kläger nicht, sie stören sich aber daran, dass die Beklagte nicht oder nicht immer unter dieser Firma auftrete, sondern teilweise unter der Bezeichnungen «Mode Keller» oder «MODEKELLER» allein oder jedenfalls gegenüber der eingetragenen Firma eindeutig hervorgehoben. Sie machen geltend, mit dieser Verwendung der Bezeichnung «Mode Keller» oder «MODEKELLER» (also faktisch mit dem Weglassen des Firmenbestanteils «B. . .») schleiche sich die Beklagte in Verletzung von Vertrag, Firmenrecht und UWG an die Firma der Klägerin 1 heran. Und weil die Firma «Mode Keller» nicht irgendwer gebrauche, sondern ein Mitglied der «Wollen-Keller»-Familie, und weil nicht irgendwelche Geschäftsräumlichkeiten damit bezeichnet werden, sondern früher dem «Wollen-Keller» gehörende Geschäfte, erhöhe sich die Gefahr, dass das neue Unternehmen mit der Kommanditgesellschaft der Kläger verwechselt oder doch mit ihr in Verbindung gebracht werde. Den Klägern drohe durch die hier entstehende Marktverwirrung ein Nachteil. Im übrigen zehre die Beklagte in krasser Weise vom mit dem Namen «Wollen-Keller» verbundenen Goodwill, für den sie sich mit Fr. X. habe entschädigen lassen. Dieser Schaden werde sich nie in exakten Frankenbeträgen kalkulieren lassen und könne deshalb nur durch das Massnahmebegehren abgewendet werden.

IV. Vorsorgliche Massnahmen unterliegen, wie jede gerichtliche Anordnung, dem Gebot der Verhältnismässigkeit. Wäre eine Massnahme unverhältnismässig, kann sie nicht ausgesprochen werden, auch wenn im übrigen die Voraussetzungen dafür erfüllt wären.

Es dürfte zutreffen, wie das die Kläger behaupten, dass die Unternehmung der Beklagten mit derjenigen der «Wollen-Keller» in Verbindung gebracht oder verwechselt wird. Wenn aber ein vormaliges «Wollen-Keller»-Geschäft samt Angestellten, Einrichtung, Mobiliar und Waren von jemanden mit dem Bestandteil «Keller» in der Firma weitergeführt wird, dann wird das Publikum selbstverständlich darauf schliessen, zwischen diesem «Keller» und dem «Wollen-Keller» bestehe ein Zusammenhang (auf diesen wird noch zurückzukommen sein), und zwar wird dieser Schluss unabhängig davon gezogen werden, ob die Firma oder Bezeichnung nun «Keller», «. . . Keller», «Keller . . .» oder «. . . Keller . . .» laute, weil das auslösende Moment eben der Name «Keller» ist. Und nachdem nun das Begehren der Kläger sich gerade nicht gegen die Verwendung von «Keller», sondern nur gegen die Weglassung von «B. . .» richtet, wäre auch mit der Verhängung der Massnahme für

die Kläger nichts gewonnen; das Publikum würde nach wie vor die Verbindung zu «Wollen-Keller» herstellen. Brächte aber die Massnahme den Klägern nichts, so wäre der Eingriff in die Position der Beklagten unverhältnismässig, so dass das Begehren abzuweisen ist, ohne dass die übrigen Voraussetzungen geprüft zu werden brauchten.

Der Vollständigkeit halber bleibt noch darauf hinzuweisen, dass sich die Kläger ohnehin nicht dagegen wehren können, dass die Beklagte mit ihnen, d.h. mit «Wollen-Keller» in Verbindung gebracht wird, denn dieser Zusammenhang besteht ja durchaus, wenn auch allenfalls nicht in der Weise, wie sich das das Publikum vorstellen mag. Der Schluss auf diese Verbindung hätte nur vermieden werden können, wenn die Parteien vereinbart hätten, dass die Beklagte in ihrer Firma den Namen «Keller» nicht verwendet. Eine solche Vereinbarung (auf Grund derer die Beklagte allerdings eine andere Gesellschaftsform hätte wählen müssen) haben die Parteien aber nicht getroffen. Damit darf die Beklagte ihren Namen «Keller», was die Kläger ihr ja auch nicht streitig machen, verwenden, und das wird, was sich weder mit Klagen noch mit vorsorglichen Massnahmen ändern lässt, eben zu den von den Klägern nicht geschätzten Assoziationen führen.

PS. In der Folge zogen die Kläger ihre Bestätigungsklage insoweit zurück, als sie auf Zusprechung des Unterlassungsbegehrens lautete.

Art. 944 al. 1 et 950 al. 1 CO; 38 al. 1 et 44 al. 1 ORC – «AEROLEASING»

- *Une raison sociale ne peut être interdite que s'il est bien évident qu'elle comporte uniquement des termes génériques descriptifs; un signe distinctif accompagnant le terme générique suffit pour que la raison puisse être autorisée, de même que l'adjonction d'un autre terme générique, si celui-ci donne à l'assemblage le caractère d'une dénomination de fantaisie.*
- *Eine Firma ist nur dann unzulässig, wenn sie sie offensichtlich aus rein beschreibenden Sachbezeichnungen besteht; ein kennzeichnendes Zeichen, das dem im Gemeingut stehenden Ausdruck beigelegt wird, genügt für die Zulässigkeit der Firma, wie auch die Beifügung eines anderen beschreibenden Wortes, wenn dieses der Zusammensetzung den Charakter eines Fantasieausdruckes gibt.*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 7 juin 1988 dans la cause Aero-leasing Holding SA c/ OFRC (ATF 114 II 284).

Art. 1 al. 1 et al. 2 lettres b et d, 8, 9 al. 2 et 3, 12 al. 2 et 22 al. 1 aLCD; 42 al. 2, 944, 945 al. 1, 946 et 956 CO; 21 ch. 1, 22 ch. 2, 24 al. 1 et 242 CPC VS – «FOURRURES PETIT»

- *La partialité d'un expert ne peut être déduite du simple fait qu'il appartient à la même association professionnelle qu'une des parties (c. 3a).*
- *Un expert doté de l'expérience des affaires et jouissant de connaissances pratiques et techniques relatives au commerce d'une marchandise déterminée est à même de fournir au juge des ordres de grandeur des prix moyens pratiqués (c. 3b).*
- *La LCD régit de façon exhaustive la lutte contre les abus de la concurrence; dans ce domaine, les cantons ne peuvent légiférer que sur les procédés déloyaux au sens strict (c. 5a). Les règles du CO sur les raisons de commerce et la LCD s'appliquent cumulativement (c. 5c).*
- *Les raisons de commerce «Petit-Carroz-Fourrures» et «Fourrure Jeannine, R. Petit» se distinguent suffisamment (c. 5c aa).*
- *Le prix de gros, annoncé comme tel par la publicité, ne peut dépasser le prix effectif que le grossiste facture à des détaillants; si, en réalité, le commerçant s'est limité à pratiquer des prix de détail moins élevés que ceux de concurrents, sa publicité est fallacieuse (c. 5c bb).*
- *Appréciation équitable du dommage (c. 6b).*
- *Pour que le requérant soit obligé à réparer le dommage qui résulte des mesures provisionnelles, il faut que les mesures requises aient été injustifiées en fait, soit qu'elles aient été demandées sans aucun motif réel (c. 7c).*
- *Aus der Tasche allein, dass der Sachverständige dem gleichen Berufsverband angehört wie eine Prozesspartei, lässt sich nicht auf dessen Befangenheit schliessen (E. 3a).*
- *Ein Sachverständiger mit Geschäftserfahrung und praktischen und technischen Kenntnissen im Handel einer bestimmten Ware ist geeignet, einem Richter Angaben zu den Grössenordnungen der durchschnittlich gehandhabten Preise zu machen (E. 3b).*
- *Das UWG regelt den Kampf gegen Missbräuche im Wettbewerb abschliessend; in diesem Bereich können die Kantone nur über unlauteres Geschäftsgebaren im engeren Sinne legislieren (E. 5a). Die Bestimmungen des OR über die Geschäftsfirmen und das UWG sind kumulativ anwendbar (E. 5c).*
- *Die Geschäftsfirmen «Petit-Carroz-Fourrures» und «Fourrure Janine, R. Petit» unterscheiden sich genügend (E. 5c aa).*
- *Der Engros-Preis, der in der Werbung als solcher bekanntgegeben wird, darf den tatsächlichen Preis nicht überschreiten, den der Grossist den Detaillisten in Rechnung stellt; die Werbung ist täuschend, wenn sich der Werbungtreibende darauf beschränkt, niedrigere Detailpreise als seine Konkurrenten zu verlangen (E. 5c bb).*
- *Ermessensweise Schätzung des Schadens (E. 6 b).*
- *Damit der Gesuchsteller verpflichtet werden kann, den Schaden aus vorsorglichen Massnahmen zu ersetzen, müssen die verlangten Massnahmen tatsäch-*

lich unbegründet gewesen und ohne wirkliches Motiv verlangt worden sein (E. 7c).

Arrêt du tribunal cantonal du canton du Valais (1ère cour civile) du 18 février 1988 dans la cause Noël Petit c/ Richard Petit (RVJ 1988, 240).

Considérants

3. a) Comme l'un des principaux griefs formés par Noël Petit contre le texte des annonces parues à l'instance du défendeur les 16 et 18 octobre 1982 avait été qu'elles évoquaient des ventes au prix de gros alors que les prix pratiqués dans cette exposition-vente auraient été en réalité des prix de détail, il sied de statuer sur l'exactitude des faits afférents à ce grief.

Avec raison, les parties avaient bien vu que la preuve pertinente, en pareil domaine, ne pouvait consister qu'en une expertise à confier à une ou plusieurs personnes jouissant, en matière de commerce de fourrures, à la fois de connaissances techniques et d'une expérience suffisante quant aux prix et valeurs généralement pratiqués sur les marchés de gros et de détail de la fourrure.

Aussi le demandeur avait-il proposé au Juge-instructeur la désignation comme expert d'un fourreur renommé de la place de Lausanne. Celui-ci avait bien été, auparavant, en relations d'affaires avec Richard Petit, fait manifestement ignoré à l'époque par Noël Petit. Mais le défendeur n'y avait pas vu initialement un cas de récusation ou d'incapacité de l'expert, au sens des art. 242 et 21 s. CPC; au demeurant ces relations d'affaires avaient pris fin bien avant la désignation de X. comme expert, et dans des conditions telles qu'on ne saurait aucunement admettre qu'elles avaient pu susciter chez cet expert des motifs de prévention contre Richard Petit ou contre ses intérêts pécuniaires. Ce n'est donc pas en vertu de cette circonstance que peuvent surgir des doutes sur l'impartialité de l'expert en question.

La partialité de cet expert ne peut non plus être déduite ni du simple fait que Noël Petit et X., comme fourreurs, faisaient partie de la même association professionnelle et se recontraient aux assemblées générales de cette association (où le demandeur avait qualité de membre du comité), ni même du fait manifeste et notoire que les fourreurs limitant leur commerce à des locaux de ventes fixes n'approuvent pas le procédé de concurrents qui organisent les expositions-ventes itinérantes, et ne manquent pas de le dire, comme l'a fait l'expert lors d'une entrevue avec les parties au cours de sa mission. Des tensions de même nature et de même intensité existent dans la plupart des professions ou branches économiques; y voir la cause nécessaire d'une partialité des personnes d'une catégorie donnant leur opinion sur des faits touchant aux intérêts de l'autre, reviendrait pratiquement pour les autorités judiciaires à se priver trop souvent de l'assistance pourtant nécessaire d'experts.

Ces considérations étant faites, il sied de relever que l'art. 21 ch. 1 CPC n'était aucunement applicable à la situation dans laquelle se trouvait l'expert. Le texte allemand de cette disposition prévoit l'incapacité du juge (ou de l'expert) «In Sachen in denen er selbst Partei ist oder hinsichtlich welcher er zu einer Partei im Verhält-

nis zu einem Mitberechtigten, Mitverpflichteten oder Regresspflichtigen steht». Mais l'expert, commerçant vaudois, ne se trouvait pas concerné par d'éventuels actes de concurrence déloyale posés par Richard Petit dans la cause en question exclusivement par la voie de la presse régionale valaisanne, et qui n'atteignaient donc pratiquement pas la clientèle possible de l'expert; faute d'applicabilité de l'art. 21 ch. 1 CPC, il n'est en tout cas pas question de nullité absolue de ses rapports au sens de l'art. 24 al. 1 CPC.

Dans le cadre de la récusation et des cas qui en sont prévus à l'art. 22 CPC, n'entrait en considération que le ch. 2 de cette disposition; or il n'y avait entre Noël Petit et l'expert aucun devoir ou dépendance réciproque. On vient de dire pour le surplus pourquoi la cause générale de récusation prévue à la fin du même ch. 2 n'avait pas à être retenue en l'espèce, faute de motifs fondés rendant douteuse l'impartialité de cet expert.

b) Eu égard à la brièveté du temps d'ouverture de son exposition-vente (trois demi-journées), ainsi qu'au fait que sa seconde annonce (du 18 octobre) n'avait pas encore déployé tous ses effets, le défendeur n'avait pu vendre qu'un nombre limité de vêtements de fourrure (moins d'une demi-douzaine). Sur ce nombre d'acheteuses, deux ont accepté de mettre leur acquisition à la disposition de l'expert. Il découle du témoignage de ces deux personnes que l'une avait payé au défendeur un prix de 7 800 fr. ou 7 500 fr. pour un manteau de vison (dame A.) et l'autre un prix de 4 000 fr. pour une jaquette de vison (dame B.).

Après examen de ces deux pièces de vêtement, l'expert judiciaire a estimé que le prix de gros de la première pouvait être de 3 200 fr. à 3 500 fr. et celui de la seconde de 2 200 fr. à 2 400 fr., valeurs atteignant quelque 3 750 fr. à 4 040 fr. pour la première pièce et 2 520 fr. à 2 720 fr. pour la seconde pièce, si l'on y ajoutait des taxes et autres frais incombant au grossiste. L'expert a spécifié encore que la marge du détaillant pouvait aboutir généralement à des prix à la clientèle équivalant à ces valeurs multipliées par un coefficient variant de 1.6 à 2. Il a conclu que les prix encaissés auprès des deux clientes du défendeur avaient donc été des prix normaux de détail. On doit déduire enfin des rapports présentés par l'expert qu'un prix de gros s'entend généralement comme incluant le prix d'achat payé par le grossiste, ses frais d'acquisition et taxes à acquitter, ainsi que sa marge normale de bénéfice.

Aux estimations faites par l'expert, le défendeur a objecté en cours de procédure qu'elles étaient impraticables parce que le prix de gros ne pouvait que varier selon les méthodes d'achat, la structure d'entreprise et les particularités de chaque grossiste; que par conséquent, pour déterminer si les prix des fourrures vendues, tels qu'indiqués par les témoins, avaient correspondu ou non à prix de gros, comme annoncé dans les deux publicités litigieuses, il eût fallu commettre comme expert une personne apte à contrôler les documents comptables de «Fourrures Jeannine, R. Petit», et lui donner mission de se fonder exclusivement sur les coûts concrets de cette entreprise. Mais cette thèse est formellement contredite par le second expert judiciaire qui a répondu clairement de façon affirmative à la question suivante, posée par le défendeur: «Kann man anhand des Ankaufs- und Verkaufspreises die Frage beantworten, ob ein Engrospreis gegeben ist, und zwar ohne in die Buchhaltung des Geschäftes Einblick zu erhalten?»

On doit d'autant plus souscrire à cette opinion qu'elle correspond à la simple raison: une personne dotée de l'expérience des affaires, et jouissant de connaissances pratiques et techniques quant aux particularités du commerce d'une marchandise déterminée, est ordinairement à même d'estimer la valeur de cette marchandise aux différents stades de son passage des mains du producteur à celles de l'acheteur individuel. Cette estimation fournira, sur de telles valeurs, des ordres de grandeur auxquels le juge peut et doit se fier, en étant conscient que les montants indiqués se réfèrent forcément à de simples moyennes, pouvant se trouver donc au-dessus ou au-dessous des prix effectivement pratiqués par un commerçant donné.

Dans le cas concret, si les prix encaissés par le défendeur auprès de ses clientes avaient été de l'ordre de 5 000 fr. pour le manteau et de 3 500 fr. pour la jaquette, on aurait pu hésiter à tenir pour établi que le défendeur avait reçu d'elles des montants incluant au moins une part de la marge réservée aux détaillants. Mais les prix pratiqués ayant été de l'ordre de 7 500 fr. pour le manteau et de 4 000 fr. pour la jaquette, on acquiert la certitude contraire d'autant plus aisément que pour le manteau, Richard Petit a lui-même indiqué l'élément qui formait naturellement la part importante du prix de gros, soit le prix d'acquisition par le défendeur: 3 380 francs. Ceci atteste que le prix de gros estimé par l'expert pour cet article (quelque 4 000 fr.) n'a pas été fortement inexact; que, par conséquent, le prix de 7 500 fr. fait à dame. A. incluait en forte proportion la marge réservée au détaillant pour les conditions générales du marché. On sait d'ailleurs, par l'expertise du comptable Y., aménagée à l'instance du défendeur, que sa marge brute (incluant donc son bénéfice et tous ses frais) avait été de 40%; or le 140% de 3 380 fr. fait 4 732 francs. Il résulte encore des propres dires du défendeur qu'il avait visé par son exposition-vente à Sion un bénéfice net moyen de 12% (10 à 14%). Même en appliquant ce taux non pas au prix d'acquisition du manteau de vison, mais à un prix de revient de l'ordre de 4 500 fr., on ne parvient pas à un montant dépassant sensiblement 5 000 fr.; ceci confirme que la différence entre 5 000 fr. et 7 500 fr. ou 7 800 fr. ne consistait en rien d'autre qu'en une part de la marge brute du détaillant.

Sachant que pour une autre jaquette de vison vendue par le défendeur à dame C., le prix à cette cliente avait aussi été de l'ordre de 4 000 fr., on est fondé à déduire de tous ces éléments d'appréciation connus que la même marge avait été pratiquée pour tous les articles vendus. Et comme il y a totale invraisemblance que Richard Petit aurait modifié sa politique de prix pour les articles vendus après le second jour de vente, force est d'admettre en fait que les prix pratiqués à Sion lors de l'exposition-vente d'octobre 1982 avaient généralement inclus en forte proportion, en sus du prix de gros, la marge ordinaire d'un détaillant. On en a eu d'ailleurs l'aveu très partiel du défendeur lors de son interrogatoire en justice: à deux reprises, Richard Petit y a admis avoir inclû dans les prix pratiqués lors de son exposition-vente à Sion les frais entraînés par cette forme particulière de vente; comme il s'agissait là, de façon évidente, de vente de détail, c'était, de la part du défendeur, admettre qu'au moins l'un des éléments de la marge du détaillant avait été introduit dans les prix pratiqués.

5. a) Les parties à la présente procédure fondent toutes deux leurs prétentions sur les dispositions de la loi fédérale sur la concurrence déloyale, du 30 septembre 1943

(ci-après: LCD); le demandeur invoque de plus celles de la loi (cantonale) sur la police du commerce, du 20 janvier 1969 (ci-après: LP Com). A cet égard, il convient de préciser que si la LCD s'est vu assigner comme limite la lutte contre les abus de la concurrence, elle régit cependant ce domaine de façon exhaustive et ne réserve aux cantons que les dispositions sur les procédés déloyaux au sens strict (art. 22 al. 1), qui sont destinés à protéger le client contre l'exploitation dont il pourrait être l'objet de la part du commerçant (ATF 87 I 268; 82 IV 47). C'est donc dire qu'en l'espèce, Noël Petit ne peut déduire des dispositions cantonales précitées aucune prétention à l'encontre du défendeur.

b) Aux termes de l'art. 1er al. 1 LCD, est réputé concurrence déloyale (au sens de cette loi) tout abus de la concurrence économique résultant d'une tromperie ou d'un autre procédé contraire aux règles de la bonne foi.

L'application de la LCD présuppose l'existence d'un acte et d'un rapport de concurrence. Constitue un tel acte un comportement, propre à une activité économique, qui doit donner à son auteur un avantage sur ceux qui exercent la même activité, une attitude qui tend nécessairement à développer ses affaires en agrandissant sa clientèle et en éliminant autant que possible ses concurrents (ATF 86 II 108, consid. 2a). Le rapport de concurrence, quant à lui, doit être admis sur la simple apparence; il suffit que les clientèles soient en partie les mêmes; il importe peu que les plaideurs commencent à un échelon économique différent (ATF 90 II 315, consid. 4).

En l'espèce, il n'est pas douteux, sur le vu des faits déterminés ci-devant, que ces deux conditions ont été réalisées, soit, d'une part, par l'organisation de l'exposition-vente de fourrures en automne 1982 et surtout la publicité faite à cette occasion par Richard Petit et, d'autre part, par le fait que la clientèle de ces deux fourreurs, en Valais à tout le moins, était la même.

c) Il reste dès lors à examiner si cette concurrence a été ou non déloyale, au sens de la LCD.

aa) La LCD prévoit que celui qui, par exemple, prend des mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui, enfreint les règles de la bonne foi (art. 1er al. 2 lit. d). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition n'implique pas que l'auteur ait voulu provoquer une confusion; ce sont les circonstances qui ont entouré le choix de la raison qui déterminent s'il y a eu procédé déloyal (ATF 88 II 371, consid. 3).

De son côté, le droit des raisons de commerce (art. 944 s. CO) tend également à éviter le risque de confusion. Ainsi, selon l'art. 945 al. 1 CO, celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms; l'art. 946 al. 1 CO prévoit que lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite; en pareil cas, précise l'art. 946 al. 2 CO, cet autre chef de maison est tenu d'apporter à son nom une adjonction qui distingue nettement sa raison de commerce de la raison déjà inscrite,

par exemple le nom de l'épouse (voir Troller, Précis du droit de la propriété immatérielle, p. 81, avec les notes de référence à la jurisprudence; Lucad David, Schweizerisches Werberecht, p. 111); l'art. 956 CO offre, pour sa part, à celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce, la possibilité de demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, de demander des dommages-intérêts (al. 2), ce qui présuppose que la raison de commerce du lésé a été inscrite au registre du commerce et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, de sorte qu'il en a l'usage exclusif (al. 1). Ces règles spéciales du CO n'excluent pas l'application de la LCD; ces deux lois sont, au contraire, applicables cumulativement (voir notamment ATF 90 II 192 et la jurisprudence citée); la première n'offre cependant de protection qu'aux raisons inscrites au registre du commerce (un rapport de concurrence entre chefs de maison n'est en revanche pas nécessaire), alors que la seconde défend les intérêts des raisons de commerce, nonobstant l'inscription dans ce registre, en mettant l'accent sur l'antériorité effective de l'usage de celles-ci (RVJ 1986 p. 357, consid. 3a; 1979 p. 143, consid. 4b). Dans la mesure où il existe un rapport de concurrence entre deux chefs de maison, si l'on doit admettre le risque de confusion sur le plan du droit des raisons de commerce, il y a lieu de le retenir également sur celui de la concurrence déloyale (voir ATF 100 II 224).

En l'occurrence, le demandeur a utilisé dès le début des années 60 la désignation «Petit-Carroz-Fourrures» comme conditionnement, c'est-à-dire selon la terminologie allemande comme «Ausstattung» (sur cette notion, voir Troller, Immaterialgüterrecht, Band 1, 3e éd., p. 426 s.; Lucas David, op. cit., p. 68 s.) et probablement comme marque, mais sans inscription ni enregistrement de celle-ci dans les registres prévus à cet effet; l'inscription au registre du commerce de la raison individuelle «Noël Petit-Carroz» remonte en effet au 19 novembre 1982 et elle est donc d'un mois postérieure à la survenance des actes de concurrence litigieux. Le défendeur, quant à lui, figure au registre du commerce sous la raison individuelle «Fourrure Jeannine, R. Petit», de siège à Zurich, depuis 1977 déjà, et il a fait usage de cette désignation aussi bien comme conditionnement que comme marque.

Il ressort ainsi qu'en automne 1982 Noël Petit bénéficiait en Valais, par rapport au défendeur, de la protection de sa raison individuelle, sur la base de la LCD. Celui-ci, qui avait l'obligation d'insérer dans sa raison de commerce son patronyme «Petit» (art. 945 al. 1 CO), devait donc, pour éviter le risque de confusion, apporter une adjonction à son nom pour permettre une distinction nette entre les deux chefs de maison. A cet égard, il n'est pas douteux qu'à l'époque des faits litigieux, les raisons «Petit-Carroz-Fourrures» et «Fourrure Jeannine, R. Petit» se distinguaient très nettement, par l'adjonction de «Carroz», nom de l'épouse, faite un peu paradoxalement par le demandeur, bénéficiaire de l'antériorité de l'usage du patronyme «Petit». Certes, l'annonce querellée qui a paru dans la presse locale les 16 et 18 octobre 1982, a présenté de manière séparée les termes «R. Petit» et «Fourrure Jeannine»; on ne saurait cependant critiquer cette désignation comme risquée de confusion, ce d'autant moins que la seconde partie de celle-ci a été imprimée en caractère gras et suivie de l'adjonction, en même caractère, des deux points de vente ordinaires à Zurich. C'est d'ailleurs sans confusion aucune que les personnes qui ont acquis des vêtements de fourrure du défendeur, lors de l'exposition-vente organisée à Sion,

et qui connaissaient à tout le moins l'existence du demandeur comme fourreur à Sierre, ont pris connaissance de l'annonce litigieuse.

Qu'une légère confusion ait pu survenir – comme cela a d'ailleurs été le cas (encore qu'il semble que celle-ci ait surtout été provoquée par une lecture *prima facie* incomplète de l'annonce ainsi que par la singularité du patronyme en question) ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente.

Il s'ensuit qu'examiné sous l'angle du risque de confusion (art. 1er al. 2 lit. d LCD), l'acte de concurrence de Richard Petit n'a pas été déloyal.

bb) Enfreint également les règles de la bonne foi celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, ses marchandises, ses œuvres, son activité ou ses affaires, ou, en donnant sur des tiers des indications de même nature, les avantage par rapport aux concurrents (art. 1er al. 2 lit. b LCD). Cette disposition tend à faire coïncider les allégations de l'auteur avec ses prestations effectives et à protéger la confiance que le consommateur doit pouvoir accorder auxdites allégations (voir von Büren, *Kommentar zum Wettbewerbsgesetz*, p. 72).

En l'espèce, Noël Petit a mis en cause deux allégations de l'annonce litigieuse, à savoir, d'une part, celle concernant le choix de cinq cents manteaux et jaquettes de fourrure et, d'autre part, celle relative à la vente de ceux-ci «au prix de gros». S'il n'a pas établi que la collection de Richard Petit présentait moins de cinq cents articles (en sorte que cette première allégation n'est pas critiquable eu égard à la disposition précitée), la seconde mérite examen.

Si l'on interprète cette allégation conformément au sens que doit lui donner le lecteur non prévenu, c'est-à-dire le consommateur auquel elle s'adresse, on doit admettre en premier lieu qu'elle constitue indiscutablement une affirmation destinée à avantager les offres du défendeur par rapport à celles de ses concurrents, et qu'elle est objectivement propre à les avantager. En effet, conformément au sens général, le prix de gros constitue à l'évidence un prix plus avantageux que le prix de détail qui est son antonyme. On doit ainsi considérer que le prix de gros est celui que le grossiste facturerait à un revendeur (détaillant). Si le grossiste vend directement au consommateur, il ne peut prétendre le faire au prix de gros s'il y inclut une majoration correspondant à ses propres frais de vente au détail (magasins, loyers, personnel de vente, etc. . .), car il s'agirait alors d'un véritable prix de vente au détail. Par vente au prix de gros, le consommateur moyen comprend que le grossiste lui offre la marchandise au prix qu'il demande à ses revendeurs. Le prix ne peut donc dépasser le prix d'achat d'un revendeur. Un tel prix ne doit pas comprendre davantage que les frais de l'achat de gros, y compris le bénéfice du grossiste ainsi que les frais de publicité et de distribution aux seuls revendeurs. Il ne peut comprendre des frais inhérents à la vente directe au consommateur et dépassant ceux qui résultent de la seule vente à des revendeurs. Ce qui importe, c'est le prix effectif que le grossiste demanderait à des détaillants, et non les prix comparables que pourraient demander ou demanderaient des concurrents (dans ce sens, voir ATF 106 IV 218; Lucas David, *Schweizerisches Wettbewerbsrecht*, p. 41).

Sur le vu des faits examinés ci-devant, il ressort clairement que les prix pratiqués par le défendeur lors de l'exposition-vente organisée en octobre 1982 ne constituaient pas des prix de gros. Que certaines personnes aient estimé avoir réalisé à cette

occasion une «bonne affaire» ne signifie pas qu'il s'agissait de fourrures vendues à de tels prix. De fait, les «prix très intéressants» – selon la formule utilisée ultérieurement par Richard Petit dans ses annonces publicitaires – ne pouvaient consister en rien d'autre qu'en des prix de détail moins élevés par rapport à ceux pratiqués par d'autres détaillants, prix rendus possibles par une marge plus modeste du revendeur ou par des frais généraux réduits, encore que, si l'on se réfère à l'avis de l'expert, l'on puisse douter que tel a été le cas. Il s'ensuit que l'allégation incriminée était fallacieuse et qu'ainsi Richard Petit a enfreint les règles de la bonne foi, de sorte qu'il faut admettre que le défendeur a commis un acte de concurrence déloyale.

6. a) Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, est atteint ou menacé dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts matériels en générale, peut demander notamment la constatation du caractère illicite de l'acte (art. 2 al. 1 lit. a LCD) et, en cas de faute, la réparation du dommage (art. 2 al. 1 lit. d LCD).

On a déjà relevé que Noël Petit a finalement renoncé, faute d'intérêt (cf. ATF 73 II 183), à demander la constatation du caractère illicite de l'acte de concurrence de Richard Petit. Il ne demande plus que la réparation du dommage créé par ce dernier. A cet égard, sa légitimation (active), question que l'on doit examiner d'office, même si elle n'est pas contestée (voir Troller, op. cit., Band II, 3e éd., p. 1014 s.), n'est pas douteuse: exerçant une activité concurrente de celle de Richard Petit, le demandeur est manifestement habilité à agir en justice pour obtenir la réparation du dommage consécutif aux actes accomplis par le défendeur dans sa propre activité.

b) L'action en réparation du dommage, au contraire des autres voies de droit civil prévues aux lettres a–c de l'art. 2 al. 1 LCD, présuppose l'existence d'une faute de la part de l'auteur de l'acte de concurrence déloyale. Pour juger de l'existence d'une faute, qui peut être intentionnelle, par négligence ou par imprudence, il faut rechercher si l'intéressé savait ou pouvait savoir que son acte violait les règles de la bonne foi. Cela doit être admis en règle générale lorsque l'une des situations visées à l'art. 1er al. 2 lit. a–k LCD est réalisée (Troller, op. cit., p. 986). La gravité de la faute sert, quant à elle, à déterminer l'étendue de la réparation (art. 43 al. 1 CO par renvoi de l'art. 8 LCD; voir von Büren, op. cit., p. 172). En l'occurrence, la faute de Richard Petit – qui a annoncé qu'il vendait ses fourrures au prix de gros, alors que celui-ci comportait une large part de la marge généralement réservée aux détaillants – est manifeste. Il s'ensuit que l'action du demandeur est fondée en principe.

En ce domaine, la preuve du préjudice est cependant très difficile, pour ne pas dire pratiquement impossible. Il faut par conséquent considérer comme suffisante, selon la règle de l'art. 42 al. 2 CO que l'art. 8 LCD rend applicable en matière de concurrence déloyale, une preuve qui permet d'admettre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale, que le demandeur a subi un certain dommage du fait de l'acte de concurrence déloyale. Le juge doit fixer le dommage d'après sa libre appréciation, en tenant compte notamment de l'importance des deux commerces ainsi que du genre et de l'étendue de la concurrence déloyale dont le défendeur

s'est rendu coupable. Le demandeur n'est pas pour autant dispensé de collaborer à l'œuvre du juge: il lui incombe en effet de fournir les motifs qui permettent au juge d'admettre un dommage et de fixer la réparation de celui-ci (ATF 72 II 399; 60 II 136; Troller, op. cit., p. 986 s., spéc. p. 990 et 991).

En l'espèce, Noël Petit réclame, d'une part, . . . milliers de francs pour la perte financière qu'il a éprouvée en raison du négoce du défendeur en octobre 1982 à Sion, et d'autre part, un montant de 1 483 fr. 90 afférent aux frais de la publication rectificative qu'il a fait paraître dans la presse locale le 20 octobre 1982. Au sujet de la seconde prétention, il faut d'emblée relever qu'elle ne peut être admise, du moment qu'il a été jugé que la désignation utilisée par le défendeur dans l'annonce des 16 et 18 octobre 1982 n'avait pas constitué une lésion fautive du chef du risque inévitable de confusion dû à l'homonymie. Il reste dès lors à déterminer l'étendue de la réparation due par le défendeur du fait que son allégation concernant la vente des fourrures au prix de gros a été qualifiée de fallacieuse. Pour justifier le montant qu'il réclame, le demandeur se fonde, d'une part, sur l'avis de l'expert comptable Y., selon lequel un marchand de fourrures peut gagner en Valais . . . milliers de francs en quatre jours, soit moins de . . . milliers de francs par jour; d'autre part, il se base sur la diminution que son chiffre d'affaires a accusée en 1982 par rapport à l'année précédente, baisse de . . . milliers de francs environ due principalement à neuf expositions organisées en Valais durant la saison d'hiver, soit de . . . milliers de francs approximativement par exposition. Noël Petit estime ainsi que le montant réclamé est dans «les normes». C'est cependant oublier que les ventes faites par le défendeur – trois, si l'on considère que dame C. a finalement rendu la jaquette qu'elle avait acquise pour 4 200 fr. – ne sont pas intervenues au détriment du seul demandeur, lequel n'exploite évidemment pas l'unique commerce de fourrure en Valais. D'autre part, il faut remarquer que la référence à la diminution du chiffre d'affaires n'est pas décisive telle qu'elle est présentée; à cet égard, il aurait en effet fallu commettre un expert pour qu'il établisse une comparaison entre le chiffre d'affaires de Noël Petit lors de la semaine où se sont déroulés les faits litigieux et celui réalisé l'année précédente à pareille époque; le résultat d'un tel examen aurait probablement donné à l'autorité de jugement les éléments nécessaires à la détermination du dommage subi par le demandeur. En l'état, la Cour de céans en est réduite à fixer le montant du dommage d'après sa libre appréciation; à cet égard, elle tient compte que Noël Petit exploitait – et exploite encore, semble-t-il – un commerce de fourrures somme toute important sur le plan valaisan, que l'exposition-vente de Richard Petit n'a duré en définitive qu'un jour et demi, que sur les quatre ventes de vêtements de fourrure initialement réalisées par celui-ci pour un chiffre d'affaires total de 20 250 fr. on peut raisonnablement considérer qu'une, voire deux au maximum l'ont été au détriment du demandeur et que, finalement, l'annonce fallacieuse du défendeur a pu créer quelques perturbations sur le marché de la fourrure en Valais. Dans ces conditions, la Cour cantonale estime ex aequo et bono à . . . fr. le préjudice subi par Noël Petit, montant que le défendeur doit être reconnu lui devoir.

7. a) Richard Petit conclut reconventionnellement à ce que le demandeur soit condamné à lui payer, d'une part, 50 000 fr. à titre de réparation du dommage résul-

tant de l'interdiction de poursuivre sa vente à Sion, en octobre 1982, et, d'autre part, 31 000 fr. pour le dommage découlant de la prohibition d'exercer son activité en Valais les années suivantes, plus précisément en 1983 et 1984. A l'appui de ses conclusions, il invoque les dispositions de l'art. 12 al. 2 LCD aux termes desquelles le juge peut obliger la partie qui a requis des mesures provisionnelles à réparer le dommage qui en résulte le cas échéant s'il n'ouvre pas en temps utile une action en validation des mesures provisionnelles ou si cette action est retirée ou rejetée.

b) Avant d'examiner plus à fond les conditions de la réparation du dommage fondée sur cette disposition, il convient de traiter de la question des mesures provisionnelles requises par Noël Petit à l'encontre du demandeur en reconvention et du sort fait à celles-ci par le Juge-instructeur.

aa) Dans sa requête déposée le 18 octobre 1982, Noël Petit a notamment demandé au Juge de donner par mesures provisionnelles, avant d'entendre les parties, l'ordre à Fourrure Jeannine de cesser immédiatement la vente dont l'autorisation avait été obtenue par tromperie. Le lendemain, à réception de cette requête, le Juge a cité les parties à comparaître le 22 octobre 1982 aux fins de procéder sur cette requête et, simultanément, il a ordonné à l'intimé de cesser immédiatement la vente litigieuse jusqu'à droit connu. Après avoir entendu les parties au cours de la séance qu'il avait aménagée à cet effet et après avoir procédé à quelques actes d'instruction, le Juge-instructeur, par décision du 1er décembre 1982, a notamment signifié à Richard Petit l'interdiction de procéder en Valais à des ventes analogues à celles qui avaient été prévues à Sion durant la semaine du 18 au 23 octobre 1982.

bb) En l'occurrence, il n'est pas contestable que, sur le vu de la situation et des griefs rendus vraisemblables par Noël Petit (voir art. 9 al. 2 LCD), seul l'ordre d'arrêt immédiat de la vente litigieuse, sans audition préalable de la partie intimée, constituait la mesure appropriée (art. 9 al. 3 LCD; voir Troller, op. cit., p. 1073). S'agissant des mesures provisionnelles du 1er décembre 1982, la question se présente différemment, car la formulation utilisée par le Juge-instructeur laissait place à plusieurs interprétations. Mais il ressort clairement des faits et motifs contenus dans la requête de Noël Petit, ainsi que de ceux qu'il a développés par la suite dans la procédure au fond, que Richard Petit a donné à ces mesures un sens qu'elles ne pouvaient avoir. Dans ces conditions, l'intimé aurait pu immédiatement saisir le juge d'une requête en interprétation de cette mesure, voir arguer du caractère trop rigoureux de celle-ci dans le cadre de son exécution, sous l'autorité de ce magistrat (art. 375 s. CPC). A cet égard, la carence de Richard Petit n'est pas étrangère à la part appréciable du dommage qu'il invoque (31 000 fr.) et qui paraît ainsi dénuée de fondement.

c) La responsabilité instituée par l'art. 12 al. 2 LCD n'est ni purement aquilienne (art. 41 s. CO) ni purement causale. Une responsabilité causale est certes possible, mais elle n'est pas prescrite impérativement. En ce domaine, il appartient plutôt au juge de prendre une décision dans le cadre de son pouvoir d'appréciation; il doit, conformément à l'art. 4 CC, appliquer les règles du droit et de l'équité et ne saurait faire abstraction de facteurs de faute et de faute concomitante (ATF 105

II 143; Troller, op. cit., p. 1080). Mais, pour qu'il y ait responsabilité, encore faut-il que les mesures requises aient été injustifiées en fait, soit que ces mesures aient été demandées sans aucun motif réel. Des mesures justifiées en fait, même si elles sont inappropriées n'engagent donc pas la responsabilité causale de la partie qui les requiert (voir Troller, op. cit., p. 1079 et 1080).

d) En l'occurrence, il a été jugé que la requête de Noël Petit était objectivement fondée, à tout le moins sur un point (allégation fallacieuse de l'annonce concernant la vente des fourrures au prix de gros), de sorte que son action en dommages-intérêts a été partiellement accueillie. Il s'ensuit que le demandeur n'encourt aucune responsabilité pour le dommage subi par Richard Petit, et ce d'autant moins qu'une part appréciable de celui-ci a été causée, comme on vient de le relever, par la propre carence de ce dernier. Vu ce qui précède, les conclusions reconventionnelles de Richard Petit doivent être intégralement rejetées.

Art. 2 Abs. 1 lit. b FL UWG – «CURA TREUINSTITUT»

- Die Firmenbezeichnungen «Cura Treuinstitut» und «Intercura Anstalt» sind mit Rücksicht auf ihren Sitz in derselben inländischen Gemeinde und ihre inländische Geschäftstätigkeit verwechselbar. Der älteren Firma steht daher gegenüber der jüngeren Firma das Recht zu, ihr die Firmenführung zu untersagen.*
- Il existe un risque de confusion entre les raisons de commerce «Cura Treuinstitut» et «Intercura Anstalt» si l'on prend en considération le fait que les deux entités ont leur siège dans la même commune du Liechtenstein ainsi que l'activité qu'elles exercent dans le pays. Le titulaire de la raison antérieure a par conséquent le droit de faire interdire la raison postérieure.*

Beschluss des FL OGH vom 1. Juli 1986, publ. in LES 9/1988, S. 23.

Die klagende Partei wurde am 28. 9. 1928 unter der Firma «Cura Treuinstitut» gegründet und am 26. 1. 1929 ins F. L. Öffentlichkeitsregister eingetragen. Die Gründung der beklagten Partei mit der Firma «Intercura Anstalt» erfolgte am 22. 2. 1985, ihre registermässige Eintragung am 7. 3. 1985. Bei Parteien befassen sich gewerbsmässig mit der Übernahme von Treuhänderschaften, der Gründung von Verbandspersonen und Gesellschaften, der Übernahme von Repräsentanzen, Vermögensverwaltungen, Finanz-, Wirtschafts- und Steuerberatungen, sowie Buchführungen und Rechtsberatungen im Rahmen der vorstehenden Tätigkeiten. Die Büros beider Firmen befinden sich in derselben liechtensteinischen Gemeinde, wenn auch in verschiedenen Ortsgebieten.

Aus den Entscheidungsgründen:

Auszugehen ist davon, dass eine im Öffentlichkeitsregister eingetragene Firma Anspruch auf Namens- und Wettbewerbsschutz hat. Dieser Schutz ist insbesondere dann zu gewähren, wenn eine früher eingetragene Firma in Gefahr läuft, durch eine später eingetragene Firma der Gefahr von Verwechslungen ausgesetzt zu sein. Die später eingetragene Firma muss sich daher gegenüber der früher eingetragenen Firma deutlich unterscheiden. Dies ergibt sich sowohl aus den Art. 1016 und 1042 PGR (vergleichbar mit dem Art. 946 und 951 des Schweizerischen OR), als auch aus Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Zutreffend hat hiezu das F. L. Obergericht im angefochtenen Urteil ausgeführt, dass nach der herrschenden schweizerischen Lehre und Rechtsprechung, die wegen der weitgehenden Ähnlichkeit der massgeblichen gesetzlichen Regelung auch auf den vorliegenden Rechtsstreit angewendet werden kann, der Namensschutz und der Wettbewerbsschutz nebeneinander bestehen und kumulativ geltend gemacht werden können (vgl. hiezu insbesondere Patry, Schweizerisches Privatrecht, VIII, S. 165).

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine später eingetragene Firma mit einer früher eingetragenen Firma verwechselt werden kann, sind umso strengere Massstäbe anzustellen, je mehr sich die Branchen und Standorte der in Betracht kommenden Firmen nähern oder gar angleichen (E des F. L. OGH v. 10. 10. 1969, ELG 1967–1972, S. 113 = Mitt. 1981 105: Bauchemie) und je freier die später eingetragene Firma bei der Wahl ihres Namens war (vgl. Patrick Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, S. 88, sowie BGE 92 II 95). Im vorliegenden Rechtsstreit treffen in bezug auf den zur Prüfung der Unterscheidbarkeit der beiden Firmen anzuwendenden Massstab alle Voraussetzungen für grösstmögliche Strenge zu. Denn es ist nicht nur die Identität von Platz und Branche gegeben, sondern es besteht auch kein Zweifel darüber, dass im Mittelpunkt beider Firmenwortlaute eine Phantasiebezeichnung, nämlich das Wort «Cura» steht. Wie die Untergegerichte zutreffend ausgeführt haben, stammt das Wort «Cura» aus der lateinischen Sprache und bedeutet, ins Deutsche übersetzt, soviel wie «Sorge». In der deutschen Sprache ist das Wort «Cura» in seiner lateinischen Schreibweise nicht einmal mehr als Fremdwort in Gebrauch. Als Lehnwort kommt es in der deutschen Schreibweise «Kur» lediglich im Zusammenhang mit Massnahmen der ärztlichen Sorge bzw. Fürsorge vor. Eine Beziehung des eben erwähnten Lehnwortes «Kur» zu Massnahmen einer rechtlichen, unternehmerischen oder finanziellen Betreuung lässt sich weder ethymologisch, noch nach dem Sprachgebrauch herstellen (vgl. hiezu Jakob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, V, S. 2782 ff.). Es kann daher der Revision nicht im entferntesten dahin gefolgt werden, dass das Wort «Cura» als Sachbezeichnung zu definieren oder zumindest in die Nähe einer solchen zu rücken sei. Daher kommt der beklagten Partei auch nicht der in der massgeblichen Rechtsprechung und Rechtslehre entwickelte Grundsatz zustatten, dass der Namens- bzw. Wettbewerbsschutz gegenüber Sachbezeichnungen versage, die in einen Firmenwortlaut aufgenommen worden sind, da niemandem das Recht zustehe, sich Begriffe, die zum Gemeingut gehören, zum persönlichen Nutzen anzueignen. Vielmehr treffen auf den vorliegenden Fall jene Meinungen von Lehre und Rechtsprechung zu, die zum Ausdruck bringen, dass Phantasiebezeichnungen einen

vollen und qualifizierten Namens- und Wettbewerbsschutz geniessen, weil solche Bezeichnungen gewissermassen im ausschliesslichen Eigentum des ersten Verwenders stehen (vgl. hiezu Patry, Schweizerisches Privatrecht, VIII/I, S. 170 mit ausführlichen Verweisungen). Denn gegenüber einer Firma, die als Bestandteil eine Phantasiebezeichnung enthält, besteht für eine später gegründete Firma keine ins Gewicht fallende Einschränkung für die Wahl ihres Namens. Das Problem eines Sachzwanges, wie gegenüber einer in einer Firma enthaltenen Sachbezeichnung, tritt nicht auf.

Die Ausführungen der Revision vermögen auch die Auffassung der Untergerichte nicht zu erschüttern, dass für die Frage der deutlichen Unterscheidbarkeit zweier Firmen nicht die Auffassung des Kaufmannstandes, sondern die allgemeine Verkehrsauffassung massgeblich ist (vgl. das Urteil des F. L. OGH vom 10. 10. 1969, ELG 1967-1972, S. 115 = Mitt. 1981 105; *Bauchemie*). Nach letzterer ist dabei immer von der Vorstellung auszugehen, welche diese Kreise schon bei einer flüchtigen Betrachtung in der Eile des Geschäftsverkehrs und unter Anwendung eines geringen Masses an Aufmerksamkeit, Urteilsfähigkeit und Fachkenntnissen mit der betreffenden Bezeichnung verbinden. Um deutlich unterscheidbar zu sein, müssen die zu vergleichenden Firmenwortlaute zudem nicht nur im Augenblick einer unmittelbaren Wahrnehmung, sondern auch noch in der Erinnerung deutlich auseinandergehalten werden können. Denn wie bei den eben angesprochenen Verkehrskreisen tritt die unmittelbare Wahrnehmung gegenüber der Erinnerung zurück (vgl. hiezu die E des F. L. OGH vom 10. 10. 1969, ELG 1967-1972, S. 107 = Mitt. 1981 79; *Terci/Mercy*).

Werden alle diese Entscheidungskriterien auf den konkreten Streitfall angewendet, so steht die Revision der beklagten Partei auf verlorenem Posten. Denn auch nach Auffassung des F. L. Obersten Gerichtshofes ist das Wort «Cura» der Hauptbestandteil der Firma der weitaus älteren klagenden Partei und der Firma der um vieles jüngeren beklagten Partei. Dem Gesellschaftszusatz, der von Gesetzes wegen zur Kenntlichmachung der beiderseitigen Rechtsform beizufügen ist, kommt nach der herrschenden Rechtsprechung und Rechtslehre nur eine sehr geringe Bedeutung zu (F. L. OGH vom 10. 10. 1969, ELG 1967-1972, S. 115 = Mitt. 1981 105; *Bauchemie*; BGE 77 II 321 und *Troller a. a. O.* S. 95). Nicht viel anders verhält es sich mit der Vorsilbe «Inter», die die beklagte Partei dem Wort «Cura» vorangestellt hat. Der Wortteil «Inter» wird in Verbindung mit so vielen unterschiedlichen Begriffen verwendet, dass es kaum geeignet ist, begriffsbildend oder als Unterscheidungsmerkmal in der Erinnerung der in Betracht kommenden Durchschnittskundenkreise haften zu bleiben. Vollends unmassgeblich erscheinen in dieser Sicht zur Stützung des Rechtsstandpunktes der beklagten Partei die Zahl der Silben der Firmenwortlaute und ihre Eintragung unter verschiedenen Buchstaben in das Telefonverzeichnis.

Aus der Entscheidung des F. L. OGH vom 8. 1. 1981 (LES 1982, S. 65 ff. = Mitt. 1983 II 95; *Commerzbank*), mit der der F. L. Oberste Gerichtshof die Firmenbezeichnungen «Commerzbank Aktiengesellschaft» und «Commerz Treuhand Aktiengesellschaft» für nicht verwechselbar erklärte, ist für den beklagterseits in der Revision vertretenen Rechtsstandpunkt gleichfalls nichts zu gewinnen. Denn im Gegensatz zum vorliegenden Rechtsfall standen die Gesellschaften *Commerz-*

bank Aktiengesellschaft einerseits und Commerz Treuhand Aktiengesellschaft andererseits nicht im wirtschaftlichen Wettbewerb. Des weiteren lag der Sitz der beiden Gesellschaften nicht am selben Ort, ja nicht einmal im gleichen Staat, sondern in Düsseldorf, BRD (Commerzbank), bzw. in Liechtenstein (Commerz Treuhand). Der Wortbestandteil «Commerz» stellt des weiteren, zumindest im süddeutschen Sprachraum, nach wie vor eine aktuelle Sachbezeichnung dar, während der Wortteil «Cura», wie schon ausführlich belegt, nur als Phantasiebezeichnung gewertet werden kann. Schliesslich bestand der Firmenname der Commerzbank Aktiengesellschaft neben der Anführung der Gesellschaftsform und der Zusammenfügung der Wortteile «Commerz» und «Bank» aus dem massgeblichen Schwerpunkt- und Identifikationswort «Commerzbank», welche in dieser Zusammenfügung Verkehrsgeltung erlangte. Etwas ähnliches kann für die Zusammenfügung der Wortteile «Inter» und «Cura» dagegen nicht ernsthaft behauptet werden.

Alles in allem tritt daher der F. L. Oberste Gerichtshof der Rechtsauffassung des Berufungsgerichtes in der prozessentscheidenden Richtung vollkommen bei, dass eine Verwechslungsgefahr durch die beklagte Partei infolge der Wahl und den Gebrauch ihres Firmennamens gegenüber dem älteren Firmennamen der klagenden Partei herbeigeführt worden ist. Die Bestätigung der erstinstanzlichen Entscheidung durch das F. L. Obergericht ist daher frei von Rechtsirrtum, wobei der F. L. Oberste Gerichtshof, um Wiederholungen zu vermeiden, ergänzend zu seinen eigenen Ausführungen, auf die rechtlichen Darlegungen der Untergерichte hinweist.

Der Revision war sohin keine Folge zu geben.

II. Urheberrecht / Droit d'auteur

SUISA: aus der Vergleichspraxis publizieren wir zwei Beispiele von prozesserledigenden Vereinbarungen.

Vereinbarung

zwischen Hotel N. AG und SUISA, Bellariastrasse 82, 8038 Zürich

1. Die Hotel N. AG anerkennt, widerrechtlich Tonbildträger hergestellt und in Verkehr gebracht zu haben.
2. Die Hotel N. AG verpflichtet sich, in Zukunft weder widerrechtlich Tonbildträger herzustellen noch widerrechtlich hergestellte Tonbildträger in Verkehr zu bringen.
Im Falle der Zuwiderhandlung innert zwei Jahren wird gegenüber der SUISA eine Konventionalstrafe von Fr. 5 000.– fällig.
3. Die Hotel N. AG verpflichtet sich, der SUISA aus ihrer Gegenstand dieser Vereinbarung bildenden illegalen Tätigkeit einen Schadenersatz von Fr. 18 450.– und eine Umtriebsentschädigung von Fr. 255.50, gesamthaft Fr. 18 705.50 zu bezahlen. Die übrigen Parteikosten werden wettgeschlagen. Dieser Betrag ist zahlbar in 37 Raten zu Fr. 500.– und einer letzten Rate zu Fr. 205.50. Die Raten sind jeweils auf das Ende eines jeden Monats fällig, erstmals am 30. September 1990. Gerät die Hotel N. AG mit einer Rate in Verzug, so wird der Restbetrag sofort zur Zahlung fällig.
Mit Erfüllung dieser Vereinbarung sind die Parteien per Saldo aller Ansprüche auseinandergesetzt.
4. Die Hotel N. AG verpflichtet sich, für ihre Vorführungen mit legalen Tonbildträgern mit der SUISA einen Vertrag rückwirkend auf den 1. Januar 1988 abzuschliessen.
5. Die Hotel N. AG erklärt sich damit einverstanden, dass die 369 widerrechtlich hergestellten und in Verkehr gesetzten Tonbildträger vom Richteramt Z. der SUISA herausgegeben werden.
6. Die SUISA erklärt sich bereit, nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung durch beide Parteien den Strafantrag vom 18. Juli 1990 beim Richteramt Z. zurückzuziehen.

Zürich, 5.9.1990

SUISA

Hotel N. AG

Vereinbarung

zwischen R. W. und SUI SA, Bellariastrasse 82, 8038 Zürich

1. R. W. anerkennt, widerrechtlich Tonträger hergestellt und in Verkehr gebracht zu haben.
2. R. W. verpflichtet sich, in Zukunft weder widerrechtlich Tonträger herzustellen noch widerrechtlich hergestellte Tonträger in Verkehr zu bringen.
Im Falle der Zuwiderhandlung wird gegenüber der SUI SA eine Konventionalstrafe von Fr. 5 000.– fällig.
3. R. W. verpflichtet sich, der SUI SA aus diesem Verfahren einen Schadenersatz von Fr. 13 500.– per Saldo aller Ansprüche zu bezahlen. Der Betrag wurde bei Unterzeichnung der Vereinbarung bezahlt.

Zürich, 3.4.1990

SUI SA

Zürich, 3.4.1990

R. W.

*Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 URG Unterlassungsverbot bei
«SCHWARZAUFFÜHRUNGEN»*

- *Bei objektiv rechtswidrigem Verhalten ist eine Unterlassungsklage zulässig (Erw. 2).*
- *Eine Verwertungsgesellschaft mit Monopolstellung untersteht einem bedingten Kontrahierungszwang (Erw. 3a-c, Abs. 1, d).*
- *Ein Unterlassungsverbot ist gerechtfertigt und keineswegs willkürlich, wenn der Veranstalter von öffentlichen Musikaufführungen über Jahre nicht bereit ist, Entschädigungen für diese Aufführungen zu bezahlen (Erw. 3c).*
- *En cas de comportement objectivement illicite, une action en cessation de trouble est recevable (c. 2).*
- *Une société d'exploitation de droits jouissant d'un monopole peut, à certaines conditions, être contrainte de contracter (c. 3a-c al. 1d).*
- *Une interdiction est justifiée et nullement arbitraire lorsque celui qui a organisé des exécutions musicales publiques pendant des années n'est pas disposé à verser des dédommagements en contrepartie (c. 3c).*

Urteil KG SG, II. ZK, vom 1. Oktober 1990.

A. Sachverhalt:

Ein Wirt aus dem Kanton SG führt als verantwortlicher Veranstalter in seinem Lokal seit Jahren Musik des von der Klägerin verwalteten Weltrepertoires öffent-

lich auf, ohne im Besitz der dafür erforderlichen Erlaubnis zu sein und freiwillig die tariflich festgesetzten Entschädigungen zu bezahlen. Auch vier Zivilurteile und ein Strafurteil änderten an diesem Verhalten nichts (vgl. SMI, Heft 2, 1985, «TARIF H», S. 233). Die Klägerin klagte nun auf Unterlassung.

B. Aus den Erwägungen:

1. Weder der Urheber selbst noch die einzige schweizerische Gesellschaft zur Verwertung der Rechte auf öffentliche Aufführung musikalischer Werke ist von Gesetzes wegen verpflichtet, mit einem Veranstalter Verträge abzuschliessen. Sie können bestimmen, ob, unter welchen Bedingungen und gegen welches Entgelt sie Aufführungen gestatten wollen. Sie dürfen ihre Monopolstellung aber nicht missbrauchen und einem Veranstalter öffentliche Musikvorführungen vollständig und unbefristet verbieten, nur weil dieser in der Vergangenheit seiner Rechenschafts- und Entschädigungspflicht nicht nachgekommen ist.

Die Klägerin will den beiden Beklagten, der Besitzerin eines Restaurants sowie dem zur Zeit einzigen Verwaltungsrat und Inhaber des Wirtepatentes, verbieten, Musik aus dem von ihr verwalteten Weltrepertoire öffentlich aufzuführen.

2. Eine Unterlassungsklage ist grundsätzlich zulässig, wenn ein widerrechtliches Verhalten auch für die Zukunft droht. Eine bereits begangene Verletzung lässt die erneute Begehung in der Regel vermuten (Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 970 f.). Mehrere Zivilurteile belegen, dass die Beklagten in der Vergangenheit die Bezahlung von Entschädigungen für Musikaufführungen grundlos verweigerten und nicht bereit waren, die Rechte der Klägerin zu respektieren. Der Beklagte 2 wurde wegen Widerhandlung gegen das Urheberrechtsgesetz auf Antrag der Klägerin bereits einmal bestraft. Die Beklagten haben zugestanden, dass sie seither wiederum Musik aufführten, bestreiten allerdings, dass es sich um urheberrechtlich geschützte Musik gehandelt habe. Es ist aber wenig glaubwürdig, dass in einem Restaurant nur Improvisationen vorgetragen worden sein sollen, denen nicht einmal ein geschütztes Musikthema zugrunde lag. Solange die Melodie deutlich erkennbar bleibt, verlässt die Neuschöpfung nicht den Bereich der Bearbeitung und wird nicht zum selbständigen Werk gemäss Art. 15 URG (Troller II, 707). Die in Tanzlokalen und Gasthäusern aufgeführte Unterhaltungs- und Tanzmusik ist «sozusagen ausschliesslich geschützte Musik» (Fritz Ostertag, Das Bundesgesetz betreffend die Verwertung von Urheberrechten, in SJZ 39, 1942/1943, 290). Die Art des Musizierens im Lokal der Beklagten ist nicht näher beschrieben worden. Ihre Darstellung in der Gerichtsverhandlung, dass «meist» improvisiert und nur «relativ wenig» in Gegenwart von Gästen gespielt worden sei, ist im Kern nichts anderes als ein Zugeständnis, dass gelegentlich eben doch von der Klägerin verwaltete Musik aufgeführt wurde. Die Beklagten räumen schliesslich selbst ein, dass sie entgegen dem von der Klägerin im Jahre 1985 ausgesprochenen Verbot eine Aufführung von geschützten Werken ankündigten und auch tatsächlich stattfinden liessen. Ein solches objektiv rechtswidriges Verhalten reicht aber als Anlass für eine Unterlassungsklage aus. Ob die Beklagten, als die Klägerin auf ihre angebliche

Ankündigung hin nicht reagierte, sich zur Aufführung berechtigt fühlen durften, kann dahingestellt bleiben. Nach dem Gesagten ist insgesamt ausgewiesen, dass eine Missachtung der klägerischen Rechte auch für die Zukunft unmittelbar droht.

3. a) Es besteht an sich kein Anspruch der Öffentlichkeit auf den Genuss urheberrechtlich geschützter Werke (Alois Troller, Eingriffe des Staates in die Verwaltung und Vewertung von urheberrechtlich geschützten Befugnissen, Berlin/Frankfurt a. M. 1960, 14 f.). Ebensowenig ist die Klägerin, die als einzige schweizerische Gesellschaft zur Verwertung der Rechte auf öffentliche Aufführung musikalischer Werke befugt ist, von Gesetzes wegen direkt dazu verpflichtet, mit Veranstaltern Verträge abzuschliessen: Die Urheber und die mit der Verwertung ihrer Rechte betraute Verwertungsgesellschaft sind «grundsätzlich frei zu bestimmen, ob, unter welchen Bedingungen und gegen welches Entgelt, sie Aufführungen gestatten wollen (BGE 82 I 277).

b) Man könnte sich aber fragen, ob die Klägerin nicht nach allgemeinen Grundsätzen zum Vertragsschluss verpflichtet sei. Eine solche Kontrahierungspflicht wird heute bejaht, wenn jemand eine marktbeherrschende Stellung einnimmt *und* lebenswichtige Güter bzw. Dienstleistungen verweigern kann. Zweifeln liesse sich allenfalls noch daran, ob das Gut «Musik» zu den lebensnotwendigen Bedürfnissen oder wenigstens zum «Normalbedarf» gehöre (Kramer, N 110 zu Art. 19–20 OR). Ein direkter Abschlusszwang wäre aber – aus andern Gründen – jedenfalls dort gegeben, wo (wie etwa in Österreich oder in Deutschland) die urheberrechtliche Befugnis mit einer gesetzlichen Lizenz belastet ist; die Belastung des Urhebers muss auch die Verwertungsgesellschaft gegen sich gelten lassen (Franz Riklin, Das Urheberrecht als individuelles Herrschaftsrecht und seine Stellung im Rahmen der zentralen Wahrnehmung urheberrechtlicher Befugnisse sowie der Kunstförderung, 205).

Die Klägerin ist darüber hinaus indirekt in ihrer Abschlussfreiheit beschränkt. Gegenstück ihrer ausschliesslichen Verwertungsbefugnis ist die Tarifpflicht. Tarife haben aber nur dann einen Sinn, wenn die Verwertungsgesellschaft dem einzelnen Nutzungsmöglichkeiten zu den tariflichen Bedingungen auch tatsächlich einräumen muss (Riklin, 203 f.). Der Klägerin ist denn auch ausdrücklich Gleichbehandlung geboten und Willkür untersagt (Art. 6 Abs. 2 Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz betreffend die Verwertung von Urheberrechten, SR 231.21), womit im Ergebnis doch nur eine Praxis in Betracht kommt, welche einem Kontrahierungszwang entspricht (Kaspar Spöndlin, Zur Rechtsnatur und Bemessung der urheberrechtlichen Vergütung, in 100 Jahre URG, Festschrift zum einhundertjährigen Bestehen eines eidgenössischen Urheberrechtsgesetzes, 397).

c) Die Klägerin hat sich schliesslich in ihren Statuten die Pflicht auferlegt, jedem Bewerber eine Aufführungsbewilligung nach ihrem Tarif zu gewähren (Ziff. 4.7 Abs. 1 Statuten). Sie hat sich (entgegen BGE 82 I 277) wohl doch auch gegenüber Dritten an die Statuten zu halten, weil die Mitglieder der Genossenschaft ihr die Aufführungsrechte nur in diesem Rahmen treuhänderisch abgetreten und sie dazu ermächtigt haben, diese gerichtlich in eigenem Namen geltend zu machen (Ostertag, 291). Diese Statuten bringen freilich zwei Vorbehalte zur allgemeinen

Aufführungserlaubnis an: Der Bewerber muss die nötige Sorgfalt im Umgang mit Musik aufwenden und ausreichende Gewähr für die Zahlung der Entschädigung bieten (Ziff. 4.7 Abs. 2 Statuten).

Die Klägerin hat den ersten Verweigerungsgrund nie geltend gemacht. Sie hat im Gegenteil an der Gerichtsverhandlung betont, dass ihr nichts an einer Abmachung mit den Beklagten liege, Musik unverfälscht darzubieten. Auf den zweiten Grund kann sich die Klägerin hingegen berufen:

Verschiedene Gerichtsurteile und wiederum dieses Verfahren zeigen, dass die Beklagten nicht bereit sind, der Klägerin über die in ihrem Lokal gespielten Musikstücke lückenlos Aufschluss zu geben. Sie stellen sich, wie ein neuester Vorfall deutlich macht, auch gegen Kontrollen und mögen ohne Zwang offenbar keine Entschädigungen für Musikaufführungen leisten. Dabei ist – nicht zuletzt aufgrund der eigenen Zugaben – ausgewiesen, dass die Beklagten urheberrechtlich geschützte Werke aufführten oder aufführen liessen (vgl. oben Ziff. 2). Zieht man schliesslich in Betracht, dass sie sich nicht einmal um den Abschluss des bei der Gerichtsverhandlung in Aussicht genommenen Vergleichs bemühten, so ist das von der Klägerin verlangte Verbot gerechtfertigt und keineswegs willkürlich.

d) Die Klägerin darf ihre rechtliche Monopolstellung aber auch künftig nicht missbrauchen. Sie ist an die gesetzlichen und statuarischen Bestimmungen gebunden und nicht berechtigt, einem Veranstalter öffentliche Musikaufführungen vollständig und unbefristet zu verbieten, nur weil dieser in der Vergangenheit seiner Rechenschafts- und Entschädigungspflicht nicht nachgekommen ist. Würden die Beklagten später Abschlussbereitschaft zeigen, wären sie gewillt, die tarifgemässen Bedingungen einzuhalten, und insbesondere bereit, angemessene Sicherheit zu leisten, so dürfte die Klägerin die öffentliche Aufführung geschützter Werke nicht mehr ohne weiteres verweigern. Gegebenenfalls könnten sich die Beklagten aber an das dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement unterstellte Bundesamt für Geistiges Eigentum wenden, welches die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften führt (Art. 6 Abs. 1 Vollziehungsverordnung zum Verwertungsgesetz).

Art. 42 Ziff. 1, 45 Abs. 1, 53 URG; Art. 5 lit. c, 12 Abs. 2, 15 Abs. 1 UWG; Art. 28 lit. c 1 ZGB – «BLISS»

- *Dem in Art. 15 URG für die Melodienbenutzung enthaltenen Rechtssatz, wonach die Benutzung fremder Melodien frei ist, sofern «dadurch ein neues selbständiges Werk geschaffen wird», kommt die Bedeutung eines allgemeinen urheberrechtlichen Rechtsgrundsatzes zu.*
- *Eine freie Benutzung liegt vor, wenn die individuellen Züge des benutzten Werkes angesichts der Individualität des neuen Werkes verblassen.*
- *Unter der Voraussetzung, dass Computer-Programme urheberrechtlichen Rechtsschutz geniessen, liegt eine freie Nutzung von aus einem fremden*

Programm entnommenen Programmelementen vor, wenn diese vom urheberrechtlichen Schutzbereich nicht erfasst werden.

- *Liegt auf Seiten des beklagten Produzenten eine eigenständige Programmleistung vor, kann der Tatbestand von Art. 5 lit. c UWG nicht erfüllt sein.*
- *La règle de l'article 15 LDA sur l'utilisation de mélodies, selon laquelle cette dernière est libre pour autant qu'il «en résulte une nouvelle œuvre originale», constitue un principe juridique général en droit d'auteur.*
- *Il y a utilisation libre lorsque les aspects originaux de l'œuvre nouvelle sont prépondérants par rapport à ceux de l'œuvre utilisée.*
- *Si des programmes d'ordinateur sont protégés par le droit d'auteur, des éléments tirés d'un programme existant peuvent être utilisés librement s'ils dépassent l'aire de protection du droit d'auteur.*
- *Si le défendeur a effectué une prestation autonome, les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 5 let. c LCD ne peuvent être réunis.*

Massnahmeentscheid ER am OG AG vom 31. Juli 1990.

Sachverhalt:

A. In der Verwaltung von X wurde seit dem Jahre 1972 ein Computerprogramm für das Bibliotheks- und Dokumentationswesen entwickelt, das ab 1987 mit «Swissbase» bezeichnet wurde. Zwecks Vermarktung dieses Computerprogrammes wurde 1987 ein Ausschuss «Swissbase» gebildet, dem unter anderem die Gesuchstellerin 2 als vorgesehene Exklusivlizenznehmerin und ab Februar 1988 die Gesuchsgegnerin als künftige Unterlizenznehmerin angehörten. Mit Schreiben vom 2. Mai 1989 trat die Gesuchsgegnerin von jeder weiteren Zusammenarbeit in diesem Ausschuss zurück. Im Herbst 1989 bot die Gesuchsgegnerin in Zusammenarbeit mit der Firma XY unter der Bezeichnung «Bliss» ein eigenes Computerprogramm auf dem Markt an, das gleiche wie «Swissbase» in der Programmiersprache «Mumps» geschrieben ist, und das sich gemäss Prospekt vom 5. November 1989 dazu eignet «grosse und grösste Datenbestände mit minimalster Struktur effizient zu verwalten».

B. 1. Mit Eingabe vom 14. Februar 1990 stellten die Gesuchstellerinnen das Gesuch um Erlass folgender vorsorglicher Massnahmen:

«es sei die Beklagte i.S. von § 302, Abs. 1, lit. a und b ZPO bzw. Art. 28 c ff. ZGB unter Androhung der Überweisung ihrer verantwortlichen Organe an den Strafrichter im Widerhandlungsfall (Art. 292 StGB) zu verpflichten,

1. ab sofort jede Verwendung, Nutzung, Vervielfältigung und Verbreitung des Softwareproduktes BLISS zu unterlassen;
2. ab sofort jede wie auch immer geartete Verwendung von Swissbase zu unterlassen;
3. ab sofort alle bei ihr sich befindenden Source- und Objectcodes sowie die Dokumentationen über dieses Produkt sicherzustellen;

4. ab sofort die Verwendung der entsprechenden Prospekte über dieses Produkt zu unterlassen und jede entsprechende Werbung einzustellen;
5. ab sofort jede weitere Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Produkt BLISS bei ihren Kunden einzustellen und Namen und Adressen dieser Kunden den Klägerinnen lückenlos zu nennen;

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.»

Zur Begründung wurde im wesentlichen angeführt, als die Gesuchsgegnerin mit ihrem eigenen Produkt auf dem Markt aufgetaucht sei, habe man bei X sofort festgestellt, dass das eigene Programm Swissbase unter anderem Namen angeboten werde. Die Identität der beiden Produkte habe sich als total erwiesen. Selbst Druckfehler von Swissbase seien in Bliss aufgetaucht. Im wesentlichen beständen Übereinstimmungen des Layout aller Benützermenus (deutsch, französisch und englisch), der Datenstruktur, der Zugriffsberechtigung, der Funktionalität der Suchmöglichkeiten, der Thesaurusfunktionalität, der Funktionalität des automatischen Ausleihkontrollsystems («Alkos») sowie bezüglich der Funktionalität der Zeitschriftenkontrolle («Perkos»). Aufgrund dieser Übereinstimmungen sei offensichtlich, dass nicht bloss der «Kern» von Swissbase, sondern dessen gesamte Struktur und formale Ausgestaltung kopiert worden sei. Software (Computerprogramme, Datenbanken usw.) sei heute als urheberrechtliches Werk anerkannt, soweit sie die an den Werksbegriff geknüpften Voraussetzungen erfülle. Geschützt seien diejenigen Formen, welche das Spezielle, das Unterscheidbare, das Individuelle eines geistigen Erzeugnisses ausmachen. Wo Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten beständen, und wo diese angewendet würden, bestehe Werk. In diesem Sinne sei Swissbase zweifellos urheberrechtlich geschützt. Seine integrale Reproduktion durch die Beklagte stelle eine Urheberrechtsverletzung dar. Die Behauptung der Beklagten, sie verwende zwar Swissbase, verkaufe aber Applikationen, ändere am urheberrechtlichen Grundsatz nichts. Jede Verwendung eines vorbestehenden Werkes ohne Einwilligung des Berechtigten stelle eine Urheberrechtsverletzung dar. Sodann sei das vorliegende Plagiat ein geradezu klassischer Anwendungsfall von Art. 5 lit. c UWG. Jahrelange Grundlagenarbeit auf Kosten und Veranlassung der Gesuchstellerin 1 werde im Ergebnis übernommen, um gestützt darauf eigene Applikationen anzufertigen. Darin liege klassisches Schmarotzertum, weshalb auf jeden Fall eine Verletzung des UWG vorläge, wenn die Klage aus URG wider Erwarten nicht gutgeheissen werden könnte.

2. Das Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Verfügung wurde abgewiesen.

3. In ihren Einwendungen hat die Gesuchsgegnerin im wesentlichen angeführt, sie habe über einen Zeitraum von rund 1½-Jahren versucht, gemeinsam mit dem Programmentwickler von Swissbase dieses soweit lauffähig zu machen, dass es auf dem Markt hätte angeboten werden können. Aus einer Reihe von Gründen habe die Gesuchsgegnerin die Zusammenarbeit als immer unbefriedigender empfunden. Sie habe daher beschlossen, ihre weitere Mitarbeit einzustellen und Swissbase

fallenzulassen. Dies habe sie der Gesuchstellerin 2 im Frühjahr 1989 mitgeteilt. Mit einem sehr intensiven persönlichen Einsatz des gesamten Personals der Gesuchsgegnerin habe diese in der Folge mit der Entwicklung des Programmes «Bliss» begonnen. Na ca. 4 Monaten habe eine Rohfassung bestanden, so dass die Gesuchsgegnerin beschlossen habe, erste Kunden zu suchen, um das Programm anhand von Kundenanregungen weiterzuentwickeln. Sowohl Swissbase als auch Bliss seien in der gleichen Programmiersprache geschrieben, welche auf dem Markt frei erhältlich sei. Bei der Entwicklung von Bliss habe die Gesuchsgegnerin zwar das Know-How einsetzen können, das sie im Rahmen der Zusammenarbeit um Swissbase erworben habe; dies bedeute jedoch keineswegs, dass Bliss eine simple Kopie von Swissbase darstelle. Der Hauptgrund für das harzige Fortschreiten der Fertigentwicklung von Swissbase habe darin bestanden, dass die Beteiligten im Komitee Swissbase nicht am gleichen Strick gezogen hätten. Anfangs 1981 sei die Gesuchstellerin 2 als neue Lizenznehmerin erkoren worden. Von da an habe sich die Zusammenarbeit rapide verschlechtert. Als die Gesuchsgegnerin von der Gesuchstellerin 2 als «neuste Version» von Swissbase Datenträger mit einer mehr als einem Jahr alten Programmversion zugesandt erhalten habe, habe sie beschlossen, dieses Projekt nicht länger zu unterstützen. In der Folge habe sich die Gesuchsgegnerin entschlossen, selbständig ein Dokumentations- und Literatur-Verwaltungsprogramm zu erarbeiten. Aufgrund der in der Vergangenheit erworbenen Kenntnisse habe sie die gleiche Programmiersprache wie die Gesuchstellerin 1 für Swissbase verwendet. Sie habe bei ihrem Vorhaben auch das in der Zusammenarbeit um Swissbase erworbene Know-How verwenden können. Die Gesuchsgegnerin habe jedoch nicht einfach Swissbase tel quel übernommen und auf dem Markt als eigenes Produkt angeboten. Es habe einer intensiven, zeitaufwendigen Entwicklungsleistung bedurft, um Bliss zu entwickeln. Die Gesuchsgegnerin habe dabei keine vorbestehenden Programmstrukturen und Anwendungsfälle berücksichtigen müssen und habe ihre eigenen Ideen und Vorstellungen frei in die Entwicklungsarbeit einfließen lassen können. Die Firma XY habe sich bereit erklärt, bei der Ausarbeitung eines Prospektes für Bliss mitzuwirken. Dieser Prospekt zeige Fotos von Bildschirmanzeigen, welche direkt von Swissbase stammen sollen. Das möge so sein. Tatsächlich würden aber die im Prospekt verwendeten Fotos von Bildschirmanzeigen nicht den Bildschirmanzeigen des fertigentwickelten Programmes Bliss entsprechen. Allfällige Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten in der Datenstruktur der beiden Programme seien dadurch bedingt, dass beide auf der gleichen Programmiersprache aufgebaut seien. Die Behandlung der Zugriffsberechtigung durch die beiden Programme sei von der Sache her geboten. Dasselbe gelte für das Funktionieren der Suchmöglichkeiten wie auch des Thesaurus. Die Subprogramme Alkos und Perkos seien in Bliss nicht enthalten. Zusammenfassend lasse sich sagen, dass Übereinstimmungen zwischen den beiden Programmen nur in jenen Bereichen vorhanden seien, in welchen sich von der Sache oder von der Programmiersprache her automatisch Ähnlichkeiten ergeben würden. Die Gesuchsgegnerin verletze deshalb mit ihrem Dokumentationsverwaltungsprogramm Bliss weder urheberrechtliche noch wettbewerbsrechtliche Ansprüche oder Rechtstellungen der Gesuchstellerinnen.

Der Präsident der 1. Zivilabteilung des Obergerichtes zieht in Erwägung:

1. Die örtliche, sachliche und funktionelle Zuständigkeit des Präsidenten der 1. Zivilabteilung des Obergerichtes ergibt sich aus § 59 BV, Art. 45 Abs. 1 URG i.V.m. § 13 lit. a Ziff. 2 ZPO, Art. 12 Abs. 2 UWG und aus § 303 Abs. 1 2. Satz ZPO i.V.m. § 16 lit. a GOD.

2. a) Streitgegenstand bilden vorsorgliche Rechtsschutzansprüche aus Urheberrecht und Wettbewerbsrecht. Gemäss Art. 53 Ziff. 1 URG sind urheberrechtliche Ansprüche vorsorglich zu schützen, sofern der Antragsteller glaubhaft macht, dass einerseits eine Verletzung seiner Rechte eingetreten ist oder bevorsteht und ihm andererseits ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Analoge Voraussetzungen gelten gemäss Art. 15 Abs. 1 UWG i.V.m. Art. 28 c Abs. 1 ZGB für den vorsorglichen Schutz wettbewerbsrechtlicher Ansprüche.

b) Die Gewährung des vorsorglichen Rechtsschutzes ist somit vorab von der Glaubhaftmachung der rechtlichen und tatsächlichen Begründetheit des Hauptanspruches abhängig. Der Gesuchsteller hat glaubhaft darzutun, dass ihm der eingeklagte Anspruch gegenüber dem Beklagten zusteht, d.h., dass seine Hauptklage Aussicht auf Erfolg hat. Geht es, wie im vorliegenden Fall, um Leistungsmassnahmen, d.h. um die vorläufige Vollstreckung eines Hauptanspruches, ist bei der Vorprüfung der rechtlichen und tatsächlichen Begründetheit des streitigen Anspruches im vorsorglichen Rechtsschutzverfahren ein strengerer Massstab gerechtfertigt als bei Massnahmebegehren, die lediglich die Aufrechterhaltung eines tatsächlichen Zustandes zum Gegenstand haben oder auf die vorläufige Regelung eines Dauerrechtsverhältnisses im Hinblick auf dessen Aufhebung oder Umgestaltung abzielen. Für eine vorläufige Vollstreckung darf wegen der damit für den Beklagten in der Regel verbundenen einschneidenden Konsequenzen verlangt werden, dass der geltend gemachte Anspruch nicht nur nicht aussichtslos, sondern unter den behaupteten tatsächlichen Voraussetzungen und aufgrund einer summarischen Prüfung als rechtlich begründet erscheint (BGE 104 I a 414, 100 I a 22, 97 I 486 f.; ZR 80/1981 Nr. 43 S. 136 Erw. 7, 79/1980 Nr. 115 S. 246 Erw. 1; O. Vogel, Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes, SJZ 76/1980 S. 97; Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, N. 7 zu § 110 ZPO).

3. Die Gesuchstellerinnen machen in erster Linie urheberrechtliche Ansprüche gemäss Art. 42 Ziff. 1 URG geltend. Nach dieser Bestimmung ist zivil- und strafrechtlich verfolgbar, wer unter Verletzung des Urheberrechtes ein Werk durch irgendein Verfahren wiedergibt (lit. a) oder Exemplare eines Werkes verkauft, feil hält oder sonst in Verkehr bringt (lit. b).

a) Urheberrechtsschutz geniessen Werke der Literatur und Kunst. Ein urheberrechtlich geschütztes Werk liegt vor, wenn es sich «um eine eigenartige Geistes-schöpfung 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 nicht die Neuheit

der Schöpfung entscheidend ist (BGE 105 II 299). Originalität bedeutet, dass ein Werk individuelle, unverwechselbare Züge aufweist. Die Individualität lässt sich mit dem von Kummer entwickelten Merkmal der statistischen Einmaligkeit näher begründen (M. Kummer, *Das urheberrechtliche schützbares Werk*, Bern 1968, S. 30 f.). Eine urheberrechtliche schützbares Leistung liegt danach vor, wenn die vom Urheber getroffene Lösung kraft seiner persönlichen Leistung einmalig ist, und jeder andere Autor bei derselben Aufgabe zu einem anderen Ergebnis gelangt wäre. Im Geiste des Urhebers entstandene Schöpfungen, die zwar von ihm nicht Bekanntem entnommen sind, die aber dem Bekanntem so nah sind, dass auch ein anderer die gleiche Form hätte schaffen können, ermangeln der Originalität und Individualität. Die Individualität hängt entsprechend vom Verhältnis der im Geiste des Urhebers geschaffenen zu den aus dem Gemeingut entnommenen Elementen ab (Troller, *Immaterialgüterrecht*, 3. A., Bd. I, S. 362/363 und 373). Andererseits sind der ästhetische Wert und die Bedeutung des Werkes nicht zu berücksichtigen, und es sind auch an die Originalität keine hohen Anforderungen zu stellen (BGE 110 IV 105 Erw. 2, 106 II 73, 101 II 105, BGE vom 26. Januar 1987 publ. in SMI 1987, S. 81 Erw. 2 mit Hinweisen).

b) Das Urheberrecht gewährt dem Urheber an seinem Werk kein derart absolutes geistiges Eigentum, dass dieses auch alle vom Werk abgeleiteten Phänomene oder die ihm zugrunde liegende Idee als solche erfassen würde. Dem in Art. 15 URG für die Melodienbenutzung enthaltenen Rechtssatz, wonach die Benutzung fremder Melodien frei ist, sofern «dadurch ein neues selbständiges Werk geschaffen wird», kommt die Bedeutung eines allgemeinen urheberrechtlichen Rechtsgrundsatzes zu (BGE 80 II 129 Erw. 8). Die Abgrenzung von freier und unfreier Werknutzung folgt danach der sog. «Abstandslehre». Eine freie Benutzung liegt vor, wenn die individuellen Züge des benutzten Werkes angesichts der Individualität des neuen Werkes verblissen (G. Ulmer, *Urheber- und Verlagsrecht*, 3. A., 1980, S. 276). Demgegenüber lehnt sich der Benutzer bei einer unfreien Nutzung eines fremden Werkes so stark an dessen individuelle Eigenart an, dass diese im umgeformten oder bearbeiteten Werk noch deutlich erkennbar bleibt. Entscheidend ist somit das Mass von Übereinstimmung und Abweichung zwischen zwei Werken, von denen das eine auf dem anderen aufbaut. Nur wenn die Abweichungen so stark sind, dass das umgearbeitete Werk durch die Umgestaltung eine neue Individualität und damit den Charakter eines selbständigen Werkes erhält, ist der für die freie Werknutzung erforderliche Abstand gewahrt. Dieser lässt sich nur relativ anhand des konkreten Einzelfalles bestimmen. Je einzigartiger die Individualität eines benutzten Werkes ist, umso grösser sind die Anforderungen an den vom Benutzer zu wahrenen Abstand (B. Reinhart, *Die Abgrenzung von freier und unfreier Benutzung im schweizerischen Urheberrecht*, Diss. Bern 1985, S. 99 f.; M. Altenpohl, *Der urheberrechtliche Schutz von Forschungsergebnissen*, Bern 1987, S. 226 f.).

c) Dahingestellt bleiben kann im vorliegenden Fall, ob, in welchem Umfang und unter welchen Voraussetzungen Computerprogramme (sog. Software) entgegen der Auffassung namhafter schweizerischer Autoren (Troller, a.a.O., S. 356; Kummer, a.a.O., S. 200 f.), aber in Übereinstimmung mit der Rechtsentwicklung in den meisten Industrieländern sowie mit der jüngeren schweizerischen Lehre und kan-

tonalen Rechtsprechung [SJZ 84/1988 Nr. 61 S. 365 (Bez.ger. Horgen; Computerhandbuch), SMI 1989 S. 207 Erw. 3 (KG NW) und S. 59 Erw. 3 (KG ZG) sowie dort zit., nicht publ. Urteile des TC VD vom 10. April 1987 und 11. November 1987; F. Deessemontet, La protection des programmes d'ordinateurs, in EDV-Software: Rechtsschutz, Vertragswesen, Check-Listen, Lausanne 1986, p. 20; J. Cherpillod, L'objet du droit d'auteur, Diss. Lausanne 1985, p. 171 f.; G. Rauber, Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen, Zürich 1988, S. 221 f.; H.R. Wittmer, Der Schutz von Computersoftware – Urheberrecht oder Sonderrecht, Bern 1981, S. 106 f.; M.J. Lutz, Computersoftware im Prozess, SMI 1986 S. 210; K. Spöndlin, Urheberrrechtsschutz für Computer-Software, SMI 1986 S. ff.] und mit dem Vorentwurf III zum neuen URG (Art. 2 Abs. 2 lit. i VE III, BBl. 1989 S. 522/523) unter dem geltenden Recht als urheberrechtlich geschützte, literarischen Werke anerkannt sind. Denn aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt sich, dass im vorliegenden Fall ein urheberrechtlicher Verletzungstatbestand nicht glaubhaft gemacht ist, selbst wenn davon ausgegangen wird, dass dem Computerprogramm «Swissbase» der Gesuchstellerinnen Werkcharakter zukommt.

4. a) Die vom Gerichtsexperten in seiner Kurzexpertise durchgeführte Analyse der beiden Computerprogramme hat im wesentlichen ergeben, dass bei den charakteristischen Befehlsfolgen der Quellenprogramme stark überwiegende Unterschiede bestehen. «Bliss» (ca. 22 100) weist gegenüber «Swissbase» (ca. 14 200) rund 50% mehr Programmzeilen auf. Der Vergleich von rund 4 000 Programmzeilen durch den Experten hat ergeben, dass bei lediglich 11,4% der verglichenen Codes sehr geringe Unterschiede und zum Teil vollständige Übereinstimmung bestehen. Unter Mitberücksichtigung der bei «Bliss» gegenüber «Swissbase» erweiterten Datenbank- und Verwaltungsfunktionen (Wortschatz-Informationen, Verwaltung gespeicherter Recherchen, Verwaltung von Stop-Wörtern, Memo-System) kommt der Experte zu folgender gesamthafter Würdigung:

«Die Eigenleistung von Z. ist in der Neuentwicklung von ca. 95% der Codes von «Bliss» (unter Einbezug der erweiterten Funktionalität von 5%) und in der wartungsfreundlicheren Neustrukturierung der Programmzeilen im Gesamtsystem zu sehen.»

Dementsprechend wertet der Experte die Unterschiede der beiden Quellenprogramme als «stark überwiegend».

Gestützt auf dieses Ergebnis der Expertise ist von so grossen Abweichungen von «Bliss» gegenüber «Swissbase» auszugehen, dass jenes eine neue, eigene Individualität und damit ein selbständiges Werk darstellt. Zwar bestehen beim Systemkonzept und bei den Grundfunktionen nur geringe bis sehr geringe Unterschiede zwischen den beiden Computerprogrammen, doch ist diese Übereinstimmung weitgehend durch den identischen Zweck der beiden Programme (Datenverwaltung von Bibliotheken und Dokumentationen) sowie durch den Standard der bekannten, auf dem Markt verfügbaren Bibliotheks- und Dokumentationssysteme bedingt. Bei der Umsetzung des praktisch identischen Programmkonzeptes und Programmzweckes hat aber die Gesuchgegnerin nach den Feststellungen des Experten mit «Bliss» eine

«eigenständige, individuelle Informatikleistung» geschaffen. Soweit Befehlsfolgen aus «Swissbase» übernommen oder nur geringfügig geändert worden sind, verblissen diese vollständig oder praktisch identischen Programmteile angesichts der eigenständigen Individualität von «Bliss». Es kann nicht gesagt werden, «Swissbase» sei in seinen charakteristischen Zügen in «Bliss» weiterhin deutlich erkennbar.

b) Zusammenfassend liegt somit, unter der Voraussetzung, dass Computerprogramme urheberrechtlichen Rechtsschutz geniessen, bei «Bliss» eine freie Nutzung von aus «Swissbase» entnommenen Programmelementen vor, die vom urheberrechtlichen Schutzbereich von «Swissbase» nicht erfasst wird.

c) Die Gesuchstellerinnen rügen im wesentlichen, der Experte habe die urheberrechtlich entscheidende Identität beider Programme bezüglich «Grundsystem und Basisfunktionen» nicht beachtet. Ausserdem sei von ihm der Code-Vergleich in fragwürdiger Weise durchgeführt worden, indem er bloss Umstellungen und Aufteilungen identischer Befehlsfolgen oder nur geringfügiger Strukturänderungen nicht als Übereinstimmung gewertet habe.

Dem ist entgegenzuhalten, dass die weitgehende Identität der Grundfunktionen und des Systemkonzeptes beider Computerprogramme durch den übereinstimmenden Zweck bedingt ist. Die für den urheberrechtlichen Schutz entscheidende Gestaltungsfreiheit liegt in der Art und Weise, wie dieser Zweck im Quellenprogramm in Befehlsfolgen umgesetzt wird. Und hier hat die Gesuchsgegnerin nach den Feststellungen des Experten weitestgehend eine eigenständige Programmleistung erbracht. Es verhält sich auch nicht so, dass der Experte die bloss Aufteilung oder Umstellung umfangreicher Programmzeilen von «Swissbase» überhaupt nicht beachtet hätte. Aus dem Quellenprogrammvergleich (Beilage zur Expertise) geht vielmehr hervor, dass er Identität auch dort angenommen hat, wo einzelne Programmzeilen von «Swissbase» (rechte Spalte) in «Bliss» (linke Spalte) bloss unterteilt oder nur teilweise übernommen worden sind.

Die Gesuchstellerinnen machen sodann geltend, die in «Bliss» enthaltenen zusätzlichen Funktionen erforderten nur einen geringen Programmieraufwand, der nicht dem vom Experten ermittelten Wert von 5% der gesamten Programmierleistung entsprechen könne. Indessen hat der Experte für die zusätzlichen Funktionen von «Bliss» rund 1 000 Programmzeilen ermittelt und den Wert von 5% rein quantitativ bezogen auf den totalen Programmzeilenumfang von «Bliss» (ca. 22 100) berechnet. Damit bleibt offen, wie die Funktionserweiterung von «Bliss» in qualitativer Hinsicht zu bewerten wäre. Diese Frage kann dahingestellt bleiben, da der charakteristische Unterschied zwischen «Swissbase» und «Bliss» nicht in diesen zusätzlichen Funktionen, sondern in der zu rund 9/10 unterschiedlichen Programmierleistung überhaupt liegt.

Soweit die Gesuchstellerinnen zusätzliche Einzelheiten der Expertise und ihrer Schlussfolgerungen kritisieren, sind ihre Einwendungen nicht geeignet, die schlüssige und widerspruchsfreie Gesamtwürdigung der beiden Computerprogramme durch den Experten in Frage zu stellen. Die beantragte mündliche Erläuterung des Gutachtens ist für das Verständnis der darin enthaltenen wesentlichen Feststellungen und Schlussfolgerungen nicht notwendig.

5. Aus diesen Gründen erweist sich die Annahme einer unfreien und damit urheberrechtlich unzulässigen Benutzung von «Swissbase» durch die Gesuchsgegnerin im Rahmen der summarischen tatsächlichen und rechtlichen Prüfung des vorliegenden Verfahrens nicht als begründet. Damit fehlt es an der erforderlichen Glaubhaftmachung urheberrechtlicher Ansprüche der Gesuchstellerinnen und damit an der ersten Voraussetzung für den Erlass vorsorglicher Massnahmen im Sinne von Art. 53 URG.

6. Die Feststellungen des Experten bezüglich der in «Bliss» enthaltenen, eigenständigen Programmleistung schliessen überdies aus, dass der Tatbestand von Art. 5 lit. c UWG erfüllt sein könnte. Es liegt keine Ausbeutung eines fremden, marktreifen Arbeitsergebnisses durch technische Reproduktionsverfahren im Sinne dieser Bestimmung vor. Soweit die Gesuchstellerinnen den Aufwand und die Kosten für die Entwicklung der beiden Programme anders bewerten als der Experte, ist dies unerheblich. Jedenfalls ist ausgeschlossen, dass «Bliss» ohne «angemessenen eigenen Aufwand» durch eine blosser technische Reproduktion geschaffen werden konnte.

Demgemäss wird erkannt: Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ist abgewiesen.

Art. 1 al. 2, 12 al. 1 ch. 1, 14, 42 ch. 1 lettre a LDA – «VILLA EN L.»

- *Les plans architecturaux peuvent être protégés comme œuvres d'art s'ils possèdent un caractère suffisamment original.*
- *Il est permis de s'inspirer d'une œuvre préexistante pour en créer une nouvelle.*
- *Architektenpläne können als Kunstwerke geschützt werden, wenn sie genügend originell sind.*
- *Es ist erlaubt, sich von einem bestehenden Kunstwerk inspirieren zu lassen um daraus ein neues zu schaffen.*

Arrêt du tribunal cantonal du canton de Vaud (cour civile) du 16 juin 1988 (SJZ 1989, 343).

Extrait de considérants: Aux termes de l'article 1er alinéa 2 de la loi fédérale du 7 décembre 1922 concernant le droit d'auteur sur des œuvres littéraires et artistiques (RS 231.1/LDA), sont notamment protégées comme œuvres artistiques les œuvres d'architecture; par quoi il faut également entendre les parties d'œuvres architecturales, tels les plans et maquettes (voir *Cherpillod/Dessementet*, Les droits d'auteur, in *Gauch/Tercier*, Le droit de l'architecte, p. 306; *Troller*, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 386, cité par *Cherpillod/Dessementet*). Peut être poursuivi civilement et pénalement, celui qui, en violation du droit d'auteur, reproduit une œuvre par n'importe quel procédé (art. 42 ch. 1, lit. a LDA); selon l'article 14 LDA le droit exclusif

de reproduire (défini à l'art. 12 al 1er, ch. I LDA) les projets d'ouvrages figuratifs, notamment ceux d'œuvres d'architecture, comprend aussi le droit de les exécuter.

Pour être protégée, l'œuvre architecturale doit revêtir un caractère original, être le fruit de conceptions et de choix propres à son auteur, se distinguer nettement des formes banales (*Cherpillod, Le droit d'auteur en Suisse, CEDIDAC 3 1986, p. 121*). Selon cet auteur, des réalisations telles qu'une villa familiale type ou un bâtiment locatif standard ne possèdent en général pas un degré d'originalité suffisant (*ibidem*; voir en ce sens, l'arrêt de l'Obergericht du canton d'Argovie publié à la RSPIDA 1975, p. 153 ss, spéc. p. 159). Pour le Tribunal fédéral les œuvres d'architecture sont protégées par le droit d'auteur, tant dans leur destination utile que dans leurs qualités artistiques, lorsque les plans et leur exécution sont dus à une idée créatrice (ATF 56 II 418, JT 1931 I 204; ATF 57 I 69, JT 1931 I 413-414; ATF 58 II 298-299 [fr]; ATF 100 II 167, résumé in JT 1975 I 534); la création est originale lorsqu'elle a un cachet propre et qu'elle porte la marque de la personnalité de l'auteur (ATF 105 II 299 [fr], cité par *Cherpillod/Dessemontet, op. cit., p. 299*; sur la constatation de l'originalité, *ibidem*, p. 303 ss). Comme le disent ces derniers auteurs, «quelle que soit l'acception donnée à l'exigence de l'originalité, cette notion laisse au juge une part d'appréciation» (*ibidem*, p. 300).

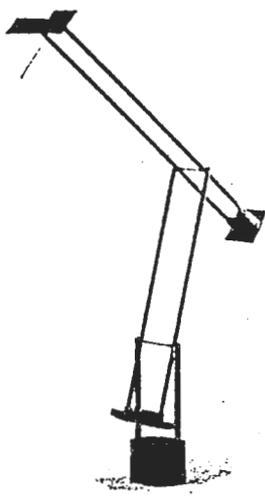
En l'espèce, l'examen des plans de la villa tels que la cour est en mesure de les apprécier sur la base des constatations et conclusions de l'expert ne permet pas de leur reconnaître la qualité d'œuvre architecturale, faute de posséder un caractère suffisamment original au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitées: la villa figurée sur ces plans ne se distingue en rien de toute autre maison familiale, ni dans son enveloppe et sa structure – son plan légèrement en «L» est en soi banal –, ni dans sa conception intérieure – la répartition des pièces est celle que l'on trouve communément dans toute habitation dite individuelle. A supposer que l'on puisse, malgré tout, reconnaître à ces plans une certaine originalité, elle serait si faible qu'il faudrait de même reconnaître à la villa du défendeur le caractère d'une œuvre originale, originalité issue des modifications sensibles apportées à la structure et à la conception intérieure de la construction en cause; une violation du droit d'auteur serait ainsi exclue en vertu du principe de libre utilisation qui permet de s'inspirer d'une œuvre préexistante pour en créer une nouvelle (*Cherpillod, op. cit., p. 66*, et du même auteur, *L'objet du droit d'auteur, thèse Lausanne, 1985, p. 145 ss*; RSPIDA 1986, p. 125-126 et les références à la doctrine et à la jurisprudence citées p. 126).

Art. 1 URG – «TIZIO-LAMPE»

- *Eine Tischlampe kann individuell-originelle Züge aufweisen und demnach ein Kunstwerk darstellen.*
- *Une lampe de table originale et possédant son cachet propre peut être élevée au rang d'œuvre d'art.*

Massnahmeentscheid ER am OG ZH, 1. Ziv. K. vom 20.4.1990.

Die Gesuchstellerin ist weltweite Exklusivlizenznehmerin der von Richard Sapper gestalteten Tischlampe Tizio, die auch im Museum of Modern Art, New York, Aufnahme gefunden hat, gemäss nachfolgender Darstellung:



Die Gesuchsgegner vertrieben in Zürich und Winterthur eine Nachahmung dieser Lampe. Das von der Gesuchstellerin deswegen angebehrte superprovisorische Verkaufs-, Ausstellungs- und Abbildungsverbot wurde gestützt auf Art. 52 und 53 Ziff. 2 und 3 URG sowie die § 110 Abs. 2, 222 Ziff. 3, 223 Ziff. 1, 224 und 228 ZPO sowie § 43 Abs. 2 mit folgender Begründung gutgeheissen: da auf Grund der Vorbringen der Gesuchstellerin und der eingereichten Belege glaubhaft erscheint:

- dass die durch Richard Sapper gestaltete und von der Klägerin weltweit vertriebene Lampe «Tizio» individuell-originelle Züge aufweist und demnach ein Werk der Kunst im Sinne von Art. 1 URG darstellt;
- dass damit Richard Sapper grundsätzlich das durch das Urheberrecht geschützte Urheberrecht an der Lampe «Tizio» zusteht;
- dass einzig die Gesuchstellerin als exklusive, weltweite Lizenznehmerin auf Grund der Vereinbarung mit Richard Sapper (vgl. BGE 113 II 190, «Le Corbusier») befugt ist, die Lampe «Tizio» herzustellen, das Design zu gebrauchen und zu verkaufen sowie im eigenen Namen gegen Verletzer des Urheberrechts gerichtlich vorzugehen;
- dass den Gesuchsgegnern somit keine Verwertungsrechte an der Lampe «Tizio» zustehen;
- dass die Gesuchsgegner dennoch eine der «Tizio» nachgemachte Lampe feilhalten;
- dass unter diesen Umständen glaubhaft erscheint, dass die Gesuchsgegner die urheberrechtlichen Verwertungsrechte der Gesuchstellerin verletzen;

da durch die Verletzung ihrer urheberrechtlichen Verwertungsrechte an der Lampe «Tizio» der Gesuchstellerin ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil im Sinne von Art. 53 Ziff. 1 URG droht, der nur durch die von der Gesuchstellerin beantragte Massnahme (Verkaufs-, Ausstellungs- und Abbildungsverbot) abgewendet werden kann;

da nach den vorstehenden Ausführungen die gesetzlichen Voraussetzungen der beantragten vorsorglichen Massnahme gegeben sind;

da angesichts der Dringlichkeit des Falles die beantragte vorsorgliche Massnahme superprovisorisch, d.h. ohne vorgängige Anhörung der Gesuchsgegner und mit sofortiger Wirkung erlassen werden kann.

III. Markenrecht / Marques

Art. 1 ch. 2, 3 al. 2 et 14 al. 1 ch. 2 LMF – «GRAND AMOUR»

- *Quiconque a un intérêt digne de protection peut conclure, par voie d'action ou d'exception, à la constatation de la nullité d'une marque (c. 2a).*
- *L'association de deux mots tirés du domaine public peut créer une désignation de fantaisie protégeable (c. 2b).*
- *Les mots GRAND AMOUR, appliqués à du vin, renvoient à la faveur suscitée par sa dégustation, donc aux qualités du vin, et sont par conséquent descriptifs (c. 2b).*
- *Wer ein schutzwürdiges Interesse nachweist, kann auf dem Wege der Klage oder der Einrede die Nichtigkeit einer Marke geltend machen (E. 2a).*
- *Die Zusammensetzung zweier im Gemeingut stehenden Wörter kann eine schützbares Fantasiebezeichnung entstehen lassen (E. 2b).*
- *Die Wörter «GRAND AMOUR», verwendet für Wein, verweisen auf die bei einer Weinprobe hervorgerufene Empfindung und somit auf die Qualität des Weines; sie sind deshalb beschreibend (E. 2b).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 18 avril 1990 dans la cause St.-Jakobskellerei Schuler & Cie AG c/ Pierre-Alain Indermühle (communiqué par Me Bernard Geller, avocat à Lausanne).

Faits:

A.- Depuis le 6 novembre 1968, St. Jakobskellerei Schuler & Cie AG est titulaire de la marque «Grand Amour» pour des produits vinicoles. Elle commercialise sous cette désignation du vin blanc du Dézaley.

Elle a ouvert action en nullité de la marque «Vent d'Amour» que Pierre-Alain Indermühle, vigneron-encaveur à Bex, avait fait inscrire, en 1986, pour des vins du pays.

Par jugement du 15 décembre 1989, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande.

B.- Reprenant ses premières conclusions, la demanderesse recourt en réforme. Le défendeur conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.- Le recours en réforme est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 29 al. 2 LMF et 45 let. a OJ).

2.- La demanderesse prétend que la marque du défendeur crée des risques de confusion avec la sienne. Par conséquent, elle serait nulle.

a) La nullité d'une marque peut être constatée à la demande de quiconque y a un intérêt digne de protection (ATF 102 II 114 consid. 2), par voie d'action ou d'exception, notamment de la part du titulaire de la marque postérieure qui est recherché par le déposant antérieur (ATF 99 II 112 consid. 5). Le bien-fondé de l'exception de nullité laisse cependant subsister l'enregistrement de la marque qui en est frappée (ATF 91 II 12, 90 II 48 consid. 4). Le défendeur a soulevé subsidiairement, l'exception de nullité de la marque antérieure. En dépit de certaines précautions rhétoriques et dans la mesure où il prétend que le Tribunal fédéral devrait se saisir d'office de la question de la nullité de la marque de la demanderesse – ce que la jurisprudence nie cependant (ATF 91 II 6) –, le défendeur maintient son exception de nullité en instance de réforme. Il faut donc examiner si la désignation «Grand Amour» est elle-même conforme au droit des marques.

b) Une marque ne peut être protégée et est nulle si elle appartient au domaine public (art. 3 al. 2 et 14 al. 1 ch. 2 LMF; ATF 114 II 373, 108 II 219). Tel sera le cas lorsqu'elle indique une propriété, une affectation, un effet ou une destination du produit. La loi veut éviter que, en obtenant la protection d'un terme du domaine public – qui serait contraire au but posé à l'art. 1er ch. 2 LMF –, le titulaire de la marque monopolise celui-ci et se crée un avantage commercial (ATF 114 II 374). L'association de 2 mots en eux-mêmes tirés du domaine public peut cependant créer une désignation de fantaisie susceptible d'être protégée (ATF 99 II 403 consid. 1a). Les mots «Alta tensione» ont cependant été jugés descriptifs même destinés à des vêtements tricotés parce qu'ils se rapportaient à des effets relatifs à la mode (ATF 114 II 375). On ne voit pas pourquoi il en irait différemment avec la marque «Grand Amour». L'association des deux termes n'a rien d'original; au contraire, elle ne fait qu'exprimer l'intensité d'un sentiment. Appliquée à un produit, elle renvoie à la faveur, voire à la passion, suscitée par sa dégustation, autrement dit aux qualités intrinsèques du vin du Dézaley offert sous cette étiquette. Se rapportât-il, de prime abord, à une inclination passionnelle envers une personne, le mot «amour» a aussi le sens d'un goût très vif pour une chose (cf. *Le Petit Robert*, p. 61). Il ne permet pas de croire qu'il s'agisse d'une désignation de fantaisie. Au demeurant, «Grand Amour» ferait-il allusion à la naissance du sentiment humain du même nom par le truchement de la consommation du produit qu'il désigne, qu'il s'agirait là aussi de la description d'un effet de celui-ci, qui ne peut être protégée. Il ne ressort pas du jugement attaqué que, depuis 1968 qu'elle est enregistrée, la marque «Grand Amour» se soit imposée chez l'acheteur comme caractéristique des produits de la demanderesse (cf., en matière vinicole, ATF 84 II 226). On peut d'ailleurs en douter, dans la mesure où le jugement attaqué retient que 56 marques relatives à des boissons alcooliques et comprenant le substantif «amour» ou une expression dérivée sont déposées. Par conséquent, la marque de la demanderesse est nulle. Point n'est donc besoin d'examiner si celle, postérieure, du défendeur pouvait être confondue avec elle.

Art. 3 Abs. 2, Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG. – «FIORETTO»

- *Es geht nicht an, jede Wortmarke für Süßigkeiten, die auf eine bestimmte Form Bezug nimmt, wegen beschreibenden Charakters vom Markenschutz auszunehmen.*
- *Blumenformen und Blumenmuster stellen ein allgemein verbreitetes und beliebtes Form- und Ausstattungselement für Erzeugnisse verschiedenster Art dar; die Marke «FIORETTO» weist somit bezüglich jener Waren, für die sie bestimmt ist, keinen beschreibenden Charakter auf.*
- *Die Marke «FIORETTO» führt nicht zur Monopolisierung der Verwendung eines Blumenmusters auf Warenverpackungen, da der Markenschutz sich auf das Wortzeichen beschränkt.*
- *Il ne s'agit pas d'exclure de la protection comme marque en raison d'un caractère descriptif toute marque verbale pour des sucreries qui se réfère à une forme déterminée.*
- *Les formes et les représentations de fleurs constituent un élément de conditionnement répandu et apprécié pour des produits de toutes sortes; ainsi, la marque «FIORETTO» ne révèle aucun caractère descriptif pour tous les produits pour lesquels elle est destinée.*
- *La marque «FIORETTO» ne confère pas un monopole d'usage sur les dessins en forme de fleur apposés sur les emballages car la protection comme marque se limite au signe verbal.*

BGer, I. Ziv. Abt. vom 6. November 1990 i.S. Schokoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG ca. BAGE, publ. in PMMBI 30/1991 I 30.

Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG – «ALTA TENSIONE»

- *Enthält die Marke beschreibende Angaben, so ist ihr der Schutz zu verweigern (E. 1).*
- *Die Marke «alta tensione» weist auf gestrickten Damenoberkleidern, für die sie bestimmt ist, auf eine hohe Spannbarkeit des Gewebes hin, indem sich dieses leicht der Körperform anpassen und besonders attraktiv wirken soll; sie ist daher in der Schweiz nicht zu schützen (E. 2).*
- *Une marque qui contient des indications descriptives ne peut être protégée (c. 1).*
- *La marque «ALTA TENSIONE» renvoie à des survêtements tricotés pour dames, auxquels elle est destinée et indique la faculté d'un textile de se tendre en épousant aisément la forme du corps et créant ainsi un effet particulièrement attrayant; elle ne doit dès lors pas être protégée en Suisse (c. 2).*

BGer I. Ziv. Abt. v. 9. Dezember 1988, publ. in BGE 114 II 371 = Praxis 78/1989 Nr. 40.

Art. 6 Abs. 1 MSchG – «NIVEA/NIEVINA»

- *Bekannte Marken verdienen starken Schutz, da die im Gedächtnis aktionsbereit gespeicherte Marke das richtige Wahrnehmen eines ähnlichen Zeichens behindert.*
- *Die jüngere Marke NIEVINA ist mit der bekannten Marke NIVEA verwechselbar.*
- *Les marques renommées méritent une protection renforcée car elles demeurent mieux gravées dans la mémoire et empêchent la perception correcte d'un signe semblable.*
- *Il existe un risque de confusion entre la marque renommée «NIVEA» et la marque postérieure «NIEVINA».*

Abwesenheitsurteil des HG BE vom 8. April 1987 i.S. Beiersdorf AG ca. V.G. Matensanz (mitgeteilt von RA J. Müller, Bern).

Die Klägerin ist Inhaberin mehrerer Markeneintragungen NIVEA. Im vorliegenden Fall interessieren die CH-Marke 311 746 NIVEA für Waren der int. Klassen 1, 3, 5, 8, 16 und 25, mit Ersteintragung vom 30. Juni 1925, und die int. Marke R 240 791 NIVEA für Waren der int. Klassen 1, 3 und 5, mit Ersteintragung vom 14. Juli 1921. Der Beklagte ist Inhaber der IR-Marke 497 682 NIEVINA, die für Waren der int. Klasse 3 eingetragen ist und deren Schutz sich unter anderem auch auf das Gebiet der Schweiz erstreckt.

Am 20. März 1986 forderte die Klägerin den Beklagten auf, die IR-Marke 497 682 NIEVINA löschen zu lassen. Das Schreiben blieb unbeantwortet. Die im Markenregister verzeichnete Adresse des Beklagten hat sich überdies als ungültig erwiesen, und sein heutiger Aufenthalt ist unbekannt. Am 8. Juli 1986 klagte die Klägerin vor dem Handelsgericht des Kantons Bern gegen den Beklagten auf Nichtigerklärung des schweizerischen Anteils der IR-Marke 497 682 NIEVINA; ferner beantragte sie gegenüber dem Beklagten ein Verbot, die Bezeichnung NIEVINA im Geschäftsverkehr und namentlich zur Kennzeichnung von Parfumerien und Kosmetika zu gebrauchen.

Das Handelsgericht hat befunden und erwogen:

1. Nach Art. 6 Abs. 1 MSchG muss die zur Hinterlegung gelangende Marke sich durch wesentliche Merkmale von denjenigen Marken unterscheiden, deren Eintragung schon stattgefunden hat. Der Klägerin stehen für ihre Marke sowohl die Eintragungs- als auch die Gebrauchspriorität zu. Die Marke NIEVINA des Beklagten unterscheidet sich indessen nicht mit der vom Gesetz geforderten Deutlichkeit von der klägerischen Marke. Verwechslungsgefahr bewirken insbesondere die identische Anfangssilbe, die ähnliche Vokalfolge und das durch gemeinsame Anfangssilben, Mittelstellung des Buchstabens V und Endlaut A bestimmte Schriftbild. Es fällt auf, dass die Marke NIEVINA keine Buchstaben enthält, die nicht

auch in der Marke NIVEA enthalten sind. Zu beachten ist ferner, dass sich zwei Marken nicht nur bei gleichzeitigem Vergleich, sondern auch in der Erinnerung der Abnehmer deutlich unterscheiden müssen (Troller, Immaterialgüterrecht I, Seite 232 und dort zit. Rechtssprechung); dieser «besonderen Art des Gegenüberstehens . . . ist durch eine entsprechende Sicherheitsmarge Rechnung zu tragen» (Troller Bd. I, a.a.O.), zumal die hier in Frage stehenden Erzeugnisse erfahrungsgemäss ohne besondere Aufmerksamkeit gekauft werden (BGE 96 II 404, 93 II 266). Der langjährige und umfangreiche Gebrauch der Marke NIVEA hat auch in der Schweiz zu einem hohen Bekanntheitsgrad geführt. Gerade bei Artikeln des täglichen Gebrauchs gilt der Grundsatz, dass bekannte Marken starken Schutz verdienen, da «die im Gedächtnis aktionsbereit gespeicherte Marke das richtige Wahrnehmen eines ähnlichen Zeichens» behindert (Troller, Bd. I, Seite 239 und die dort in FN 82 zit. Lehre und Rechtssprechung; David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, N 4 zu Art. 6).

Der schweizerische Anteil der IR-Marke 497 682 NIEVINA ist deshalb nichtig zu erklären.

2. Dem Beklagten ist überdies die Verwendung seiner Marke im schweizerischen Geschäftsverkehr zu untersagen. Das entsprechende Klagebegehren stützt sich auf Art. 1 Abs. 1 und 2 lit. d UWG, indem wegen der Verwechslungsgefahr auch der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfüllt ist. Zwar wurde ein Gebrauch der Marke NIEVINA in der Schweiz noch nicht festgestellt, doch hat der Beklagte mit der internationalen Hinterlegung sinngemäss eine Gebrauchsabsicht auch auf dem Gebiet der Schweiz bekundet, was für den Zuspruch des Unterlassungsbehrens genügt. Die Unterlassungspflicht des Beklagten ist für den Widerhandlungsfall mit der Strafandrohung nach Art. 292 StGB, lautend auf Haft oder Busse, zu verbinden.

Art. 6 MSchG – «BOSS/BOSSINI»

- *Die Marken Boss und Bossini Sports Wear, beide beansprucht für Bekleidungsstücke etc. sind verwechselbar.*
- *Il existe un risque de confusion entre les marques BOSS et BOSSINI SPORTS WEAR, couvrant toutes deux des vêtements, etc.*

Abwesenheitsurteil KG SZ vom 8. Mai 1990 i.S. Hugo Boss AG ca. Kurth-Trade AG.

Die klägerische Hugo Boss AG ist seit dem Jahre 1972 Inhaberin der schweizerischen Marke 261 494 BOSS und weiterer BOSS-Marken, welche ein breites Sortiment an Herren-Bekleidung abdeckt. Die Beklagte liess am 31. Oktober 1988 zwei Wort/Bildmarken «BOSSINI Sportswear» unter der Nr. 369 737 und 369 738 für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen hinterlegen. Mit Klage vom

27. November 1989 beantragte die Klägerin die Löschung dieser beiden Marken sowie ein Unterlassungsgebot. Die Beklagte reichte weder in der Antwortfrist noch in der ihr angesetzten Nachfrist eine Klageantwort ein.

Das Gericht zieht in Erwägung:

1. Die Säumnis der Beklagten hat zur Folge, dass von den tatsächlichen Klagegründen auszugehen ist, zumal auch keine Zweifel an der Richtigkeit der tatsächlichen Behauptungen in der Klageschrift bestehen (§ 112 Abs. 3, § 113 Abs. 1 ZPO). Es ist somit davon auszugehen, dass die Beklagte die Schweizer Marken 369 737 und 369 738 «BOSSINI Sportswear» in das Markenregister eintragen liess, lange nachdem die Klägerin bzw. ihre Rechtsvorgängerin die Schweizer Marke 261.494 BOSS hinterlegt hat. Es ergibt sich zudem, dass all diese Eintragungen Waren der internationalen Klasse 25 betreffen (Klasse 25: Bekleidungsstücke, einschliesslich Stiefel, Schuhe und Hausschuhe, vgl. H. + L. David, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz mit Supplement, 3. A. 1974, Suppl. S. 28/29).

2. Nach Art. 6 Abs. 1 MSchG muss sich die zur Hinterlegung gelangende Marke durch wesentliche Merkmale von denjenigen Marken unterscheiden, deren Eintragung schon stattgefunden hat. Ausgeschlossen davon sind gemäss Abs. 3 Marken, welche für Erzeugnisse und Waren bestimmt sind, die ihrer Natur nach von der mit der schon hinterlegten Marke versehenen gänzlich abweichen. Im vorliegenden Fall findet diese Ausnahmeregelung gemäss Art. 6 Abs. 3 MSchG keine Anwendung, da sowohl die Marken der Klägerin wie auch diejenigen der Beklagten gleichartige Waren, nämlich Bekleidungsstücke und Accessoires, betreffen. Zu beurteilen ist somit noch die von der Klägerin behauptete Verwechslungsgefahr.

Die Verwechselbarkeit der beklagten Marken mit der früher eingetragenen Marke der Klägerin wäre zu verneinen, wenn sie sich durch wesentliche Merkmale von derjenigen der Klägerin unterscheiden würde. Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, hängt vom Gesamteindruck ab, den die Zeichen insbesondere beim kaufenden Publikum hinterlassen (BGE 102 II 125).

Dieser Eindruck wird, wovon die Klägerin zu Recht ausgeht, vor allem dadurch bestimmt, dass der Hauptbestandteil der beiden Wortzeichen auf dem gleichen Namen BOSS beruht. Von diesem Bestandteil in der Marke der Klägerin unterscheidet sich das Zeichen «BOSSINI Sportswear» einerseits durch die Beifügung einer Endsilbe und andererseits durch den beschreibenden Zusatz «Sportswear». Diesem Zusatz in der Marke der Beklagten kommt keine kennzeichnende Wirkung zu, zumal es sich dabei um eine im Gemeingebrauch stehende Warenbezeichnung handelt. Die dem Zeichen «BOSS» angefügte Endsilbe «INI» vermag sodann keine wesentliche Unterscheidung zu bewirken. Wenn zwei Marken einen übereinstimmenden Wortstamm haben und sich nur durch eine Endsilbe unterscheiden, so ist die Verwechselbarkeit der Marken zu bejahen (David, a.a.O., N 12 zu Art. 6 mit zahlreichen Beispielen). Durch die in casu gewählte italienische, aber auch in der Schweiz allgemein bekannte Verkleinerungsform, verliert das abgeleitete Wort seine Beziehung zum Grundwort BOSS in keiner Weise (vgl. BGE 102 II 126, Verwechselbarkeit bejaht zwischen den Zeichen «annabelle» und «Annette» bzw. «Annette

extra»). Was in der Erinnerung des Käufers haften bleibt, ist auch beim Zeichen der Beklagten vor allem das Wort «BOSS . . . », nicht die diminutive Nachsilbe «INI», der beschreibende Zusatz «Sportswear» oder andere visuelle oder klangliche Unterschiede. Vom Publikum wird angenommen, es handle sich um die gleiche Marke oder doch zumindest, das eine sei eine Abwandlung des andern. Die Verwechselbarkeit der Marken ist deshalb zu bejahen, wesentliche Unterscheidungsmerkmale gemäss Art. 6 Abs. 1 MSchG liegen nicht vor. Es fehlt dem beklagtischen Zeichen somit an der Individualisierungsfähigkeit. Wegen der prioritätsberechtigten Marke «BOSS» der Klägerin konnten an den beklagtischen Zeichen «BOSSINI» Sportswear keine Rechte erworben werden. Die Schweizer Marken 369 737 und 369 738 der Beklagten sind deshalb im Sinne von Rechtsbegehren 1 wegen mangelnder Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 6 MSchG als nichtig zu erklären (vgl. BGE 102 II 115; A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. A. 1985, S. 735).

3. Mit Rechtsbegehren 2 verlangt die Klägerin, dass die Beklagte alles zu unterlassen habe, was nach Art. 3 lit. d UWG zu Verwechslungen Anlass geben könnte. Beantragt wird ein Verbot, die Bezeichnung «BOSSINI» im geschäftlichen Verkehr einschliesslich Korrespondenz und Werbung zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen zu verwenden.

Nach Art. 3 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichtes besteht die Verwechslungsgefahr auch im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d altes UWG, wenn sie nach Art. 6 MSchG gegeben ist und sofern die Parteien im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen (BGE 102 II 127 E. 3 mit zahlreichen Hinweisen; Art. 1 Abs. 2 lit. d alt UWG entspricht Art. 3 lit. d des neuen Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb vom 19.12.1986, in Kraft seit 1.3.1988). Die Verletzung von Art. 3 lit. d UWG ist deshalb zu bejahen, nachdem mangels Bestreitung der Beklagten davon auszugehen ist, dass die Parteien im wirtschaftlichen Wettbewerb miteinander stehen. Nach Art. 9 Abs. 1 UWG kann der Verletzte auf Unterlassung klagen. Rechtsbegehren 2 ist somit zu entsprechen, und das Verbot ist, wie beantragt, mit der Androhung gemäss Art. 292 StGB zu versehen (vgl. § 232 Abs. 1, § 234 ZPO).

4. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend trägt die Beklagte die Kosten des Verfahrens. Zudem hat sie die Klägerin ausserrechtlich angemessen zu entschädigen.

*Art. 24 lit. a MSchG, Art. 29 Abs. 2 ZGB, Art. 3 lit. d UWG –
«COCA-COLA II»*

- *Voraussetzungen, unter denen der Markengebrauch durch den Lizenznehmer als Gebrauch durch den Lizenzgeber gilt (E. 2b/aa).*
- *Keine Hinterlegungsberechtigung für markenrechtlich irrelevante Hilfswaren, welche lediglich als Werbeträger dienen. Jedoch ist es zulässig, die berühmte*

Marke für weitere Waren zu verwenden, sofern der Markeninhaber echten markenmässigen Gebrauch beabsichtigt (E. 2c).

- *Markenrechtsverletzung gemäss Art. 24 lit. a MSchG (E. 2d).*
- *Wann stellt die Übernahme des Namens «Coca-Cola» eine unbefugte Namensanmassung im Sinne von Art. 29 ZGB dar? (E. 3).*
- *Der Begriff der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 lit. d UWG entspricht jenem des Kennzeichnungs- und Namensrechts (E. 4).*

- *Conditions pour que l'utilisation d'une marque par le preneur de licence vaille utilisation par le donneur de licence (consid. 2b/aa).*
- *Aucun droit au dépôt pour des accessoires sans importance pour le droit des marques, qui servent uniquement de support publicitaire. Il est cependant possible d'utiliser les marques de renom pour d'autres marchandises pour autant que le titulaire de la marque envisage un véritable usage conforme à la marque (consid. 2c).*
- *Violation du droit des marques au sens de l'art. 24 let. a LMF (consid. 2d).*
- *Quand l'apposition du nom «Coca-Cola» constitue-t-elle une usurpation au sens de l'art. 29 CC? (consid. 3).*
- *La notion de risque de confusion au sens de l'art. 3 let. d LCD n'est pas différente de celle du droit au signe distinctif et au nom (consid. 4).*

BGer, 1. Ziv. Abt. vom 5. Juli 1990 i.S. The Coca-Cola Company ca. M. AG (im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 OG). Es wird auf BGE 116 II 463 ff. verwiesen.

Art. 6, 24 lettres a, c et e, 27 LMF; 3 lettre e LCD – «SORAYA/CHANEL»

- *La contrefaçon ou l'imitation sont illicites même lorsque seul un acheteur faisant preuve d'une attention inférieure à la moyenne risque d'être induit en erreur; le fait que la marchandise portant la marque contrefaite ou imitée est vendue à un prix notablement inférieur à celui de l'article original n'est pas pertinent (c. 4).*
- *Il est déloyal d'offrir une marchandise en la présentant comme une imitation d'un produit notoire (c. 5).*
- *Déclarer la provenance d'une marchandise signifie donner le nom du fournisseur direct (c. 6).*

- *Nachmachung oder Nachahmung sind schon dann widerrechtlich, wenn ein Käufer mit unterdurchschnittlicher Aufmerksamkeit irregeführt werden kann; der Umstand, dass die mit der nachgemachten oder nachgeahmten Marke versehene Ware zu einem offensichtlich niedrigeren Preis als das Original verkauft wird, ist nicht entscheidend (E. 4).*

- *Es ist unlauter, eine Ware als Kopie eines bekannten Produktes zu verkaufen (E. 5).*
- *Die Erklärung über die Herkunft einer Ware erheischt die Angabe des Namens des direkten Lieferanten (E. 6).*

Arrêt du tribunal d'appel du canton du Tessin (2ème chambre civile) du 1er octobre 1990 dans la cause Chanel c/ Aldo Gasser.

1. Nel dicembre del 1986 giungeva notizia alla Chanel che nella boutique Soraya di Lugano erano messe in vendita borsette di origine italiana, imitazioni dei modelli Chanel persino recanti il marchio della doppia C incrociata.

In seguito all'istanza di provvedimenti precautelari questa autorità ha sequestrato sei borsette recanti il marchio in contestazione.

Il fatto come tale è quindi provato senz'ombra di possibile dubbio.

2. Con la petizione (azione di merito) la ditta Chanel, rinunciato a un'iniziale domanda di risarcimento danni e alla richiesta di eventuale pubblicazione del dispositivo della presente decisione, vuole ottenere:

- la confisca e la distruzione dei prodotti sequestrati e comunque di tutta la merce recante indebitamente il marchio Chanel;
- la conferma del divieto di vendita, già oggetto della domanda provvisoria;
- il divieto dell'utilizzazione, sotto qualsiasi forma - anche solo verbale - della denominazione Chanel;
- l'indicazione di provenienza della merce;

il tutto con la comminatoria dell'art. 292 CPS.

3. Il convenuto non contesta i fatti, ma sostiene che le borsette - ancorchè recanti il marchio Chanel - non venivano offerte e vendute come autentiche, sia perchè recavano l'etichetta «made in Italy», sia perchè il loro prezzo era notevolmente inferiore a quello di un vero articolo Chanel: ciò avrebbe dato possibilità all'acquirente di non essere tratto in inganno sul fatto dell'imitazione.

In particolare contesta poi il richiesto divieto di usare nell'ambito della vendita al dettaglio espressioni come «tipo Chanel» per descrivere determinati articoli. Considera la domanda priva d'oggetto e persino già decisa in sede provvisoria.

Si oppone sia alla comminatoria penale in caso di disobbedienza, sia all'obbligo di indicazione di provenienza della merce.

4. I combinati art. 24 lit. c) e 27 LMF permettono all'avente diritto alla marca di intentare azione civile contro chiunque vende, espone in vendita o mette in giro prodotti o merci rivestiti di una marca che sa essere contraffatta, imitata o illecitamente apposta.

Il convenuto, come già detto, non contesta di aver messo in vendita e di aver venduto nella boutique Soraya di Lugano borsette recanti il marchio contestato, ma

accampa che la clientela avrebbe avuto a disposizione elementi sufficienti (il prezzo, la provenienza, ecc.) per capire che non si trattava di merce originale. Senonché l'argomento non libera il convenuto dalla propria responsabilità poichè la fattispecie dell'art. 24 lit. c LMF è comunque realizzata.

Il convenuto – attivo da decenni nel campo della confezione e della moda femminile – non pretende più in questa sede – nè lo potrebbe seriamente pretendere – di non aver conosciuto il marchio in esame. Ma nemmeno tale pretesa ignoranza gli sarebbe di aiuto, incombendo al commerciante il dovere d'informarsi sulla titolarità dei marchi apposti sulla merce che egli mette in vendita (*Schluerp W., Das Markenrecht als subjektives Recht, Basilea 1964, p. 146*).

Ogni altra allegazione è estranea al presente contenzioso già per il fatto che il marchio apposto sulle borsette è identico a quello dell'attrice e perchè – oltre tutto – è applicato su articoli uguali o molto simili a quelli prodotti da Chanel SA: basti confrontare gli oggetti sequestrati con il catalogo Chanel versato agli atti. In tal modo si realizza perfettamente il presupposto – implicito anche nella lettera c) della norma – per cui dev'essere data possibilità di indurre il pubblico in errore. Presupposto nemmeno considerato dalla dottrina con troppo rigore, essendo sufficiente che la marca contraffatta susciti l'impressione di essere autentica anche a un osservatore poco attento, ovvero che usi un grado di attenzione inferiore alla media (*David H., Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, ed. 3, p. 269*). Da cui discende che basta la possibilità oggettiva di confusione a dipendenza – nella ratio della legge – dell'uso illecito di un marchio protetto nel territorio del nostro paese (*David, op. cit., p. 279 e 281*).

Diventa così irrilevante l'argomento del convenuto sulla differenza di prezzo fra i prodotti originali e quelli non originali (ovvero recanti indebitamente il marchio Chanel), non potendosi confondere l'oggettiva lesione del diritto a un marchio con i criteri di valutazione nel campo della concorrenza dove possono entrare in linea di conto elementi di giudizio attinenti genericamente al mercato.

Ancora meno calzante è l'accenno al «made in Italy» figurante all'interno delle borsette, quasi si volesse ignorare l'esistenza dei contratti di licenza.

5. Controversa appare la richiesta dell'attrice che il convenuto si astenga dall'usare – nell'ambito dei suoi contatti con la clientela – espressioni come «. . . tipo Chanel».

Tale richiesta ha tuttavia motivo di essere esaminata nella sua sostanza solo se il fatto sussiste. Nella fattispecie esso è addirittura pacifico: tant'è che all'udienza di contraddittorio 9 febbraio 1987 susseguente all'intervento supercautelare di sequestro delle borsette, i convenuti esprimevano il loro consenso «di non indicarle con il nome CHANEL, sia singolarmente che preceduto o seguito da altra parola»; ammettevano di aver sempre affermato che trattasi «non di originali», aggiungendo anche «che l'indicazione «tipo Chanel» o «imitazione Chanel» non sarebbe più attuale nel negozio poichè non dispongono di nessun altro prodotto che possa venire individuato con questa motivazione».

Inoltre le testi confermano che le venditrici della boutique Soraya spiegarono loro – a proposito delle borsette – trattarsi di «imitazioni Chanel», rispettivamente di

imitazioni molto belle onde il loro acquisto poteva considerarsi «un affare», tenuto conto anche dell'enorme differenza di prezzo con gli articoli originali.

Nè la parte convenuta negli allegati dell'azione di merito contesta tali fatti, invocando persino la sua libertà personale di esprimersi come meglio volesse per indicare i prodotti offerti alla clientela.

Senonchè costituisce proprio una novità – almeno formale – della LCSI (1986) quella di considerare sleale la pubblicità che paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria persona, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi con quelli d'altri, oppure, con tali paragoni, favorisce terzi nella concorrenza» (art. 3 lit. e LCSI).

D'altra parte la dottrina è unanime nel considerare l'offerta in vendita di merce come «prodotto tipo . . .» (con riferimento esplicito al prodotto di terzi) come un atto che concreta la fattispecie enunciata.

Nella sostanza già dieci anni prima della nuova legge il Tribunale federale fissava criteri fondamentali in questo settore in una sentenza (*DTF* 102 II 296 *Bico-flex/Latto-flex*) che ha ispirato il legislatore federale. Quei criteri sono stati poi reipresi e affinati in un'altra decisione fondamentale del Tribunale cantonale di Ginevra in re *Van Cleef e Arpels SA/L.* (*Mit.* 1980, p. 52 e segg.) laddove è considerato contrario alla buona fede ogni atto di pubblicità comparativa inteso a sfruttare il buon nome dei prodotti altrui in proprio favore; questo principio è stato unanimemente adottato dalla dottrina (cf. *Dutoit B.*, *La réclame comparative vraie et objective etc.*, in *Festschrift Kummer*, p. 318 segg.; *David L.*, *Schweizerisches Wettbewerbsrecht*, 1988, N. 254; *Martin-Achard E.*, *La LCD*, *CJR* 1988, p. 59).

Nel caso di specie è provato che, almeno in due occasioni, il convenuto o i suoi ausiliari, hanno vantato la bontà delle borsette offerte in vendita, mettendo in risalto agli occhi delle clientela il fatto che fossero ottime imitazioni delle borsette Chanel: questo riferimento – così come nel caso *Van Cleef e Arpels* – ha voluto valorizzare i prodotti messi in vendita sfruttando la rinomanza di una ditta concorrente.

La domanda di imporre il divieto di simile uso, che oltretutto nemmeno parrebbe più attuale (a detta del signor Gasser), per tutte le ragioni esposte deve trovare accoglimento.

6. Ai sensi dell'art. 24 lit. e) LMF l'azione civile è proponibile anche contro chi si rifiuta di indicare la provenienza di prodotti o di merci che si trovano in suo possesso e sono rivestiti di marche contraffatte, imitate o illecitamente apposte.

La domanda formulata in tal senso dall'attrice non è stata contestata che in sede di conclusioni, ossia in contrasto con l'art. 78 CPC.

Già per questo essa potrebbe venire ammessa per acquiescenza (art. 170 cpv. 2 CPC). Ma tant'è poichè comunque, contrariamente a quanto sostiene il convenuto, per indicazione di provenienza s'intende il nome «des letzten Vormannes» ovvero del fornitore diretto del convenuto. Per contro questi non può essere tenuto a indicare l'eventuale fornitore o produttore iniziale della merce (*David*, op. cit., N. 42 e *Troller*, ed. 3, p. 896).

Art. 6 al. 1, 24 lettre a, 29 al. 1 et 31 LMF; 1 al. 1, 2 al. 1 lettres b, c et d, 5 al. 2 et 9 aLCD; 4 al. 1 et al. 2 et 346 al. 1 CPC VS; 16 al. 3 DELOJ VS – «LA BANNIERE»

- *En procédure valaisanne, le juge délégué par le tribunal cantonal est compétent pour statuer sur mesures provisionnelles (c. 3a).*
- *Les règles sur la compétence en cas de connexité entre actions fondées sur le droit des marques et, respectivement, celui de la concurrence déloyale s'appliquent aussi aux procédures sur mesures provisionnelles (c. 3a).*
- *Les règles de l'art. 77 LBI peuvent s'appliquer par analogie au droit des marques et à celui de la concurrence déloyale (c. 3c).*
- *Le risque de confusion existe même lorsque le consommateur distingue les marques ou constate qu'elles proviennent d'entreprises distinctes mais croit qu'il existe un lien entre ces dernières (c. 5a).*
- *Risque de confusion entre les marques LA BANNIERE et CAPITAINE DE LA BANNIERE (c. 5b).*
- *Gemäss Walliser Zivilprozess ist der delegierte Kantonsrichter zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen zuständig (E. 3a).*
- *Die Bestimmungen über die Kompetenzattraktion von Wettbewerbsstreitigkeiten, die im Zusammenhang mit Markenstreitigkeiten stehen, finden auch auf vorsorgliche Massnahmen Anwendung (E. 3a).*
- *Die Bestimmungen des Art. 77 PatG können sinngemäss auch im Marken- und Wettbewerbsrecht Anwendung finden (E. 3c).*
- *Eine Verwechslungsgefahr besteht auch dann, wenn der Verbraucher die Marken unterscheiden oder feststellen kann, dass sie von verschiedenen Unternehmen stammen, aber an eine bestehende Verbindung zwischen diesen Unternehmen glaubt (E. 5b).*

Décision du juge délégué à l'instruction des causes afférentes aux droits immatériels du 13 juillet 1987 dans la cause Landolt & Co. AG Freigutkellerei c/ Snc Carlo et Joël Maye et Fils Vins (RVJ 1988, 232).

Résumé des faits:

A. Landolt & Co. AG Freigutkellerei (ci-après: Landolt) a exploité depuis les années 50 à Zurich, sous forme de société en nom collectif, un important commerce de vins. A ce titre, elle avait déposé et obtenu, en 1957, l'enregistrement de la marque de commerce verbale «LA BANNIÈRE», puis son renouvellement en 1977. En 1981, une société anonyme de même raison sociale a repris les actifs et passifs de la Snc Landolt: la marque «La Bannière» faisait partie de ces actifs. Dès ce moment, Landolt a utilisé la marque précitée pour désigner, par étiquettes apposées sur les bouteilles, les vins valaisans qu'elle commercialisait.

B. Le 1er juin 1986, la société en nom collectif Carlo et Joël Maye et Fils Vins (ci-après: Maye) a procédé au dépôt et obtenu l'enregistrement de la marque «Capitaine de la Bannière», à utiliser pour la vente de vins valaisans. Cette marque avait été choisie parce que l'un des ancêtres des associés avait revêtu, à la fin du XVIII^e siècle, la charge de capitaine de la Bannière. Avant son dépôt, sur requête de leur imprimeur, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle avait délivré à Maye, en 1985, une attestation certifiant qu'il n'y avait dans ses registres aucune marque identique à la désignation «Capitaine de la Bannière».

C. Le 4 juin 1987, Landolt a introduit action contre Maye pour faire constater la nullité de la marque «Capitaine de la Bannière» et ordonner sa radiation, faire interdiction aux défendeurs d'utiliser les mots «Capitaine de la Bannière» pour désigner, offrir, mettre en circulation du vin, sous forme de papier à lettre, publicité, emballage, etc., une somme de 20 000 fr. à titre de dommages et intérêts, le tout avec suite de frais.

Par requête séparée du 5 juin 1987, Landolt a ouvert contre Maye une procédure de mesures conservatoires et provisionnelles tendant à faire interdiction aux intimés, sous menace de l'art. 292 CP, d'utiliser les mots «Capitaine de la Bannière», pour désigner, offrir, mettre en circulation du vin, sous forme de papier à lettre, publicité, emballage, etc . . . pendant toute la durée du procès.

Maye a conclu au rejet de la requête.

Considérants:

3. a) Eu égard à la compétence, les art. 29 al. 1 et 31 LMF imposent aux cantons de désigner un tribunal chargé de juger en unique instance les procès civils auxquels donne lieu l'application du droit des marques, ainsi que de prendre les mesures conservatoires (ou provisionnelles) nécessaires. Le Valais, par la loi du 19 novembre 1902 désignant le Tribunal compétent en matière de contestations civiles déferées à une instance cantonale unique (LICU), a confié dans ce sens au Tribunal cantonal le soin de «connaître» de ce genre de contestation. La jurisprudence a interprété ce terme comme constituant une dérogation au système de l'art. 4 al. 1 CPC et imposant l'instruction des causes par un juge délégué du Tribunal cantonal (RVJ 1970 p. 21 s.). L'art. 16 al. 3 DELOJ attribue à ce juge les mêmes pouvoirs et compétences que ceux réservés en procédure civile ordinaire au juge-instructeur. Pour les procès pendants devant son tribunal, c'est le juge-instructeur qui, en vertu des art. 4 al. 2 et 346 al. 1 CPC, doit se saisir de mesures provisionnelles requises dans le cadre de ces procès; en modification de la jurisprudence antérieure, c'est au juge délégué et non au président du Tribunal cantonal qu'il incombe donc aujourd'hui de statuer sur requête de mesures provisionnelles fondées notamment sur le droit des marques.

Il en va de même si certaines conclusions prises en l'espèce par la partie requérante ne peuvent trouver appui en droit des marques, mais bien seulement dans le droit commun de la concurrence déloyale; en effet l'art. 5 al. 2 LCD dit qu'en cas de connexité entre une action civile fondée sur la concurrence déloyale et une con-

testation civile concernant les marques de fabrique, la première doit également être portée devant le Tribunal cantonal compétent pour connaître de la seconde en instance cantonale unique. Ce qui est dit pour de telles actions et contestations vaut à l'évidence pour les mesures provisionnelles prévues aussi bien aux art. 9 s. LCD qu'à l'art. 31 LMF. Lors donc que les conclusions de Landolt tendent à l'interdiction provisoire faite à Maye d'utiliser les termes «La Bannière» non seulement comme marque (applicabilité de la LMF), mais encore sur son papier à lettre et dans ses procédés publicitaires (applicabilité de la seule LCD), elles relèvent aussi de la compétence *ratione materiae* du juge délégué de céans.

b) *Ratione loci*, c'est à bon droit que Landolt a porté son action et sa requête de mesures provisionnelles devant l'autorité judiciaire valaisanne. En effet, le siège de la Snc défenderesse à l'action et intimée à la requête se trouve à Chamoson, sur territoire valaisan; la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour reconnaître que les actions en violation de la LMF (*Markenverletzungsklagen*), notamment en suppression du trouble doivent être portées devant le juge compétent du domicile de l'auteur de la violation (cf. Troller, *Précis du droit de la propriété immatérielle*, p. 191–192, citant ATF 89 II 422). L'art. 5 al. 2 LCD vaut également pour la compétence *ratione loci* (ATF 89 II 426). C'est le lieu de relever qu'en l'espèce la connexité entre action pouvant relever du droit de la concurrence déloyale et contestation fondée sur le droit des marques est évidente; en effet la demanderesse et requérante Landolt entend se prémunir, définitivement par les conclusions au fond de la demande, provisoirement par les conclusions de sa requête de mesures conservatoires, contre le trouble consistant aussi dans l'utilisation des termes de sa marque dans les papiers commerciaux et les procédés publicitaires de la défenderesse et intimée Maye.

c) Concernant la recevabilité des conclusions de la requête de mesures provisionnelles, elle doit être admise sans plus amples discussions pour celles qui pourraient trouver fondement – *jura novit curia* – dans le droit de la concurrence déloyale; en effet, l'art. 9 al. 1 LCD prévoit dans ce cadre toute mesure visant à maintenir l'exercice provisoire des droits litigieux définis à l'art. 2 al. 1 lettres b et c. L'art. 31 LMF ne prévoit certes expressément que la saisie des produits et marchandises sur lesquels la marque litigieuse est apposée; mais il ne s'agit là que d'une mention exemplative. Troller (*op. cit.*, p. 198–199) préconise l'application analogique – comme principe du droit fédéral en la matière – des règles plus complètes de l'art. 77 LBI; or lesdites règles comportent, comme mesures pouvant être ordonnées, celles qui assurent l'exercice provisoire des droits litigieux relatifs à la cessation d'un acte ou à la suppression de l'état de fait qui en résulte. Les conclusions provisionnelles de Landolt tendant à l'interdiction provisoire faite à Maye d'utiliser une marque comportant les termes de la sienne entrent dans un tel cadre et sont donc également recevables à ce point de vue.

4. En l'état, le fait prouvé que la Snc Landolt avait obtenu en 1957 l'enregistrement de la marque «La Bannière» au sens des art. 12–15 LMF, puis son renouvellement en 1977 (art. 8 LMF), sans qu'il soit contesté qu'elle ait été le premier utilisateur de cette marque pour ses vins, dès son dépôt, ainsi que le fait prouvé qu'en

1981 la fondation de Landolt SA avait comporté la reprise des actifs et passifs de la Snc, avec enregistrement du transfert de la marque et absence de contestation sur son usage continué après 1981 pour la désignation des vins valaisans de la SA, ont juridiquement pour effet de conférer à la requérante le droit de la marque et sur la marque (cf. Troller, op. cit., p. 137–138), ainsi que la légitimation active aussi bien pour intenter les actions en contestation et en violation fondées sur le droit des marques (art. 27 ch. 1 LMF) que pour requérir l'octroi d'une protection provisoire de ses droits par mesure conservatoire ou provisionnelle au sens de l'art. 31 LMF (art. 77 LBI appliqué par analogie).

Dans la mesure où, partiellement, les conclusions de la requérante ne pourraient trouver appui que dans le droit de la concurrence déloyale (ATF 88 II 28), Landolt tirera sa légitimation active pour se protéger contre l'emploi par Maye des termes de sa marque sur son papier commercial et dans ses procédés publicitaires, de sa qualité à établir par elle de lésée par le risque de confusion créé, ainsi que de la preuve faite du rapport de concurrence, comme cela a été démontré ci-devant (cf. art. 1er al. 1 et 2 litt. d, ainsi qu'art. 2 litt. b et c LCD). L'art. 9 al. 1 LCD reconnaît au surplus la qualité pour demander des mesures provisionnelles à qui jouit de la légitimation active pour intenter notamment l'action au fond en cessation de trouble de l'art. 2 al. 1 litt. b et c LCD.

5. a) Dans la relation, mise en cause en l'espèce, entre une nouvelle marque et celle qui est déjà employée et enregistrée, l'art. 6 al. 1 LMF requiert de la première un caractère distinctif suffisant qui en constitue à la fois une condition de validité – qui sera vérifiée dans l'action au fond – et la condition de protection de la seconde, celle-ci faisant l'objet du présent examen.

En matière de risque de confusion, les règles suivantes ont été dégagées par la doctrine et par la jurisprudence (David, *Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz*, 3e éd., p. 123 s.; Troller, op. cit., p. 76 s., ainsi que les nombreux ATF cités par ces auteurs). Ce risque n'existe pas seulement lorsque, par suite de la similitude de deux marques, l'observateur se croit en présence de la marque dont protection est demandée, alors qu'il ne s'agit que d'une marque contrefaite, mais aussi lorsque l'intéressé, tout en distinguant deux marques, croit avoir affaire à une simple variante et attribue la marchandise au même fabricant ou commerçant. Il y a même lieu d'admettre le risque de confusion lorsque le consommateur constate bien que deux marques similaires relèvent d'entreprises distinctes mais est porté à déduire de cette similitude une relation en réalité inexistante entre ces deux entreprises.

Le risque de confusion doit être jugé plus sévèrement lorsque les marques sont employées pour des marchandises de nature absolument identique achetées par le même public. Pour apprécier la force distinctive, il faut recourir à la capacité de souvenir et à l'attention prévisible du dernier consommateur, et non à celles d'un intermédiaire. Une plus ou moins grande attention est requise en fonction du genre de marchandise; l'article de consommation courante est acquis avec une attention moindre, quant à la provenance, que l'objet de luxe; le Tribunal fédéral a rangé même des montres en or parmi les biens d'usage quotidien (ATF 82 II 535). Dans la comparaison entre marque nouvelle et marque antérieurement employée ou en-

registrée, il faut se référer, d'une part au souvenir que laisse la seconde et, d'autre part, à la désignation contestée, telle qu'elle se présente, pour vérifier si elles sont suffisamment distinctes quant au sens, à l'effet auditif et à la représentation graphique. Si le risque de confusion apparaît pour un seul de ces effets, la nouvelle marque s'en trouve inadmissible. Pour les marques verbales, c'est essentiellement le sens, ensuite l'effet auditif qui entrent spécialement en considération, la représentation graphique étant de bien moindre poids. Lorsque des marques sont faites d'éléments distincts, il y a risque de confusion si néanmoins elles éveillent la même impression; le signe le plus récent ne doit pas contenir l'élément essentiel, caractéristique ou le plus frappant du plus ancien. Dans ce sens, déjà l'utilisation dans la nouvelle marque d'un élément constitutif de la marque antérieure peut être propre à créer la confusion. Il est indifférent qu'un risque de confusion se soit déjà produit. Enfin, les marques doivent être confrontées telles qu'elles sont utilisées et enregistrées en tant que signes, c'est-à-dire sans égard à des influences additionnelles étrangères au domaine de la marque. Ainsi le risque de confusion a-t-il été admis par le Tribunal fédéral, dans les cas suivants de marques verbales, choisis pour leur similitude à la présente espèce:

- Patek & Cie – Patek, Philipp & Cie (ATF 7 I 410)
- Citrovin – Dr. Bleyers Citrogen (36 II 260)
- Cora – Lady Cora (36 II 606)
- Tavannes Watch – Favret Tavannes Watch (59 II 214)
- Lux – Vito Lux (72 II 135)
- Solis et Liliput – Soliput (77 II 331)
- Aqua – Aquaprotex
- Men's Club – Eden Club (96 II 400).

b) Dans l'examen *prima facie* qui s'impose en procédure de mesures provisionnelles, l'application de ce qui précède à l'espèce et aux faits constatés plus haut, conduit à relever d'abord la similitude complète des produits pour lesquels Landolt et Maye utilisent les marques litigieuses «La Bannière» et «Capitaine de la Bannière»: il s'agit en l'un et l'autre cas de vins valasians, ce qui impose une plus grande rigueur dans l'appréciation du risque de confusion.

Il faut ensuite considérer que, si des montres en or doivent être réputées déjà comme objets d'usage quotidien, a fortiori faut-il l'admettre pour des vins, même s'ils revêtent une certaine qualité et requièrent paiement d'un certain prix; c'est donc une moins grande attention qu'il faut prévoir de la part du dernier consommateur.

Dans le cadre, ainsi imposé par le droit, d'une plus grande rigueur, il sied d'admettre que les termes «La Bannière», avec leur connotation historique, leur sens de symbole de rassemblement, leur image de déploiement, possèdent une force distinctive avérée, d'autant plus que la connotation, le sens et l'image conviennent particulièrement à la désignation d'un vin, étant quasiment notoire que la publicité relative aux vins et spiritueux fait massivement référence à ce qui est ancien, traditionnel et convivial. Il en résulte que, dans la désignation choisie par Maye, ce sont ces termes qui forment la partie la plus importante de la marque. Le grade et la fonction militaires ajoutés devant les termes de la marque antérieure de Landolt n'en

forment en réalité qu'un complément accentuant simplement l'idée de groupement militaire qui se trouve déjà dans le vocable de Bannière, comme on l'a relevé dans les constatations de faits. Or le souvenir comparé que peut garder le consommateur de chacune des deux marques ne peut que se rattacher d'abord au terme le plus fort et le plus imagé qui s'y trouve. Il y a une trop grande similitude dans les impressions générales ainsi laissées pour que, après confrontation des marques telles qu'elles ont été enregistrées et utilisées, on ne doive pas admettre un risque caractérisé de confusion, pour le moins égal, voire supérieur à la plupart des exemples où la jurisprudence citée plus haut a admis l'existence d'un tel risque. Ce risque découlant essentiellement de la force distinctive du vocable qui forme à lui seul la marque de Landolt, rattaché au sens très imagé de ce terme, n'est pratiquement pas réduit par le fait que cette marque avait été enregistrée par Landolt avec composition en capitales ordinaires, alors que celle de Maye l'a été en caractères italiques à l'ancienne.

c) Dès le moment où il faut admettre, *prima facie*, que la marque dont Landolt requiert l'interdiction à titre provisoire, ne possède pas le caractère distinctif suffisant, les droits antérieurs de cette entreprise doivent être protégés par accueil de sa requête. Il va en effet de soi que le risque de confusion persistant durant toute la durée du procès au fond ne peut qu'exposer Landolt à un dommage difficilement réparable, par affaiblissement de sa marque et possibilité élevée d'erreur entretenue dans sa clientèle ne distinguant pas entre ses vins offerts sur le marché et ceux offerts par Maye sous une appellation insuffisamment distincte. La bonne foi de l'intimée, soit l'ignorance où les associés ont pu se trouver quant à l'existence de la marque antérieure, ou encore l'absence d'une volonté de leur part de tromper, ne sauraient en ce domaine (ATF 82 II 541) aboutir à supprimer le droit de Landolt à obtenir la protection provisoire de son droit.

L'interdiction à ordonner sous les sanctions de l'art. 292 CP, en tant qu'elle trouve ainsi fondement dans le droit des marques, n'aura trait qu'à l'utilisation par Maye des termes «La Bannière» comme marque, c'est-à-dire par mention de ces termes sur les bouteilles, sous forme d'étiquettes ou d'une autre façon.

6. a) En tant que l'interdiction requise d'utilisation de ces termes concerne le papier commercial et les procédés publicitaires de Maye, seul entre en considération, comme fondement de la requête de Landolt, le droit de la concurrence déloyale. Il suffit à ce sujet que les faits allégués et au moins rendus vraisemblables par la requérante permettent l'application des dispositions protectrices de la LCD.

Si tel est le cas, il est sans importance que la requête n'invoque pas ces dispositions (*jura novit curia*). En l'espèce, le rapport de concurrence pour les produits litigieux résulte des faits déterminés ci-dessus et a donc été réputé existant en droit au considérant 4.

Au surplus, selon l'art. 1er al. 1 LCD, est réputé concurrence déloyale tout abus de la concurrence économique résultant d'un procédé contraire aux règles de la bonne foi. Selon le second alinéa de cette disposition, enfreint ces règles celui qui (litt. d) prend des mesures de nature à faire naître une confusion avec les marchandises d'autrui.

Comme il a été démontré en faits et en droit au considérant précédent que, faute de force distinctive suffisante par rapport à la marque antérieure «La Bannière», la vente par Maye de ses vins sous la désignation «Capitaine de la Bannière» créait un risque caractérisé de confusion, force est d'admettre parallèlement que l'usage par Maye dans son papier commercial et dans ses procédés publicitaires, de la même désignation ne peut qu'être réputé mesure de nature à faire naître une confusion avec la marchandise de Landolt.

Il est vrai que, contrairement à ce qui en a été pour l'usage comme marque, entrent présentement en considération tous les éléments additionnels de présentation de cette désignation (cf. Troller, *op. cit.*, p. 78, ch. 4 in limine). Dans le mesure donc où le papier commercial et les supports publicitaires de Maye s'inspireraient des textes, motifs, dessins et couleurs portés sur les étiquettes versées en cause (et ce fait est vraisemblable), ils peuvent influencer l'appréciation à faire du risque de confusion au point de vue de la LCD.

Mais ces éléments additionnels tendent plutôt à entretenir si ce n'est à accroître le risque de confusion.

Pour les vins rouges, textes et dessins sont gravés par Maye comme par Landolt en dorures sur fond noir. L'adjonction par Maye d'un flammé bleu sur l'étendard dessiné n'accroît guère la force distinctive de l'ensemble, alors qu'un étendard se trouve également dessiné, avec un autre motif, sur une étiquette de Landolt. La simple inversion des couleurs or et noir pour la désignation des vins blancs (impression noir sur fond doré) ne constitue pas, en ce qui concerne le souvenir comparé que peut en garder le consommateur achetant une denrée d'usage commun, un élément décisif propre à renverser l'impression d'ensemble résultant de la seule comparaison des textes des marques verbales litigieuses.

Au surplus, le porte-drapeau dessiné en pied et en uniforme du siècle passé, au lieu de l'être en buste sous costume plus ancien, ne fait toujours qu'évoquer, avec les caractères à l'ancienne que l'on trouve sur les étiquettes des deux maisons concurrentes, l'idée de troupe et la connotation historique déjà contenues dans les vocables formant seuls la marque de Landolt.

b) Selon l'art. 2 LCD, celui qui est menacé dans sa clientèle, ses affaires ou ses intérêts matériels en général par un acte de concurrence déloyale peut demander la cessation de l'acte et la suppression de l'état de fait qui en résulte. Il résulte de l'art. 9 LCD que cessation et suppression peuvent être demandées à titre provisionnel s'il est de surcroît vraisemblable que le lésé est menacé d'un dommage difficilement réparable déjà pendant le procès au fond. C'est le cas en l'espèce, comme on l'a retenu en ce qui concerne l'usage des vocables litigieux comme marque.

Il y a donc lieu d'accueillir aussi les conclusions de la requérante afférentes au papier commercial et aux procédés publicitaires, sans qu'importe à nouveau, au plan civil et pour de telles mesures, la bonne ou mauvaise foi subjective de Maye (ATF 104 II 58, 97 II 153, 92 II 257). Il n'est en l'espèce guère d'indice suffisant que celle-ci ait pu être consciente de l'existence de la marque enregistrée par Landolt, bien qu'il s'agisse d'une entreprise commerciale ancienne, importante et connue dans la branche. Mais le risque de confusion à retenir est tel que la mesure d'interdiction s'impose malgré la bonne foi présumée des intimés.

Art. 6 Abs. 1 und 3 und 24 litt. a MSchG; 3 litt. d und 9 Abs. 1 litt. b UWG; 29 Abs. 2 ZGB und 944 CO – «PAOLO GUCCI»

- Die Unterlassungsklage muss auf das deutlich umschriebene Verbot eines genügend bestimmten Verhaltens gerichtet sein (E. 2a).
- Ein Unterlassungsbegehren setzt voraus, dass die klägerischen Rechte bereits verletzt wurden und Wiederholungen nicht auszuschliessen sind, oder dass konkrete Anhaltspunkte für künftige Verletzungen bestehen (E. 3a).
- Aus dem Umstand, dass eine Marke eingetragen worden ist, darf vermutet werden, dass deren Inhaber sie zu gebrauchen beabsichtigt, und zwar nicht nur als Marke, sondern auch in Geschäftspapieren oder auf Geschäftsschildern (E. 3b).
- Die Nachahmung einer berühmten Marke und die daraus resultierende Verwechslungsgefahr sind nach einem strengen Massstab zu beurteilen (E. 4b und 5d).
- Der Gesamteindruck einer zusammengesetzten Marke beurteilt sich nach dem Wortteil, sofern der Bildteil bloss untergeordnetes figuratives Beiwerk darstellt (E. 4b).
- Es besteht Verwechslungsgefahr zwischen den Marken GUCCI und PAOLO GUCCI ergänzt durch die Buchstaben PG in einem Kreis (E. 4b).
- Im Marken- und Wettbewerbsrecht beurteilt sich die Verwechslungsgefahr nach den gleichen Kriterien (E. 5b).
- Der Bestand einer berühmten prioritätsälteren Marke rechtfertigt es, dem jüngeren Wettbewerber einschränkende Auflagen in der Benützung seines Homonyms aufzuerlegen (E. 5d); diese Auflagen sollen nicht weitergehen, als es das aktuelle Interesse des Klägers rechtfertigt (E. 6).
- L'action en cessation de trouble doit tendre à l'interdiction d'un comportement défini de façon précise (c. 2a).
- Des conclusions en cessation de trouble sont recevables seulement si les droits du demandeur ont déjà été violés et que de nouvelles atteintes ne sont pas exclues ou s'il existe des indices concrets qu'ils vont être violés (c. 3a).
- On peut déduire du fait qu'une marque a été enregistrée que son titulaire a l'intention de l'utiliser, non seulement comme marque mais également dans les papiers d'affaires ou comme enseigne (c. 3b).
- L'imitation d'une marque de haute renommée et le risque de confusion en découlant doivent s'apprécier de façon rigoureuse (c. 4b et 5d).
- L'impression d'ensemble d'une marque mixte est déterminée par son élément verbal pour autant que l'élément figuratif n'ait qu'une portée accessoire (c. 4b).
- Il existe un risque de confusion entre les marques GUCCI et PAOLO GUCCI combinée avec les lettres PG dans un cercle (c. 4b).
- Les critères d'appréciation du risque de confusion sont les mêmes en droit des marques et en droit de la concurrence déloyale (c. 5b).
- L'existence d'une marque antérieure de haute renommée justifie d'imposer à un concurrent nouveau des restrictions à l'usage de son nom (c. 5d); ces

restrictions ne doivent pas aller au-delà de ce qui est motivé par les intérêts actuels du demandeur (c. 6).

Urteil des Bundesgerichts (I. Ziv. Abt.) vom 29. Oktober 1990 i.S. Guccio Gucci SpA gegen Paolo Gucci.

A.- Die Guccio Gucci S.p.A. (Klägerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Florenz. Sie ist 1982 aus der Guccio Gucci S.r.l. hervorgegangen, die 1939 von Guccio Gucci gegründet und mit der Zeit zu einem Grossunternehmen der Modebranche mit verschiedenen, teils rechtlich selbständigen Gucci-Firmen entwickelt worden war. Zu ihren Aktivitäten gehören die Produktion und der Vertrieb von Luxusartikeln, namentlich im Bereich von Lederwaren und Modeaccessoires. Sie ist Inhaberin der am 30. März 1977 und 16. Dezember 1980 hinterlegten IR-Marken 429 833 und 457 952 GUCCI, welche auch in der Schweiz geschützt sind. Hier werden ihre Produkte durch Franchisenehmer vertrieben.

Paolo Gucci (Beklagter) ist ein Enkel des Firmengründers Guccio Gucci. Er war jahrelang in verschiedenen Funktionen für die Guccio Gucci S.r.l. tätig, vornehmlich in der Designabteilung. 1978 schied er aufgrund von familieninternen Zwistigkeiten aus dem Unternehmen aus. Heute betätigt er sich als selbständiger Designer, nach eigenen Angaben vor allem im Bereich von Mode, Modeaccessoires, Möbeln und Lampen. Er ist Inhaber der am 18. September 1982 hinterlegten, in der Schweiz seit 1984 ebenfalls geschützten IR-Marke 474 260 PAOLO GUCCI mit dem Signet «PG im Kreis». In der Schweiz hat er bisher weder die Marke benutzt noch irgendeine andere geschäftliche Aktivität entwickelt.

B.- Am 25. Juni 1987 klagte die Guccio Gucci S.p.A. beim Handelsgericht des Kantons Bern auf Nichtigerklärung der IR-Marke 474 260 PAOLO GUCCI sowie auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung GUCCI oder PAOLO GUCCI durch den Beklagten.

Mit Urteil vom 8. November 1989 erklärte das Handelsgericht den schweizerischen Anteil der IR-Marke 474 260 PAOLO GUCCI nichtig und verbot dem Beklagten unter Strafandrohung, die Bezeichnung GUCCI / PAOLO GUCCI im Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit Erzeugnissen zu verwenden, für welche die Klägerin durch die IR-Marken 429 833 und 457 952 Schutz beanspruchen kann.

C.- Der Beklagte führt eidgenössische Berufung mit dem Antrag, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen, eventuell die Streitsache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Klägerin hat sich der Berufung mit den Anträgen angeschlossen, dem Beklagten unter Strafandrohung die Verwendung der Bezeichnung GUCCI oder PAOLO GUCCI im Geschäftsverkehr zu untersagen, namentlich zur Kennzeichnung von Erzeugnissen, die nicht aus dem Hause der Klägerin stammen, eventuell im Zusammenhang mit Erzeugnissen, die von der Klägerin oder im Auftrag der Klägerin von Dritten hergestellte Erzeugnisse konkurrenzieren.

Die Parteien schliessen je auf Abweisung der gegenseitigen Begehren.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Im Berufungsverfahren ist das Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, wenn sie nicht offensichtlich auf Versehen beruhen, unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen (Art. 63 Abs. 2 OG) oder zu ergänzen sind (Art. 64 OG; BGE 115 II 485 E. 2a).

a) Der Beklagte wendet sich gegen die tatsächliche Feststellung des Handelsgerichts, GUCCI-Artikel würden in der Schweiz unbestrittenermassen nur in den mit der Klägerin verbundenen GUCCI-Läden angeboten. Er macht geltend, die Tatsache im kantonalen Verfahren bestritten zu haben, und rügt damit sinngemäss ein offensichtliches Versehen des Handelsgerichts, welches zu einer Verletzung von Art. 8 ZGB führe; dieser Einwand ist im Berufungsverfahren zulässig (BGE 96 I 197 E. 3). Die beanstandete Feststellung ist im Zusammenhang mit den unbeanstandeten Ausführungen des Handelsgerichts zur Firmenstruktur und Geschäftspolitik der Klägerin zu lesen, wonach diese zum Teil an andern Gucci-Firmen selbst beteiligt ist, zum Teil mit solchen Firmen in verbindenden geschäftlichen Vereinbarungen steht und überdies ihren Bekanntheitsgrad international mittels Lizenz-, Franchise- und andern Zusammenarbeitsverträgen nutzt. Der vom Handelsgericht verwendete Begriff der GUCCI-Läden ist daher in einem weiten Sinne zu verstehen und deckt auch die vom Beklagten relevierten Geschäfts- und Vertragsbeziehungen. Ein offensichtliches Versehen liegt nicht vor. Die rechtliche Struktur der Vertriebsorganisation ist im übrigen insoweit unerheblich, als offensichtlich ist, dass die Verkäufer die Marke GUCCI mit Zustimmung der Klägerin benutzen (BGE 105 II 54 E. 2a OMO; BGE in SMI 1985 S. 65 Bally mit zustimmender Anmerkung von David, SMI 1985 S. 66).

b) Das Handelsgericht stellt unter Hinweis auf die erhobenen Beweise fest, der für eine Aufrechterhaltung notwendige markenmässige Gebrauch der Kennzeichen der Klägerin stehe ausser Zweifel. Darin liegt eine Beweiswürdigung, welche das Bundesgericht im Berufungsverfahren bindet (BGE 115 II 85 E. 3, 486 E. 2a). Auf die dagegen gerichtete Kritik des Beklagten ist nicht einzutreten.

2.- Der Beklagte wendet ein, das gegen ihn ausgesprochene Verbot sei nicht hinreichend deutlich umschrieben und daher bundesrechtswidrig.

a) Unterlassungsklagen können nur in dem Umfang geschützt werden, als sie auf das Verbot eines genügend bestimmten Verhaltens gerichtet sind (BGE 97 II 93 mit Hinweisen). Der Verpflichtete soll erfahren, was er nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben (BGE 88 II 240 E. III/2 mit Hinweisen). Wird der Vollstreckungs- oder Strafrichter mit der Behauptung angerufen, der Beklagte habe eine ihm untersagte Handlung trotz des Verbots des Zivilrichters erneut begangen, hat er einzig zu prüfen, ob diese tatsächliche Voraussetzung erfüllt sei, nicht dagegen das Verhalten rechtlich zu qualifizieren (BGE 84 II 458).

- b) Das beanstandete Verbot in Ziff. 2 Abs. 1 des angefochtenen Urteils lautet:
 «Dem Beklagten wird *verboten*, die Bezeichnung 'GUCCI' / 'PAOLO GUCCI' im Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit Erzeugnissen zu verwenden, für welche die Klägerin durch die IR-Marken 429 833 und 457 952 Schutz beanspruchen kann.»

Das aus den zugehörigen Erwägungen zu verstehende Verbot (BGE 115 II 192) genügt den bundesrechtlichen Bestimmtheitsanforderungen. Das Handelsgericht bejaht eine Verwechslungsgefahr der Marke des Beklagten mit derjenigen der Klägerin und untersagt daher markenmässigen Gebrauch der jüngeren Marke. Ferner erblickt es in der Benutzung der Bezeichnungen «GUCCI» oder «PAOLO GUCCI» durch den Beklagten unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 3 lit. d UWG, sofern sie im Zusammenhang mit den im Urteilszeitpunkt von den Markenrechten der Klägerin erfassten Warenkategorien erfolgt. Den erforderlichen Marken- und Wettbewerbsbezug stellt das Handelsgericht durch die Beschränkung des Verbots auf den Geschäftsverkehr her und schliesst ausdrücklich eine urheberrechtliche Befugnis zur Benutzung des Namens des Beklagten nicht aus, sofern sie nicht gewerbsmässig oder dann mit einem hinreichend unterscheidungskräftigen Zusatz erfolge. Konkrete Formulierungen lagen dabei nicht im Streit und waren nicht zu beurteilen. Aufgrund des klar formulierten Verbots wird jedenfalls der Vollstreckungs- oder Strafrichter auf Begehren der Klägerin bloss zu prüfen haben, ob der Beklagte die ihm untersagten Bezeichnungen im Geschäftsverkehr und im Zusammenhang mit Waren der geschützten Kategorien benutzt hat; dies aber sind im wesentlichen Tatfragen, die ohne weiteres im Folgeverfahren beurteilt werden können. Dabei bedarf keiner weiteren Erörterung, dass das Verbot vom Bestand der klägerischen Marken abhängt und dahinfällt, sofern und soweit die Rechte daraus erlöschen.

3.- Der Beklagte wirft dem Handelsgericht weiter vor, zu Unrecht eine Begehungsgefahr zu bejahen.

a) Ein Unterlassungsbegehren setzt ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse voraus. Dieses Interesse ist materiellrechtlicher Natur und bloss gegeben, wenn die widerrechtliche Handlung unmittelbar droht, d.h. die behaupteten Rechtsverletzungen ernsthaft zu befürchten sind (BGE 109 II 346 E. 3 mit Hinweisen). Es setzt somit voraus, dass der Beklagte entweder die Verletzungen bereits begangen hat und Wiederholungen nicht auszuschliessen sind oder dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass er sie erstmals begehen wird (BGE 104 II 134 mit Hinweisen).

b) In Frage steht allein eine Erstbegehungsgefahr, da der Beklagte nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz bis heute in der Schweiz weder seine IR-Marke benutzt noch irgendeine andere geschäftliche Aktivität entwickelt hat.

Das Handelsgericht schliesst aus der Markeneintragung sowie den Aussagen des Beklagten im kantonalen Verfahren auf dessen Benutzungsabsicht und hält für unwahrscheinlich, dass der Beklagte die Verwendung des Namens GUCCI auf einen rein markenmässigen Gebrauch beschränken würde. Es hält deshalb ein über diesen Gebrauch hinausgehendes wettbewerbsrechtliches Verbot für gerechtfertigt. Soweit das Handelsgericht dabei aus den Aussagen des Beklagten in der Hauptverhand-

lung auf eine Benutzungsabsicht schliesst, liegt Beweiswürdigung vor, welche das Bundesgericht im Berufungsverfahren bindet (BGE 115 II 486 E. 2a). Entgegen der Auffassung des Beklagten liegt kein offensichtliches Versehen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 OG vor. Ein solches ist nach der Rechtsprechung nur gegeben, wenn die Vorinstanz eine bestimmte Aktenstelle übersehen oder unrichtig, insbesondere nicht mit ihrem wirklichen Wortlaut wahrgenommen hat (BGE 104 II 74 E. b). Erforderlich ist, dass ein Aktenstück unbeachtet geblieben ist, dessen Berücksichtigung oder Mitberücksichtigung die Feststellung als blanken Irrtum erweist. Es ist, wie aus dem Begriff des Versehens folgt, die in Wirklichkeit nicht gewollte Feststellung (*Leuch*, N 2 zu Art. 219 ZPO BE). Das Handelsgericht ermittelt vorliegend den tatsächlichen Sinn einer in ihrer wahren äusseren Gestalt erfassten und aus keinem Zusammenhang gerissenen Äusserung des Beklagten und trifft damit auf dem Wege der Beweiswürdigung eine für das Bundesgericht verbindliche Feststellung. Bundesrecht verletzt es dadurch nicht. Ob der gezogene Schluss verfassungsrechtlich haltbar ist, ist im Berufungsverfahren nicht zu prüfen. Dass das Handelsgericht sodann aus dem Markeneintrag auf eine Benutzungsabsicht schliesst, ist nicht zu beanstanden (*Troller*; Immaterialgüterrecht, 3. Aufl. 1985, Band II, S. 971 mit Hinweisen in Fn 29) und wird auch in der Berufung nicht angefochten. Ebensovienig ist der Schluss zu beanstanden, eine tatsächliche Vermutung spreche auch für die Absicht einer über den markenmässigen Gebrauch hinausgehenden Benutzung des Namens GUCCI, insbesondere in Katalogen, Preislisten und auf Geschäftsschildern; dies selbst insoweit nicht, als der Schluss aus der allgemeinen Lebenserfahrung gezogen wird und vom Bundesgericht im Berufungsverfahren überprüft werden kann (BGE 111 II 74 E. a). Es entspricht durchaus der allgemeinen Erfahrung, dass die Eintragung eines Namens als Marke in der Absicht erfolgt, diesen Namen umfassend zu Geschäftszwecken und nicht bloss markenmässig zu gebrauchen. Diese Vermutung rechtfertigt sich vorliegend umso mehr, als der Beklagte sich weigert, das geltend gemachte Recht anzuerkennen und in Abrede stellt, dass die vom Verbot betroffenen Handlungen Schutzrechte der Klägerin verletzen würden (BGE 90 II 59 E. 9, 84 II 322 ff.; *Troller*, a.a.O., S. 971). Das Handelsgericht bejaht demnach bundesrechtskonform ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin an ihrem Unterlassungsbegehren.

4.- Der Beklagte verneint eine Verwechslungsgefahr zwischen den im Streite liegenden Kennzeichen und wendet sich damit gegen die Nichtigerklärung seiner unbestritten jüngeren Marke.

a) Die jüngere Marke des Beklagten ist nur zulässig, wenn sie sich durch wesentliche Merkmale von den Marken der Klägerin unterscheidet (Art. 6 Abs. 1 MSchG). Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, hängt vom Gesamteindruck ab, den die streitigen Zeichen insbesondere beim kaufenden Publikum hinterlassen, der jedoch durch einen einzelnen Bestandteil entscheidend beeinflusst werden kann (BGE 112 II 363 E. 2 mit Hinweisen. Dabei ist namentlich bei Gleichartigkeit der Ware ein strenger Massstab anzulegen (BGE 102 II 125 E. 2 mit Hinweisen; *Troller*, a.a.O., 3. Aufl. 1983, Band I, S. 227).

Zu prüfen ist die Rechtsfrage (BGE 95 II 464 E. II/1), ob die Gefahr einer Verwechslung besteht; dass bereits Verwechslungen vorgekommen sind, ist nicht not-

wendig (*David*, N 7 zu Art. 6 MSchG). Die Verwechselbarkeit muss sich dabei nicht auf die Ware selbst beziehen; es reicht aus, wenn sie das Unternehmen als solches zum Gegenstand hat (BGE 87 II 38 mit Hinweisen). Tatbestandsmässig ist schliesslich nicht bloss die Gefahr einer direkten oder unmittelbaren Verwechslung, sondern ebenso diejenige einer indirekten oder mittelbaren, in welcher beim Publikum der Eindruck erweckt wird, die ähnlich gekennzeichneten Waren stammten aus Betrieben, welche wirtschaftlich eng verbunden sind (BGE 102 II 126; zur Publikation bestimmter Entscheid des Bundesgerichts vom 5. Juli 1990 i.S. Modum AG c. Coca-Cola Company).

b) Nach den verbindlichen Feststellungen des Handelsgerichts (dazu BGE 82 II 234 E. 3) ist das Kennzeichen GUCCI international bekannt und werden die damit gekennzeichneten Waren in der Schweiz ausschliesslich der Klägerin zugerechnet. Was der Beklagte dagegen vorbringt, erweist sich wiederum als unzulässige Kritik an den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, weshalb darauf nicht einzutreten ist. Bei berühmten Marken aber ist die Verwechslungsgefahr nach einem strengen Massstab zu beurteilen (Urteil des Bundesgerichts vom 4. November 1974 in SMI 1976 S. 66 = GRUR Int. 1977 S. 82: Terry; SMI 1985 S. 65: Bally).

Die Marke des Beklagten unterscheidet sich von denjenigen der Klägerin durch zwei zusätzliche Elemente, den Vornamen PAOLO und die Akronyme «PG» in einem Kreis. Beides reicht nicht aus, die Verwechslungsgefahr zu beheben. Auch kombinierte Zeichen beurteilen sich nach dem Gesamteindruck, wobei der Wortteil entscheidet, sofern der Bildteil bloss untergeordnetes figuratives Beiwerk darstellt (BGE 93 II 55 E. 2a; *Troller*, a.a.O., Band I, S. 243). Dies gilt für die verschlungenen Akronyme, von denen weder festgestellt noch geltend gemacht ist, sie hätten sich in den massgebenden Verkehrskreisen als Kennzeichen durchgesetzt (*Lucas David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl. 1988, S. 83 Rz 226). Infolgedessen beurteilt sich der Gesamteindruck der Marke des Beklagten einzig nach dem Wortteil, dem Namen PAOLO GUCCI. Er prägt das Erinnerungsbild des Konsumenten, umso mehr, als nach den Feststellungen der Vorinstanz auch die Klägerin seit Jahren ihre Produkte mit zwei ineinander verschlungenen Buchstaben «G» zu kennzeichnen pflegt. Bei der Beurteilung der Frage nach der Unterscheidungskraft der Wortmarken und Markenbestandteilen ist sodann zu beachten, dass der Gesamteindruck eindeutig durch den Familiennamen GUCCI, die berühmte Marke der Klägerin, bestimmt wird, welcher sich als Herkunftsbezeichnung namentlich für Waren der Luxusklasse durchgesetzt hat. Dem beigefügten Vornamen PAOLO kommt keine massgebende Unterscheidungskraft zu. Es entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass in einer Marke zusätzlich verwendete Vornamen, namentlich wenn sie verbreitet sind, oft unbeachtet bleiben oder im allgemeinen Sprachgebrauch der Konsumenten weggelassen werden. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich daher in erster Linie am Vergleich des beanstandeten Zeichens mit dem Familiennamen. Insoweit aber ist vorliegend Identität und damit klare Verwechslungsgefahr gegeben (BGE 93 II 45 Helena Rubinstein; 95 II 358 Elisabeth Arden; Entscheid des Bundesgerichts vom 4. November 1974 in SMI 1976 S. 66 E. d Terry; Handelsgericht ZH in SMI 1988 S. 157 E. 5 Bulgari).

5.- Der Beklagte macht weiter geltend, die Nichtigerklärung seiner Marke und das gegen ihn ausgesprochene Benutzungsverbot verletzen seine Namens- und Urheberrechte.

a) Der Beklagte geht davon aus, das Handelsgericht habe ihm die geschäftliche Benutzung des Namens GUCCI oder PAOLO GUCCI in jeder nur denkbaren Kombination verboten. Die Klägerin schliesst sich dieser Auffassung an. Die Vorinstanz erklärt allerdings nach dem Wortlaut ihres Dispositivs bloss den schweizerischen Anteil der IR-Marke PAOLO «PG» GUCCI des Beklagten als nichtig und verbietet ihm darüberhinaus, die Bezeichnung GUCCI / PAOLO GUCCI im Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit bestimmten Erzeugnissen zu verwenden. Da dem Dispositiv selbst nicht zu entnehmen ist, ob die Benutzung der Bezeichnungen bloss in Alleinstellung oder auch in irgendwelchen denkbaren Kombinationen untersagt wurde, sind zum Verständnis des Urteils dessen Erwägungen heranzuziehen (BGE 115 II 192, 101 II 378 E. 1 mit Hinweis).

Aufgrund einer Interessenabwägung kommt das Handelsgericht zum Schluss, das Unterlassungsbegehren der Klägerin sei gutzuheissen und dem Beklagten zu verbieten, bei der Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit den Namen GUCCI in Alleinstellung oder die Bezeichnung PAOLO GUCCI zu verwenden, das Verbot allerdings auf bestimmte Warenkategorien zu beschränken. Dem Beklagten bleibe unbenommen, sich in der Schweiz unter seinem Namen als Designer zu betätigen, im Falle einer gewerbmässigen Betätigung allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sich sein Kennzeichen durch wesentliche Merkmale (z.B. Ergänzungen) deutlich vomjenigen der Klägerin unterscheidet. Dabei verweist das Handelsgericht auf das Urteil des Southern District Court of New York vom 17. Juni 1988, welches dem Beklagten ausdrücklich gestattet, seinen Namen zu verwenden, um sich als Designer von Produkten auszuweisen; diese Produkte seien unter einem separaten Warenzeichen zu verkaufen, das den Namen GUCCI nicht enthalte; zudem müsse der Name PAOLO GUCCI zur Vermeidung jeder Verwechslungsgefahr stets nach dem Warenzeichen stehen und dürfe nicht auffallender als dieses sein. Schliesslich bejaht das Handelsgericht auch die markenrechtliche Verwechslungsgefahr mangels Abstands zu den älteren Marken der Klägerin. Diese Ausführungen können kaum anders verstanden werden, als dass das Handelsgericht dem Beklagten die Verwendung seines Namens zu Geschäftszwecken – auch in den vom Verbot erfassten Warenkategorien – nicht schlechthin untersagt, sondern bloss in Alleinstellung. Es lässt dabei offen, ob Kombinationen denkbar seien, welche zu den Marken oder anderen wettbewerbsmässigen Kennzeichnungen der Klägerin und ihrer Produkte keine Verwechslungsgefahr schaffen. Solche Kombinationen standen auch nicht zur Beurteilung. Mithin ist von diesem Sinn des angefochtenen Urteils auszugehen.

b) Ob zwei Zeichen sich hinreichend unterscheiden, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen, beurteilt sich im Marken- und im Wettbewerbsrecht nach denselben Grundsätzen und Massstäben (BGE 111 II 510 E. 2 mit Hinweis). Das UWG greift lediglich weiter, indem es auch den nicht markenmässigen Gebrauch eines verwechselbaren Zeichens verbietet, welcher Tatbestand von Art. 24 MSchG nicht erfasst wird (BGE 113 II 75). Davon geht zutreffend auch die Vorinstanz aus.

Es stellt sich ebenfalls die Frage in beiden Bereichen identisch, ob und inwieweit die Verwendung des eigenen Namens zu Geschäftszwecken beschränkt oder gar untersagt werden kann.

c) Nach konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts darf eine nach Art. 944 ff. OR zulässige Firma nur dann als Marke benutzt werden, wenn sie den Gültigkeitserfordernissen des MSchG entspricht (BGE 107 II 362 E. c La San Marco, 106 II 62 E. 3a, je mit Hinweisen). Darüber hinaus untersteht auch die Verwendung derjenigen Firma, welche den Bestimmungen des Obligationenrechts über die Bildung von Geschäftsfirmen nicht widerspricht, dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 85 II 330 E.3 4/4 Gennheimer; *Patry*, SPR VIII/1 S. 164/5; auch Art. 946 Abs. 3 OR).

aa) Das Namensrecht verleiht dem Namensträger nicht nur das Recht, seinen Namen zur Kennzeichnung der eigenen Person zu verwenden, sondern es berechtigt ihn auch, von ihm selbst geschaffene Werke und Einrichtungen aller Art nach seinem Namen zu bezeichnen und unter dem eigenen Namen am Geschäftsverkehr teilzunehmen. Das ist eine natürliche Folge der im Namensrecht enthaltenen Befugnis, den eigenen Namen bei allen sich bietenden Gelegenheiten als Mittel der Identifizierung zu verwenden (BGE 102 II 170 mit Hinweisen). In seiner älteren Rechtsprechung hat das Bundesgericht im Konflikt zwischen markenmässig verwendeten Homonymen das Namensrecht gegenüber dem Markenrecht grundsätzlich als stärker gewertet (BGE 70 II 183 E. 4a Pernod mit weiteren Hinweisen), unter Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs (BGE 37 II 376). Gegen diese Rechtsprechung hat sich namentlich *Bolla* (Rep. 1944, S. 396 ff.) gewandt und ihr in der unbeschränkten Freiheit der Namensbenutzung in Firma oder Marke eine Überdehnung des Namensrechts vorgeworfen. Im Entscheid *Endress* (teilweise publ. in BGE 73 II 110) hat das Bundesgericht dazu festgehalten, es sei bei der Beurteilung der Interessenkonflikte zwischen Personennamen und einer Firmenbezeichnung im Falle Pernod sehr weit gegangen, hat jedoch die Frage keiner neuen Prüfung unterzogen (in der amtlichen Sammlung nicht publizierter zweitletzter Absatz von Erwägung 3, vergleiche *von Steiger*, Zum Wettbewerbsrecht der Gleichnamigen, SMI 1951 S. 34 ff., 39). In BGE 77 I 77 hat es dem Bruder des Radrennfahrers Ferdinand Kübler die Eintragung einer Marke KÜBLER für Fahrräder unter Berufung auf die beim Publikum bewirkte Täuschungsgefahr verwehrt. In der Entscheidung *Terry* schliesslich (SMI 1976 S. 61 = GRUR Int. 1977, S. 79) hat es erwogen, eine Namensmarke könne für Produkte des Unternehmens des Markeninhabers so charakteristisch geworden sein, dass das Publikum den Namen den Produkten dieses Unternehmens gleichsetze und die Käufer von jeder anderen jüngeren Marke, selbst mit neuen Elementen, die zu ihrer Unterscheidung bestimmt sind, annähmen, sie bezeichne diese Produkte oder beziehe sich auf dieses Unternehmen. Als Beispiele bezeichnete das Gericht die Namen Nestlé, Suchard, Lindt für Schokolade und de Trey für zahnärztliche Produkte. In solchen Situationen sei dem Inhaber der jüngeren Marke zu verbieten, in dieser seinen Familiennamen als charakteristisches Element zu verwenden, da dies das einzige adäquate Mittel sei, Verwechslungen zu verhindern (E. 5c).

bb) Die kantonale Rechtsprechung steht im allgemeinen auf demselben Standpunkt. Bereits im Jahre 1927 hatte der Appellationshof des Kantons Bern die Schokoladefabrik A. und W. Lindt verurteilt, zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr auf allen ihren Waren, Preislisten, Inseraten und Mitteilungen in der jeweils verwendeten Sprache den Vermerk anzubringen, dass es sich bei dieser Schokolade nicht um die Original Lindt-Schokolade handle (MuW XXVIII/1927/8 S. 362). An jüngeren publizierten Entscheiden sind namentlich zu erwähnen das Urteil der Genfer Cour de justice vom 10. Oktober 1986 i.S. Magnette (SMI 1988 S. 151), welches die bundesgerichtliche Rechtsprechung im Fall Terry ausdrücklich übernimmt, sodann dasjenige des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 14. April 1988 i.S. Bulgari (SMI 1988 S. 155).

cc) In der Literatur werden ebenfalls überwiegend wettbewerbsrechtliche Beschränkungen des Namensrechts im Sinne der zitierten Rechtsprechung für zulässig gehalten (*von Büren*, Über die Beschränkungen des Rechts, den eigenen Namen zu gebrauchen, SJZ 44/1948 S. 65 ff.; *derselbe*, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 146 ff.; *von Steiger*, a.a.O.; *Troller*, a.a.O., Band I, S. 248 ff.; *Bruno Bitzi*, Der Familienname als Marke, S. 55 ff.; *Lutz/Hilti*, Der Schutz des Familiennamens im Handelsverkehr, Festschrift E. Blum, S. 61 ff.; demgegenüber eher der älteren bundesgerichtlichen Rechtsprechung verpflichtet *Matter*, Kommentar zum MSchG, S. 37; *David*, N 28 zu Art. 6 und N 12 zu Art. MSchG).

dd) Nach der in Deutschland vorherrschenden Auffassung sind Kollisionsfälle bei Gleichnamigkeit durch wertende Interessenabwägung zu lösen, wobei niemand am ehrlichen Gebrauch seines Namens im Wirtschaftsleben gehindert werden dürfte, der Gebrauch aber nur ehrlich sei, wenn die Benutzung nicht in schmarotzerischer Weise oder in Verwechslungsabsicht erfolge und der Namensträger alles Erforderliche und Zumutbare vornehme, um eine Verwechslungsgefahr möglichst zu vermeiden (*Baumbach/Hefermehl*, N 72 ff. und § 16 DUWG; *Hefermehl*, Der namensrechtliche Schutz geschäftlicher Kennzeichen, FS Hueck, S. 519 ff.; BGH in GRUR 1987 S. 182 Stoll). Eine ähnliche Auffassung gilt in Frankreich, wo grundsätzlich das Recht zur Benutzung des eigenen Namens im Wettbewerb anerkannt ist, jedoch unter den Einschränkungen steht, dass die Benutzung nicht missbräuchlich oder unlauter (*frauduleux ou déloyal*) erfolgt, und die notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, Verwechslungen zu vermeiden (*Mathély*, Le droit français des signes distinctifs, S. 784 ff.; *Roubier*, Propriété industrielle, Tomme 2, S. 570).

d) Die Kollisionen zwischen Namensrecht einerseits, Marken- und Wettbewerbsrecht andererseits, lassen sich nicht schematisch nach einheitlichen Regeln beurteilen. Erforderlich ist in jedem Einzelfall ein Abwägen der gegenseitigen Interessen, die einem möglichst gerechten Ausgleich entgegenzuführen sind. Dabei ist insbesondere an der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichts (SMI 1976, S. 61 Terry) festzuhalten, wonach nicht von einer grundsätzlichen Dominanz des Namensrechts auszugehen ist und namentlich der Bestand einer berühmten prioritätsälteren Marke rechtfertigt, dem jüngeren Wettbewerber einschränkende Auflagen in der Benutzung des Hononyms aufzuerlegen. Nach diesen Kriterien und einer Interessenabwägung aber ist der angefochtene Entscheid in dieser Richtung nicht zu

beanstanden. Die Klägerin hat ein eminentes und durch Priorität geschütztes Interesse an ihren Marken GUCCI, mit welchen die dem Beklagten untersagten Bezeichnungen verwechselbar sind. Da es um den Schutz einer berühmten Marke geht, sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit besonders hoch anzusetzen und der Beklagte entsprechend gehalten, diesen Anforderungen Rechnung zu tragen. Hinsichtlich der ihm untersagten Bezeichnungen aber hat die Vorinstanz diesen Abstand zu Recht als nicht eingehalten erachtet.

Was der Beklagte zusätzlich dagegen vorbringt, vermag nicht durchzudringen:

aa) Das Handelsgericht untersagt dem Beklagten nach dem Gesagten die geschäftliche Benutzung seines Namens nicht schlechthin, sondern bloss ohne unterscheidungskräftige Zusätze. Es verhindert damit auch nicht die Bildung einer den Vorschriften von Art. 945 OR entsprechenden Einzelfirma, sondern behält diese Bestimmung im Entscheid ausdrücklich vor, so dass offengelassen werden kann, ob sich daraus und namentlich mit Blick auf die gesetzliche Firmengebrauchspflicht (BGE 103 IV 202) ein grundsätzliches Verbot der Namensbenutzung in allen denkbaren Kombinationen überhaupt mit dem Bundesrecht vereinbaren liesse (dazu Handelsgericht Zürich in SMI 1988 S. 155 ff. Bulgari; *Troller*, a.a.O., Band I, S. 251). Im übrigen stehen firmenrechtliche Fragen nicht zur Beurteilung; der Beklagte wendet sich weder gegen das Verbot der Benutzung einer auf seinen Namen eingetragenen Firma noch gegen die Verweigerung einer Firmeneintragung.

bb) Den urheberrechtlichen Anspruch des Beklagten, schützbares Werke mit dem eigenen Namen zu kennzeichnen, anerkennt das Handelsgericht ausdrücklich. Sofern der Beklagte jedoch mit solchen Werken am wirtschaftlichen Wettbewerb teilzunehmen beabsichtigt, hat er wiederum die Schranken des UWG und des gewerblichen Rechtsschutzes zu beachten. Auch dem Urheberrecht kommt insoweit keine uneingeschränkte Dominanz zu.

cc) Nach der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichts wird dem Inhaber einer berühmten Marke die Möglichkeit eingeräumt, diese auch für andere, den ursprünglichen Waren nicht mehr ähnliche Produkte einzusetzen (BGE in SMI 1985 S. 63 ff. Bally mit zustimmender Anmerkung von *David*, SMI 1985 S. 66 f.; zur Publikation bestimmter Entscheid des Bundesgerichts vom 5. Juli 1990 i.S. *Modum AG c. Coca-Cola Company*, E. 2c). Die Ausdehnung des Verbots auf alle von der Klägerin unter den Schutz ihrer Marken gestellten Warenkategorien ist daher nicht zu beanstanden, zumal den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz nicht zu entnehmen ist, einzelne Warenkategorien würden nicht geführt und die Marken insoweit nicht gebraucht.

6.- Mit ihrer Anschlussberufung beantragt die Klägerin die Ausdehnung des Verbots auf den Geschäftsverkehr des Beklagten schlechthin namentlich zur Kennzeichnung von Erzeugnissen, die nicht aus dem Hause der Klägerin stammen, eventuell von solchen Erzeugnissen, welche eigene Produkte konkurrenzieren. Sie leitet diese Begehren aus dem Bekanntheitsgrad des Zeichens GUCCI ab.

Eine solche Ausdehnung ist bereits aus der gebotenen Interessenabwägung um die Benutzung des eigenen Namens abzulehnen, ohne dass weiter geprüft zu werden

braucht, ob wettbewerbsrechtlich ein berühmtes Zeichen überhaupt einen Schutz über alle Warenkategorien zu begründen vermöchte, auch soweit solche Kategorien weder markenrechtlich beansprucht noch tatsächlich in Gebrauch genommen wurden. Die Einschränkung des Rechts auf Verwendung des eigenen Namens im Geschäftsverkehr kann jedenfalls nicht weitergehen, als es das aktuelle Interesse der Klägerin zu rechtfertigen vermag. Dieses Interesse aber wird durch die gegenwärtigen, allenfalls durch unmittelbar bevorstehende Wettbewerbsverhältnisse bestimmt, deckt jedoch künftige, ungewisse und rein hypothetische Geschäftsabsichten nicht. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung unter Umständen auch der Inhaber einer älteren Marke oder Firma zu kennzeichnungsrechtlichen Massnahmen verpflichtet werden kann, wenn er durch eine Ausweitung seines Geschäftsbereichs seinerseits den Wettbewerb verschärft und damit einen neuen Grund zur Unverträglichkeit setzt (BGE 85 II 333 Gennheimer).

Art. 24 lettre a LMF – «GUCCI PLUS»

- *Celui qui conclut à l'interdiction d'utiliser une marque doit posséder un intérêt juridique suffisant à la date du jugement; cet intérêt n'existe en relation avec des lésions futures que si celles-ci sont sérieusement à redouter (c. 2a).*
- *Wer ein Verwendungsverbot für eine Marke beantragt, muss ein rechtliches Interesse im Urteilszeitpunkt nachweisen; dieses Interesse besteht im bezug auf künftige Verletzungen nur, wenn solche ernsthaft zu befürchten sind (E. 2 a).*

Arrêt du tribunal fédéral (Ière cour civile) du 25 avril 1990 dans la cause Guccio Gucci SpA c/ Dodo Mark 1 S.r.l.

Faits:

A.- Le 15 mars 1982, Paolo Gucci, en qualité d'administrateur de la société Guccio Parfums S.p.A. créée par Guccio Gucci S.p.A., signa un contrat avec Dodo Mark 1 S.r.l. (ci-après: Dodo Mark). Moyennant paiement d'une redevance, Dodo Mark acquérait le droit de fabriquer et de distribuer les modèles de maroquinerie de sa création sous la marque «Gucci Plus». Entré en vigueur le 1er avril 1982, le contrat prit fin le 31 décembre 1987.

Des divergences opposèrent Paolo Gucci à Guccio Gucci S.p.A. Celle-ci obtint qu'un commerçant du canton de Genève et son fournisseur cessent d'écouler des articles munis de la marque «Gucci Plus».

B.- Guccio Gucci S.p.A. a ouvert action contre Dodo Mark en concluant notamment à ce qu'il fût interdit à celle-ci d'utiliser la marque «Gucci Plus» et d'utiliser sous quelque forme que ce soit, même verbalement, la dénomination Gucci et à ce que Dodo Mark fût condamnée à lui payer 10 000 fr. à titre de dommages-

intérêts. Le 24 novembre 1989, la Cour de justice du canton de Genève a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.

C.– Guccio Gucci S.p.A. recourt au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de l'admission de la demande, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle examine la validité du contrat du 15 mars 1982 sous l'angle du droit italien. Observant que le recours devrait être rejeté car il est irrecevable, Dodo Mark conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit:

1.– a) Comme le contrat du 15 mars 1982 a pris fin le 31 décembre 1987 et qu'il n'est pas établi que la défenderesse ait continué à mettre sur le marché des produits de marque «Gucci Plus» après cette date, la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale – entrée en vigueur le 1er mars 1988 (RO 1988 I 231) – n'est pas applicable (cf. ATF 114 II 108 consid. 3). La cause doit ainsi être examinée à la lumière de l'ancienne loi fédérale sur la concurrence déloyale.

b) Les décisions rendues ensuite d'actions reposant à la fois sur cette loi et sur la loi sur les marques peuvent être déférées au Tribunal fédéral sans égard à la valeur litigieuse (art. 29 al. 2 LMF et 45 let. a OJ; ATF 93 II 54 s. consid. 1). Dirigé contre une décision cantonale rendue en instance unique, le recours est recevable. Il l'est également en tant que la demanderesse invoque l'art. 43a al. 1 let. a OJ, qui s'applique aux recours interjetés contre des décisions rendues postérieurement au 1er janvier 1989 (cf. ATF 115 II 301).

2.– Invoquant les art. 110 al. 3 et 122 LDIP, la demanderesse soutient que la cour cantonale n'a pas appliqué à l'examen de la validité du contrat du 15 mars 1982 le droit italien, alors qu'elle le devait; la demanderesse prétend que, selon ce droit, le contrat serait nul.

En vertu de son art. 198, la loi fédérale sur le droit international privé détermine le droit applicable aux actions qui, comme en l'espèce, étaient pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur, soit au 1er janvier 1989 (cf. RO 1988 1827). En vertu des art. 110 al. 1 et 136 LDIP, le droit suisse des marques et de la concurrence déloyale est applicable au fond. Le grief soulevé par la demanderesse n'aura pas à être abordé si des raisons tirées de ce droit commandent de rejeter la demande sans égard à l'art. 122 LDIP.

a) Des conclusions ne peuvent être allouées que si elles reposent sur un intérêt juridique suffisant. Il faut que la décision du juge soit apte à produire l'effet juridique matériel voulu par le demandeur (ATF 114 II 190). S'agissant, comme en l'espèce, d'une action en cessation de trouble, l'intérêt juridique doit être actuel, c'est-à-dire exister encore à la date du jugement; on ne peut l'admettre pour des lésions futures que si celles-ci sont sérieusement à redouter (ATF 109 II 346 consid. 3).

Il n'est pas établi que la défenderesse ait continué à apposer la marque «Gucci Plus» sur ses produits au-delà du 31 décembre 1987 et encore moins que, si elle l'avait fait, ces produits aient continué à être écoulés en Suisse. Au moment où l'arrêt cantonal a été rendu, la demanderesse n'avait par conséquent plus aucun intérêt juridique à ce que la défenderesse fût frappée d'une interdiction d'utiliser la marque en cause. Maintenues en instance de réforme, de telles conclusions doivent être rejetées.

b) Quant aux conclusions en dommages-intérêts, la cour cantonale constate souverainement que la demanderesse n'a pas établi l'existence d'un dommage. En prétendant qu'elle subissait un dommage considérable, la demanderesse se heurte vainement à cette constatation, qui relève de l'appréciation des preuves et contre laquelle le recours en réforme n'est pas ouvert (ATF 115 II 85 consid. 3).

3.- Il résulte de ce qui précède que, même si le contrat du 15 mars 1982 était nul en droit italien, le recours devrait être rejeté. Point n'est donc besoin d'examiner si la règle suisse de droit international privé renvoyait à l'application du droit italien sur ce point. Les autres griefs soulevés n'ont pas à être abordés non plus.

Art. 24 lettre c et 25 al. 1 LMF; 44 LCMP - «ARGENT PLAQUE OR»

- *Pour que les art. 44 LCMP et 24 lettre c LMF soient applicables, il importe peu que les destinataires des objets portant des indications fausses ou interdites aient été au courant de la fraude; il n'est pas nécessaire qu'ils aient été effectivement trompés.*
- *Importer un objet en Suisse pour en faire cadeau à un membre de sa famille revient à le mettre en circulation.*
- *Art. 44 EMKG und Art. 24 lit. c MSchG sind auch anwendbar, wenn die Empfänger von Waren mit falschen oder unerlaubten Angaben hierüber aufgeklärt wurden; es ist nicht nötig, dass sie tatsächlich getäuscht wurden.*
- *Die Einfuhr einer Ware in die Schweiz als Geschenk an ein Familienmitglied stellt ein Inverkehrbringen dar.*

Arrêt du tribunal fédéral (cour de cassation) du 14 décembre 1988 dans la cause W c/ Ministère public du canton de Soleure (JT 1991 IV 16, traduction française W. H.).

A. A l'occasion d'un voyage en Extrême-Orient W. a acheté à Bangkok (Thaïlande) au début de 1986, en plusieurs fois, 20 fausses montres «Cartier». Selon ses propres déclarations, il les a payées 20 fr. la pièce. Il a ensuite envoyé ces montres en Suisse en deux paquets de 10 montres, l'un à son adresse, l'autre à celle de son amie. Une vérification effectuée le 23 avril 1986 par l'office de contrôle des métaux

précieux a révélé que plusieurs de ces montres étaient entièrement falsifiées. Toutes étaient revêtues sans droit de la marque «Cartier», 18 montres portaient le poinçon «925, Argent plaqué or G 20M».

Une perquisition effectuée le 15 mai 1986 chez W. et son amie a permis à la police de séquestrer deux autres montres appartenant à W. Le 16 mai 1986 il a remis à la police une fausse montre «Cartier» dont il avait fait cadeau à son père. Le recourant avait acquis ces trois montres au cours de précédents voyages en Extrême-Orient.

B. Le 18 mai 1988 le Tribunal supérieur du canton de Soleure, statuant en appel, a confirmé le jugement de première instance libérant W. des accusations de mise en circulation, d'importation et prise en dépôt de marchandises falsifiées (art. 154 et 155 CP), de falsification de marques officielles (art. 246 al. 2 CP) et d'infractions à la LBI. Mais, s'écartant des premiers juges, il a condamné le recourant, pour infractions répétées tant à la LF sur le contrôle des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux du 20 juin 1933 (RS 941.31) qu'à la LF concernant la protection des marques de fabrique (LMF) et pour tentative de ces infractions, à une amende de 1500 fr. avec délai d'épreuve et de radiation. Il a également ordonné la confiscation des 20 montres séquestrées à Chiasso et de celle que W. avait donnée à son père. Les deux montres trouvées au domicile du recourant lui ont été restituées.

C. W. a déposé au TF un pourvoi en nullité et un recours de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause en vue de son acquittement et de la restitution des montres confisquées.

Son pourvoi en nullité a été rejeté.

Extrait des motifs:

1. Celui qui, sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la présente loi, aura présenté au poinçonnement officiel ou fabriqué, fait fabriquer, importé aux fins de réalisation, mis en vente ou vendu comme ouvrages en métaux précieux des objets n'ayant pas le titre prescrit, ou comme ouvrages en doublé ou imitations des produits ne répondant pas aux prescriptions de la présente loi, celui qui aura apposé sur des ouvrages en métaux précieux un poinçon de titre susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité sera puni, s'il a agi intentionnellement, d'une amende de 50 à 20 000 fr. ou d'un emprisonnement de trois jours à une année. Les deux peines peuvent être cumulées (art. 44 al. 1er).

a) Sur les 23 montres séquestrées, 21 – dont 18 des 20 pièces séquestrées à Chiasso et celle que le recourant a donnée à son père – portent le poinçon «925, Argent plaqué or G 20M». En réalité les montres n'étaient ni en argent fin avec un titre de 925 millièmes (art. 3 al. 2 lettre b, 8 al. 3 de la loi et 5I de son règlement d'exécution) et elles n'étaient pas non plus revêtues d'une couche d'or d'une épaisseur de 20 microns voire du minimum de 8 microns (art. 2 et 6 de la loi et 55 de son

règlement d'exécution). Elles étaient en métal non précieux, revêtues dans certains cas d'une couche d'or d'un micron. Le recourant a donc introduit en Suisse 18 montres ne répondant pas aux prescriptions, voire revêtues d'indications inexactes, et cela dans deux paquets expédiés de Thaïlande en Suisse. Selon ses propres déclarations, il avait l'intention de vendre deux de ces montres à leur prix coûtant à des collègues et de garder les autres, voire d'en faire cadeau à l'occasion. Il a donc importé en Suisse des montres ne répondant pas aux prescriptions et n'ayant pas le titre prétendu et cela aux fins d'en réaliser au moins une partie, en les vendant ou en les donnant (art. 44). S'agissant de la montre provenant d'un précédent voyage dont il a fait cadeau à son père, il l'a également importée aux fins de réalisation et il tombe dans ce cas aussi, au moins objectivement, sous le coup de cette disposition.

Les arguments que le recourant oppose à cette manière de voir ne tiennent pas. La «fraude», que mentionne le titre marginal de l'art. 44, consiste en ce que les boîtes de montres en question, en vil métal et revêtues d'une couche d'or très insuffisante, portent de ce fait des indications fausses ou interdites. Peu importe donc que les destinataires aient été au courant et que le recourant les aient ouvertement informés des falsifications. Cette circonstance a permis de libérer W. de l'accusation d'importation, de prise en dépôt et de mise en circulation de marchandises falsifiées, elle ne change rien au fait que les montres en question ont été introduites en Suisse aux fins de réalisation alors qu'elles étaient désignées faussement comme «ouvrages en métaux précieux» ou comme «ouvrages en double». On ne saurait déduire de l'ATF 106 IV 305 (JdT 1981 IV 127 rés.) que l'art. 44 n'est applicable que si les destinataires ont été effectivement trompés. Certes la loi sur le contrôle des métaux précieux *visé* avant tout à protéger les clients inexpérimentés, mais cela ne signifie pas que la tromperie est un élément constitutif de son art. 44. Selon le texte clair de cette disposition il suffit que les articles litigieux aient été mis en circulation sous des désignations susceptibles de tromper ou ne répondant pas aux prescriptions (ATF 111 IV 186/7 = JdT 1986 IV 50).

b) Le recourant soutient n'avoir pas su que les montres litigieuses portaient le poinçon «925, Argent plaqué or G 20M». Il soulève ainsi une question de fait, qui ne relève pas de la compétence de la Cour de cassation. Selon les constatations de l'arrêt rendu sur son recours de droit public, il a, à tout le moins, envisagé l'existence de son poinçon.

La condamnation du recourant pour violations répétées de l'art. 44 de la loi sur le contrôle des métaux précieux n'est donc pas contraire au droit fédéral.

2. Aux termes des art. 24 lettre c et 25 al. 1er LMF sera puni de l'amende de 30 à 2 000 fr. ou de l'emprisonnement de trois jours à un an ou de ces deux peines réunies quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou marchandises revêtues d'une marque qu'il savait être contrefaite, imitée ou indûment imposée. Or, aussi bien la montre que le recourant a donnée à son père que les vingt qui ont été séquestrées à Chiasso sont revêtues de la marque «Cartier». Selon les constatations des premiers juges, W. était au courant. En faisant l'acquisition d'un article à Bangkok et en en faisant cadeau à son père en Suisse il l'y a mise

en circulation. Contrairement à ce que prétend le recourant, en la donnant à un membre de sa famille, il ne l'a pas conservée à son propre usage. En important les autres montres en Suisse soit pour les vendre aux prix coûtant à des collègues soit pour en faire cadeau, il a réalisé les éléments objectifs de la tentative d'infraction à la LMF. Peu importe que les destinataires aient été courant des falsifications. L'art. 24 lettre c LMF n'exige pas que l'acquéreur de la marchandise ait été effectivement trompé (cf. *Lucas David*, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2e éd., 1960, n. 5 ad art. 24). Le recourant ne prétend lui-même pas que le graphisme de la marque «Cartier» ait été si mal imité sur les montres litigieuses qu'un minimum d'attention eût suffi à révéler la fraude. Rien ne permet au demeurant, comme le recourant voudrait le faire admettre, de le mettre au bénéfice d'une erreur de fait ou de droit.

*Art. 6, II MSchG, Art. 1 Abs. 2 lit.d a UWG –
«ÜBERSCHRITTENE VERTRETUNGSMACHT»*

- *Eine Leerübertragung ist wirkungslos und lässt auch die Marke nichtig werden (E. 2).*
- *Eine Vereinbarung, in welcher ein Unternehmen seine sämtlichen Geschäftsaktivitäten verkauft und sich verpflichtet, seine Firmenbezeichnung zu löschen, ist durch den Gesellschaftszweck nicht mehr gedeckt (E. 3).*
- *Wer feststellt, dass das Exekutivorgan der Gegenpartei seine Vertretungsmacht überschreitet, hat den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Als Schätzungsgrundlagen der Schadenermittlung können die früheren Gewinne des Geschädigten, andererseits die Gewinne des Verletzers während der Zeit seiner Wettbewerbsverletzungen und schliesslich mögliche Lizenzgebühren herangezogen werden; bei konkreten Anhaltspunkten für eine mögliche Lizenzgebühr ist vorab diese bei der Ermittlung des Schadens heranzuziehen (E. 4).*
- *Une cession de la marque sans l'entreprise est dénuée d'effets et entraîne la nullité de la marque (c. 2).*
- *La conclusion d'une convention par laquelle une entreprise vend tous ses actifs et s'engage à faire radier sa raison de commerce est exorbitante du but social (c. 3).*
- *Celui qui est conscient de ce que l'organe d'exécution de son co-contractant outrepassé son pouvoir de représentation doit réparer le dommage qui en découle. Pour établir le montant du dommage, on peut se fonder sur les gains réalisés antérieurement par le lésé, sur ceux obtenus par l'auteur du dommage pendant la durée de l'acte illicite et enfin sur les redevances qui auraient pu être perçues en exécution d'une licence; s'il existe des indices concrets permettant de fixer une telle redevance, cette méthode doit avoir la préférence (c. 4).*

BGE, 1. Ziv. Abt. vom 7. April 1989 i.S. Stiftung C. ca. L. AG, im Verfahren nach Art. 60 Abs. 2 OG.

Die L. AG ist seit dem Jahre 1959 im Handelsregister eingetragen. Sie vertreibt unter dieser Firma chemische Produkte, ohne dass sie die Firmenbezeichnung als Marke registrieren liess. Im Jahre 1967 schied Gottfried L. aus der Gesellschaft aus, die seither durch Benno G. wirtschaftlich beherrscht wird.

Am 9. September 1981 hinterlegte Gottfried L. beim Bundesamt für geistiges Eigentum die Marke «L» für «Chemische Produkte für Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie, Düngemittel; Farben, Lacke, Entroster, Rostschutzmittel, Holzkonservierungs-Produkte; Wasch- und Bleichmittel, Entfettungs- und Reinigungsprodukte, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Desinfektionsmittel, Futtermittel (Int. Kl. 1, 2, 3, 5, 31)». Am 21. April 1982 trat Gottfried L. diese Marke an die Stiftung C. in Vaduz ab, die am 21. Juli 1982 als Inhaberin in das Register eingetragen wurde. Im Zusammenhang mit einem Strafverfahren erlangte die L. AG Kenntnis von dieser Markenhinterlegung und -übertragung.

Am 2. November 1983 schloss die einzelzeichnungsberechtigte Mitverwaltungs-rätin Rosmarie W. für die L. AG mit der Stiftung C. eine Vereinbarung ab, wonach die L. AG ihre sämtlichen Geschäftsaktiven an die Stiftung C. abtrat und sich darüber hinaus verpflichtete, ihre Firmenbezeichnung innert 60 Tagen zu löschen; sollte bis zu diesem Zeitpunkt die Firmenbezeichnung L. nicht gelöscht sein, so wäre neben einer Konventionalstrafe eine monatliche Lizenzgebühr zu bezahlen gewesen.

Die L. AG klagte am 1. September 1986 gegen die Stiftung C. Sie beantragte dem Handelsgericht des Kantons Bern festzustellen, dass die eingetragene Marke «L», lautend auf den Namen der Beklagten, nichtig sei. Das Bundesamt für geistiges Eigentum sei anzuweisen, den Eintrag zu löschen. Weiter sei der Beklagten unter Strafandrohung im Sinne von Art. 292 StGB zu verbieten, die Bezeichnungen «L.» – insbesondere in Signetform – und «L-Produkte» im Briefkopf, auf Prospekten und dergleichen sowie im Postcheckverkehr zu gebrauchen.

Die Beklagte schloss auf Abweisung der Klage und beantragte widerklageweise, es sei der Klägerin unter Androhung der Bestrafung zu verbieten, die Bezeichnung «L.» als Bestandteil ihrer Firma, als Geschäftsbezeichnung oder sonstwie zur Kennzeichnung ihres Unternehmens, ihrer Dienstleistungen oder ihrer Waren zu verwenden. Zudem sei sie – wiederum unter Strafandrohung – zu verpflichten, das Wort «L.» aus ihrer Firma zu streichen und den Handelsregistereintrag innert dreissig Tagen seit Rechtskraft des Urteils entsprechend zu ändern. In der Widerklageantwort trug die Klägerin auf Abweisung der gegen sie gestellten Begehren an. In Ergänzung ihrer Rechtsbegehren forderte sie, der Beklagten sei unter Strafandrohung auch zu verbieten, ihre Waren mit «L.» zu kennzeichnen, weiter sei die Beklagte zu verpflichten, ihr einen nach Abschluss des Beweisverfahrens zu bestimmenden Betrag zu zahlen.

Am 31. Mai 1988 stellte das Handelsgericht des Kantons Bern fest, dass der Markenregistereintrag «L.», lautend auf den Namen der Beklagten nichtig sei, und wies das Bundesamt für geistiges Eigentum an, diesen Eintrag zu löschen. Der Beklagten verbot es unter Strafandrohung im Sinne von Art. 292 StGB – in der von der Klägerin beantragten Formulierung –, die Bezeichnungen «L.» und «L-Produkte» zu gebrauchen. Zudem verpflichtete es die Beklagte, der Klägerin Fr. 150 000.– Schadenersatz nebst Zins zu bezahlen. Die Widerklage wies es ab.

Mit Berufung beantragte die Beklagte dem Bundesgericht, das Urteil des Handelsgerichts aufzuheben, die Klage abzuweisen und die Widerklage gutzuheissen, eventuell die Streitsache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Entscheides. Am 3. März 1988 stellte die Beklagte überdies ein Gesuch um Sicherstellung einer allfälligen Parteientschädigung im Sinne von Art. 150 Abs. 2 OG.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Die Beklagte rügt eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör, da sie zur Klageergänzung in der Widerklageantwort nie schriftlich habe Stellung beziehen können.

Der Umfang des Anspruchs auf rechtliches Gehör ergibt sich zunächst aus dem kantonalen Verfahrensrecht oder, wenn sich dieser Rechtsschutz als ungenügend erweist, subsidiär direkt aus Art. 4 BV (BGE 113 Ia 82 E. 3a). In beiden Fällen ist er im Berufungsverfahren der Kognition des Bundesgerichts entzogen (Art. 43 Abs. 1 OG). Insoweit ist daher auf die Berufung nicht einzutreten.

b) Nicht einzutreten ist auf die Berufung auch insoweit, als die Beklagte geltend macht, das Handelsgericht habe Begehren der Klägerin nicht oder nicht vollständig beurteilt. Soweit diese Rüge sich – was aus der Berufungsschrift nicht hervorgeht – auf materielles Bundesprivatrecht abstützen sollte, fehlt bei der Beklagten eine Beschwerde und damit die Rechtsmittelvoraussetzung des Rechtsschutzinteresses.

2.- Das Handelsgericht hat das Nichtigkeits- und Lösungsbegehren der Klägerin mit den alternativen Begründungen geschützt, einerseits sei die im Jahre 1981 zu Gunsten von Gottfried L. eingetragene Marke wegen Identität mit der klägerischen Firmenmarke nichtig (Art. 6 MSchG), andererseits sei der derivative Rechts-erwerb der Beklagten eine blosser Leerübertragung gewesen (Art. 11 MSchG).

a) Nach Art. 11 Abs. 1 MSchG kann eine Marke nur zusammen mit dem Geschäft übertragen werden, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient; Geschäft und Marke sind in diesem Sinne untrennbar (BGE 111 II 292, 107 II 361 E. 2b). Eine Abtretung ohne Übertragung des Geschäftes, eine sogenannte Leerübertragung ist demzufolge wirkungslos und nichtig. Vorbehalten hat die Rechtsprechung lediglich die hier nicht interessierende Ausnahme der Abtretung unter eng verbundenen Unternehmen (BGE 84 IV 122, 83 II 326).

Die unzulässige Leerübertragung lässt auch die Marke nichtig werden (*Troller*, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Aufl., S. 737). Diese Nichtigkeit kann auf Klage jedes Interessierten (BGE 58 II 178) urteilsmässig festgestellt werden und hat die Löschung des Registereintrages zur Folge, da Art. 34 MSchG die ungültig gewordene der widerrechtlich eingetragenen Marke ausdrücklich gleichstellt.

Das Handelsgericht verneint für den vorliegenden Fall eine gültige Markenübertragung, da kein Geschäft mitübertragen worden sei. Es stützt sich dabei auf die Aussage von Gottfried L., er habe am 21. April 1982 lediglich die Marke, nicht

aber ein Geschäft übertragen, letzteres sei an wirtschaftlichen Hindernissen gescheitert. Weiter hält die Vorinstanz fest, Gottfried L. habe am genannten Datum gar nicht mehr über ein Geschäft verfügt, welches hätte übertragen werden können. All diese Feststellungen betreffen tatsächliche Verhältnisse und sind damit für das Bundesgericht im Berufungsverfahren verbindlich, es sei denn, sie beruhen auf einer Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften oder auf offensichtlichem Versehen (Art. 63 Abs. 2 OG). Auf ein solches Versehen beruft sich die Beklagte mit der Begründung, das Handelsgericht habe die Aussage von L. unvollständig zur Kenntnis genommen, habe dieser doch zusätzlich ausgesagt, mit der Marke ebenfalls Rezepturen eines Reinigungsmittels übergeben zu haben, worin eine Geschäftsübertragung zu erblicken sei.

Ein offensichtliches Versehen, das vom Bundesgericht gestützt auf Art. 63 Abs. 2 OG berichtigt werden könnte, liegt indessen nach der Rechtsprechung nur vor, wenn die Vorinstanz eine bestimmte Aktenstelle übersehen oder unrichtig, d.h. nicht in ihrem wahren Gehalt, insbesondere nicht mit ihrem wirklichen Wortlaut wahrgenommen hat (BGE 104 II 74). Dies setzt unter anderem voraus, dass die angeblich übersehene Aktenstelle ihrerseits hinreichend klar und aussagekräftig ist, um die damit bekämpfte tatsächliche Feststellung als aktenwidrig auszugeben. Davon aber kann im vorliegenden Fall keine Rede sein. Die Aussage von Gottfried L., eine Geschäftsübertragung habe nicht stattgefunden, ist klar und unmissverständlich. Die spätere Angabe zur Rezeptur wird nicht als Korrektur dieser Aussage dargestellt und versteht sich nach der Aktenlage auch nicht ohne weiteres und offensichtlich als solche. Insbesondere machte Gottfried L. nicht geltend, mit der Weitergabe der Rezeptur sei ein Geschäftsübergang bezweckt worden und insoweit korrigiere er seine frühere gegenteilige Darstellung. Damit aber durfte das Handelsgericht davon ausgehen, der fehlende Geschäftsübergang sei durch Zugeständnis der Beklagten erstellt. Was die Beklagte heute dagegen vorbringt, erweist sich als blosser Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswürdigung. Darauf ist nicht einzutreten (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Nach Massgabe des verbindlich festgestellten Sachverhaltes verletzte das Handelsgericht mit der Nichtigerklärung des derivativen Markeneintrages der Beklagten kein Bundesrecht. Damit erübrigt sich eine Prüfung der Fragen, ob die Übergabe der Rezeptur den Begriff des Geschäftsübergangs im vorliegenden Fall überhaupt erfüllt hätte (BGE 83 II 327) und ob damit unter dem Gesichtspunkt des erforderlichen Abstandes allenfalls eine zulässige Teilung der Marke nach Waren hätte vorgenommen werden können (Art. 11 Abs. 2 MSchG).

b) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts erlangt der aufgrund einer Leerübertragung nichtige Markeneintrag bei unterbliebener Beanstandung und Löschung nach Ablauf der Karenzfrist des Art. 10 MSchG originäre Geltung (BGE 89 II 102 E. b). Dies bleibt im vorliegenden Fall ohne Bedeutung, da die Markenübertragung und damit die Löschung L.'s als Markeninhaber am 21. Juli 1982 registriert worden ist, mithin im Zeitpunkt der Klageanhebung und damit der gerichtlichen Geltendmachung der Nichtigkeit bzw. eines Prioritätsanspruchs, d.h. am 1. September 1986 diese Karenzfrist von fünf Jahren noch nicht abgelaufen gewesen wären. Die Beklagte macht einen originären Rechtserwerb in diesem Sinn denn auch nicht geltend.

Gleiches gilt für den Fall, dass die Klägerin als angebliche Markeninhaberin mit der von der Vorinstanz als ungültig qualifizierten Vereinbarung vom 2. November 1982 der Beklagten gegenüber rechtsverbindlich auf ihr Markenrecht verzichtet hätte. Auch in diesem Fall ist für die Entstehung eines neuen Markenrechts die Karenzfrist des Art. 10 MSchG zu beachten (*Troller*, a.a.O., S. 815 ff.), welche aber vorliegend im Zeitpunkt des angefochtenen Urteils, d.h. am 31. Mai 1988 noch nicht abgelaufen gewesen wäre.

Nochmals Gleiches gilt, wenn die Klägerin, entsprechend den Vorbringen der Beklagten, von 1983 bis 1987 einen markenmässigen Gebrauch ihrer Firma «L.» unterlassen und damit das Recht an der Marke verwirkt hätte. Diesfalls wäre die wiederum zu beachtende Karenzfrist des Art. 10 MSchG selbst heute noch nicht abgelaufen. Die Frage, ob das Handelsgericht einen markenmässigen Gebrauch der Klägerin in der fraglichen Zeit zu Unrecht bejaht oder der Beklagten zu Unrecht Rechtsmissbrauch in der Berufung auf diese Unterlassung vorgeworfen hat, ist bei dieser Rechtslage ohne Bedeutung und kann offen bleiben.

c) Ergibt sich aber die Nichtigkeit des derivativen Markeneintrages der Beklagten bereits aus dem Umstand der Leerübertragung, und vermag diese sich auch nicht auf einen originären Rechtserwerb zu berufen, entfällt die Prüfung der Frage, ob Gottfried L. seinerseits für die beanspruchten Produkte zufolge genügenden Abstandes zu den Waren der Klägerin eine gültige Marke hätte erwerben können. Ziff. 1 des angefochtenen Dispositivs verletzt demnach Bundesrecht nicht.

3.- a) Die Beklagte erblickt eine weitere Verletzung von Bundesrecht im Umstand, dass das Handelsgericht ihr gestützt auf Markenrecht einen nicht markenmässigen Gebrauch der Warenbezeichnungen «L.» und «L.-Produkte» untersagt hat.

Der Beklagten ist insoweit beizupflichten, als das Gesetz Schutz aus Markenrecht nur bei markenmässigem Gebrauch eines Zeichens bietet; nur wer sein Zeichen markenmässig verwendet, kann das Markenrecht eines andern verletzen. Unter einem solchen Gebrauch ist die Verwendung der Marke auf der Ware selbst oder auf deren Verpackung zu verstehen (BGE 113 II 75). Folgerichtig kann ein markenrechtliches Unterlassungsangebot auch bloss diesen markenmässigen Gebrauch zum Gegenstand haben.

Markenrechtlich zulässiges Verhalten kann indessen auch firmen-, wettbewerbs- oder persönlichkeitsrechtlich relevant sein und schliesst derartige Unterlassungsansprüche des Verletzten nicht aus (vgl. 112 II 364 E. 3). Die Klägerin hat in ihrer Klage vom 1. September 1986 solche Ansprüche geltend gemacht, und das Handelsgericht hat sie in seine Beweisverfügung einbezogen. Dass demgegenüber nach den Erwägungen des angefochtenen Entscheides ausschliesslich markenrechtliche Überlegungen angestellt worden sind, weist eine Bundesrechtsverletzung noch nicht aus. Im Rahmen des massgebenden Klagefundamentes hat das Bundesgericht im Berufungsverfahren nach dem Grundsatz *iura novit curia* vielmehr das Bundesrecht auf den festgestellten Sachverhalt von Amtes wegen anzuwenden (Art. 63 Abs. 3 OG; BGE 113 II 279 E. 4b; 109 II 262 E. 3d).

Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz bietet die Klägerin unter ihrer Firmenbezeichnung «L.» Waren zum Verkauf an und vertreibt sie unter dieser

Bezeichnung. Die von der Beklagten beanspruchte und verwendete Marke ist mit dieser Bezeichnung identisch. Der im Jahre 1959 eingetragenen Firma der Klägerin kommt gegenüber den Verwendungen der Beklagten Priorität zu. Die Parteien stehen unbestrittenermassen in wirtschaftlichem Wettbewerb. Damit aber besteht zum mindesten eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d des hier noch anwendbaren aUWG (BGE 102 II 127). Das Unterlassungsgebot in Ziff. 2 des angefochtenen Urteilsdispositivs ist daher jedenfalls wettbewerbsrechtlich begründet und verletzt somit Bundesrecht nicht.

b) Die Rechtswidrigkeit und damit auch die Unlauterkeit des beanstandeten Vorgehens würden allerdings entfallen, sofern die Klägerin darin eingewilligt hätte. Dies macht die Beklagte unter Berufung auf eine Vereinbarung vom 2. November 1983 auch geltend. Darin hatte die durch die einzelzeichnungsberechtigte Rosmarie W. handelnde Klägerin der Beklagten ihre Geschäftsaktiven zum Preise von Fr. 237 261.85 abgetreten und sich darüber hinaus wie folgt verpflichtet:

«5. Der L. AG ist bekannt, dass die Markenbezeichnung «L.» gesetzlich geschützt und nicht Eigentum der L. AG ist. Um Verwechslungen auszuschliessen, verpflichtet sich die L. AG ihre Firmenbezeichnung bis 31.1.1984 im Handelsregister zu löschen und einen neuen Namen anzunehmen. Dies gilt auch für die L. Holding AG.

6. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt die Firmenbezeichnung L. AG nicht gelöscht sein, so verpflichtet sich die L. AG an die Stiftung C. eine Konventionalstrafe von Fr. 50 000.- zu bezahlen und für jeden weiteren Monat, erstmals für den Monat Februar 1984, eine Markenbenutzungsgebühr von Fr. 10 000.-».

Das Handelsgericht erachtet diese Vereinbarung als durch den Gesellschaftszweck nicht mehr gedeckt und damit zufolge Überschreitens der organschaftlichen Vertretungsbefugnisse (Art. 718 Abs. 1 OR) für unverbindlich. Zudem nimmt es ein unzulässiges Selbstkontrahieren der Rosmarie W. an, bei der es auf eine wirtschaftliche Mitbeherrschung der Beklagten schliesst.

Nach Auffassung der Beklagten lag kein unzulässiges Selbstkontrahieren vor. Dass die Vereinbarung vom 2. November 1983 zu einer tatsächlichen Liquidation des Geschäftsbetriebes der Klägerin geführt habe, wird anerkannt, indessen als unmassgeblich hingestellt, da jedenfalls der Gebrauch der Marke «L.» gestützt darauf eingestellt worden sei, was zum Rechtsverlust nach Art. 9 MSchG geführt habe. Zudem sei die Berufung der Klägerin auf Art. 718 OR rechtsmissbräuchlich. Weiter wird geltend gemacht, die Vorinstanz habe unter Verletzung von Art. 8 ZGB die in einem Strafverfahren gegen Rosmarie W. und Gottfried L. festgestellte Tatsache nicht berücksichtigt, wonach diese und nicht Benno G. die Klägerin wirtschaftlich beherrschten.

Die Vertretungsmacht des Verwaltungsrates einer Aktiengesellschaft umfasst nach Art. 718 Abs. 1 OR entsprechend einem allgemeinen Grundsatz des privaten Körperschaftsrechts alle Rechtshandlungen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann (BGE 111 II 288/9 E. 3b mit Hinweisen). Ausserhalb diese Zwecks aber liegen – von anderslautenden statutarischen Bestimmungen abgesehen – klarerweise der Verkauf des ganzen Geschäftes oder die Gesellschaftsliquidation, wird dadurch der Zweck doch nicht gefördert, sondern gegenteils unmöglich (*Bürgi*, N 5 zu Art. 718 OR). Ebenso wenig reicht die organschaftliche

Vertretungsmacht aus, Verpflichtung zur Änderung der Firma einzugehen. Ausser beim Eintritt in das Liquidationsstadium bedingt jede Änderung der Firma eine Revision der Statuten, die in der Kompetenz der Generalversammlung steht und – vorbehältlich abweichender Statutenbestimmungen – eines qualifizierten Mehrheitsbeschlusses bedarf (Art. 649 Abs. 1 OR). Dass die Generalversammlung der Klägerin aber die Geschäftsverässerung und damit die faktische Liquidation der Gesellschaft oder einer Firmenänderung beschlossen hätte, ist weder von der Vorinstanz festgestellt noch von der Beklagten geltend gemacht. Zu Recht ist daher das Handelsgericht von der Ungültigkeit der fraglichen Vereinbarung ausgegangen. Dabei ist ohne Belang, wer in jenem Zeitpunkt die Klägerin wirtschaftlich beherrschte; entscheidend ist allein, dass kein Beschluss des zuständigen obersten Gesellschaftsorgans vorlag und die als Exekutivorgan handelnde Rosmarie W. ihre Vertretungsmacht somit offensichtlich überschritt. Die Vorinstanz konnte damit auf eine Auseinandersetzung mit den tatbestandlichen Feststellungen des Strafverfahrens zu den Beherrschungsverhältnissen mangels Erheblichkeit verzichten. Eine Verletzung von Art. 8 ZGB lag darin nicht, gibt die Bestimmung doch lediglich Anspruch auf die Abnahme erheblicher Beweise (BGE 111 II 158 E. b).

Weshalb die Berufung der Klägerin auf Art. 718 Abs. 1 OR einen offenbaren Rechtsmissbrauch darstellen sollte, ist nicht ersichtlich. Jedenfalls liegt ein solcher nicht bereits darin, dass Benno G. seiner Pflicht, mindestens jährlich eine Generalversammlung einzuberufen, nicht nachgekommen sein soll. Diesfalls hätte den übrigen Mitgliedern der Verwaltung, darunter Rosmarie W., obliegen, die erforderlichen Anträge einzubringen oder die Kontrollstelle zum Handeln aufzufordern (Art. 699 Abs. 1 und 2 OR). Dass erfolglos Aktivitäten in dieser Richtung entfaltet worden wären, ist weder erstellt noch behauptet.

Unerheblich ist schliesslich, ob die Klägerin im Anschluss an die Vereinbarung vom 2. November 1983 den markenmässigen Gebrauch ihrer Firma mindestens vorübergehend eingestellt hat; ein solcher Gebrauch ist nicht Voraussetzung der hier beurteilenden wettbewerbsrechtlichen Ansprüche.

4.- Das Handelsgericht hat der Klägerin Fr. 150 000.- Schadenersatz nebst Zins zu 5% seit dem 1. Januar 1986 zugesprochen.

a) Die Beklagte macht vorab geltend, die Klägerin habe alternativ Schadenersatz oder Gewinnherausgabe beansprucht und die Vorinstanz habe ihr ersteres zugesprochen, ohne dass die erforderliche Wahl seitens der Ansprecherin getroffen oder der Schadenersatzanspruch substantiiert worden sei. Damit rügt sie eine Verletzung der Dispositionsmaxime. Wie weit diese Geltung hat, wird ausschliesslich vom kantonalen Prozessrecht geregelt, dessen Anwendung im Berufungsverfahren nicht überprüfbar ist (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG; BGE 111 II 360; 109 II 460 E. d). Insoweit ist auf die Berufung nicht einzutreten.

b) Die Vorinstanz hat den zugesprochenen Schadenersatz auf Markenrecht gestützt. Im vorliegenden Verfahren ist die Frage einer Markenrechtsverletzung bisher offen gelassen worden, da das Unterlassungsgebot sich jedenfalls wettbewerbsrechtlich halten lässt. Zu Weiterungen in dieser Richtung gibt auch das Schadenersatzbegehren keinen Anlass. Ob sich der Anspruch aus Markenrecht (Art. 25

Abs. 3 MSchG) oder aus Wettbewerbsrecht (Art. 2 Abs. 1 lit. d aUWG) ergibt, ändert am Ergebnis nichts; die Haftungsgrundlagen sind identisch (*Troller*, a.a.O., S. 978).

c) Die Beklagte bestreitet die Haftungsvoraussetzung des Verschuldens unter Hinweis auf ihre Gutgläubigkeit bei Abschluss der Vereinbarung vom 2. November 1983. Demgegenüber geht die Vorinstanz davon aus, die gesamte Geschäftstätigkeit der Beklagten habe auf einem Missbrauch der klägerischen Marke beruht, womit sie dieser offenbar Vorsatz unterstellt.

Marken- wie wettbewerbsrechtlich setzt der Zuspruch von Schadenersatz Verschulden voraus, wobei Fahrlässigkeit genügt (Art. 25 Abs. 3 MSchG; Art. 2 Abs. 1 lit. d aUWG; *Troller*, a.a.O.). Dabei versteht sich von selbst, dass die missbräuchliche Verwendung einer fremden Firma als Marke oder zu Anpreisungs- und Werbezwecken dem Unbefugten jedenfalls dann zum Verschulden gereicht, wenn er um das geschützte Drittzeichen weiss (BGE 91 II 24 E. 7; *Troller*, a.a.O., S. 979 und 986). Daran ändert auch die erwähnte Vereinbarung nichts. Nach dem objektivierten Verschuldensbegriff des schweizerischen Haftpflichtrechts (statt vieler *Brehm*, N 183 ff. zu Art. 41 OR) musste auch der Beklagten bewusst sein, dass Rosmarie W. ihre Vertretungsmacht überschritten hatte und einzig die Generalversammlung der Klägerin das gewählte Vorgehen hätte sanktionieren können. Diesen Umstand unterstreicht die tatsächliche Feststellung der Vorinstanz, Rosmarie W. und Gottfried L. hätten letztlich unter kaltblütiger Ausnützung des Krankheitszustandes von Benno G. angestrebt, die Geschäftstätigkeit der Klägerin zum Erlöschen zu bringen.

d) Die Beklagte stellt weiter den adäquaten Kausalzusammenhang in Abrede. Dieser Einwand ist schwer verständlich, zumal Schadenersatz entgegen der Auffassung der Beklagten nicht wegen unerlaubter Liquidation der Klägerin, sondern wegen Missbrauchs von deren geschützter Firmenbezeichnung zugeprochen worden ist. Soweit das Handelsgericht dabei einen natürlichen Kausalzusammenhang bejaht hat, beantwortete es für das Bundesgericht verbindlich eine Tatfrage (BGE 101 II 73 E. 3 mit Hinweisen). Dass aber die Handlungen der Beklagten geeignet waren, einen Schaden von der Art des eingetretenen zu bewirken, was allein die Adaequanz des Kausalzusammenhanges ausmacht, lässt sich im Ernste nicht bestreiten.

e) Die Bestimmung des Schadens ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätzlich eine vom kantonalen Richter abschliessend zu beurteilende Tatfrage. Rechtsfrage und vom Bundesgericht im Berufungsverfahren zu prüfen ist dagegen, ob der kantonale Richter den Rechtsbegriff des Schadens verkannt oder Rechtsgrundsätze der Schadensberechnung verletzt hat (BGE 113 II 346/7 mit Hinweisen). Dies gilt uneingeschränkt dort, wo der zu ersetzende Schaden ziffernmässig nachweisbar ist.

Bei der Ermittlung der Schadenhöhe wegen Wettbewerbsverstössen oder der Verletzung geistigen Eigentums ist der ziffernmässige Schadensnachweis erfahrungsgemäss stets äusserst schwierig. Nach der Regel des Art. 42 Abs. 2 OR, die gemäss Art. 8 aUWG namentlich auch im Gebiete des Wettbewerbsrechts anwendbar ist, muss es daher genügen, wenn nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der Er-

fahrung des Lebens anzunehmen ist, dass der vom unlauteren Wettbewerb Betroffene infolge des Verstosses – namentlich durch die Verwechslungen der Ware des Konkurrenten mit der seinigen – eine gewisse Einbusse erlitten hat. Bei der nach richterlichem Ermessen vorzunehmenden Festsetzung der Schadenersatzsumme sind Art und Umfang des unlauteren Wettbewerbs zu berücksichtigen. Ferner ist darauf Bedacht zu nehmen, dass sich der unlautere Wettbewerb nach der Bezahlung des Schadenersatzes und der Kosten nicht trotzdem noch finanziell gelohnt hat (BGE 83 II 164/5 E. 6b).

Ist ein Schaden nach Massgabe von Art. 42 Abs. 2 OR zu schätzen, steht dem Bundesgericht, wie bei andern Anwendungsfällen von Art. 4 ZGB, die freie Rechtsprüfung zu (*Birchmeier*, Bundesrechtspflege, S. 118 Ziff. 7 lit. b; *Deschenaux*, Schweizerisches Privatrecht II, S. 142; *Meier-Hayoz*, N 76 zu Art. 4 ZGB). Dabei beachtet es allerdings, dass dem Sachrichter ein eigener und weiter Ermessensbereich zusteht; denn es geht nicht, wie bei der Beweiswürdigung, um die Erhaltung bestimmter Tatsachen, sondern um den Schluss von – durch den Geschädigten nach Möglichkeit zu konkretisierenden – Anhaltspunkten auf Unbekanntes (*Brehm*, N 50 ff. zu Art. 42 OR, *Keller/Gabi*, Haftpflichtrecht II, 2. Aufl. S. 81). Das Bundesgericht kann diese Folgerung nur daraufhin überprüfen, ob der Richter von dem ihm eingeräumten Ermessen richtigen Gebrauch gemacht hat (BGE 82 II 399 E. 4). Es auferlegt sich daher bei der Prüfung solcher Ermessensfragen grosse Zurückhaltung, indem es lediglich untersucht, ob Umstände berücksichtigt worden sind, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle hätten spielen dürfen, oder umgekehrt solche ausser Betracht geblieben sind, die zwingend hätten beachtet werden müssen (BGE 109 II 391; 107 II 410 E. 2c). Eine solche Zurückhaltung ist vor allem angebracht, wo besondere personelle Verhältnisse zu berücksichtigen sind, welchen der Sachrichter näher steht (analog BGE 104 Ia 126 E. 2a mit Hinweisen), oder wo sie durch einen engen Zusammenhang des Schätzungsergebnisses mit der Würdigung verbindlich festgestellter Tatsachen nahegelegt wird (BGE 79 II 387 E. 3a). Bundesrecht ist daher im allgemeinen bei der ermessensweisen Schadensermittlung nur verletzt, wenn der kantonale Richter bei seiner Schätzung von unzutreffenden Gesichtspunkten ausgegangen ist oder bestimmte Faktoren zu Unrecht ausser Betracht gelassen hat (BGE 99 II 218 E. 4a mit Hinweisen; vgl. zur Ermessenskontrolle allgemein auch BGE 97 I 583 E. 3 mit Hinweisen), weiter dann, wenn der Ermessensentscheid sich als offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweist (BGE 109 II 391).

Als Schätzungsgrundlagen der Schadensermittlung hat das Handelsgericht einerseits die früheren Gewinne der Klägerin, andererseits die Gewinne der Beklagten während der Zeit der zu beurteilenden Wettbewerbsverstösse und schliesslich mögliche Lizenzgebühren herangezogen. Dies ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden. Zwar sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung die Ansprüche auf Schadenersatz und auf Gewinnherausgabe klar auseinanderzuhalten (BGE 97 II 178) und ergibt sich bei Verletzungen von Markenrechten und bei unlauterem Wettbewerb grundsätzlich kein Anspruch auf Gewinnherausgabe (BGE 36 II 601/2; 83 II 165 E. b), doch schliesst dies nicht aus, dass für die Bemessung des dem Verletzten entstandenen Schadens ebenfalls der Gewinn des Verletzers in Anschlag gebracht wird (BGE 97 II 178 E. b mit Hinweisen). Der Schadensbegriff umfasst

auch den entgangenen Gewinn (*lucrum cessans*), für dessen Bemessung der andernorts erzielte Ertrag aus der Marken- oder Wettbewerbsverletzung durchaus ein Indiz abzugeben vermag, wobei zusätzlich die besonderen Umstände des Einzelfalls sowie die unterschiedlichen Betriebsstrukturen und Geschäftspraktiken der zu vergleichenden Konkurrenten zu berücksichtigen sind.

Das Handelsgericht hat den Schaden auf eine Verletzungsdauer von fünf Jahren ermittelt. Dabei hat es in Betracht gezogen, dass dieser Schaden bei früheren Gewinnen der Klägerin aus dem «L.-Geschäft» von jährlich Fr. 15 000.- bis Fr. 20 000.- insgesamt Fr. 75 000.- bis Fr. 100 000.- ausmachen würde, bei Anlehnung an die in der Vereinbarung vom 2. November 1983 vorgesehenen Markenbenutzungsgebühr von monatlich Fr. 10 000.- dagegen rund Fr. 600 000.- und beim Abstellen auf den jährlich mit Fr. 200 000.- angenommenen Gewinn der Beklagten aus dem beanstandeten Verhalten gar auf rund Fr. 1 000 000.-. In Berücksichtigung von der Klägerin zu vertretender Umstände (Art. 44 OR) hat es sodann den Schadenersatz auf Fr. 150 000.- festgelegt.

Die Beklagte wendet sich einmal gegen die Annahme einer möglichen Benutzungsgebühr (Lizenzgebühr) von monatlich Fr. 10 000.-. Eine solche hatte die Vereinbarung vom 2. November 1983 indessen ausdrücklich vorgesehen. Soweit die Vorinstanz daraus auf einen realistischen inneren Parteiwillen schloss, ist ihre Feststellung tatsächlicher Natur und für das Bundesgericht im Berufungsverfahren verbindlich (Art. 63 Abs. 2 OG), soweit eine Vertragsauslegung nach dem Vertrauensprinzip vorliegen sollte, ist sie nicht zu beanstanden. In Ziff. 5 der Vereinbarung haben die Parteien die Konventionalstrafe und die monatliche Markenbenutzungsgebühr klar auseinandergehalten. Nichts spricht dafür, letztere sei unrealistisch festgelegt worden. Die Beklagte aber muss sich bereits aus dem Verbot widersprüchlichen Verhaltens (Art. 2 ZGB) entgegenhalten lassen, was sie ihrerseits der Klägerin gegenüber als angemessen erachtete. Weiter macht die Beklagte geltend, die Annahme eines eigenen Gewinns von jährlich Fr. 200 000.- aus den beanstandeten Handlungen sei illusorisch und unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen, da sie entgegen den Darlegungen des Handelsgerichtes durchaus die Beweise zur Ermittlung der eigenen Gewinnmarge angeboten habe. Ob eine solche Verletzung vorliegt, kann indessen offen bleiben, da das Handelsgericht nicht entscheidend auf diesen Gewinn abgestellt hat. Die Vorinstanz hat es vielmehr ausdrücklich abgelehnt, den Schaden der Klägerin dem Ertrag der Beklagten gleichzusetzen. Es scheint denn auch sachgerechter, bei konkreten Anhaltspunkten für eine mögliche Lizenzgebühr vorab diese bei der Ermittlung des Schadens heranzuziehen (BGE 38 II 304 E. 5; *Troller*, a.a.O., S. 988 mit weiteren Hinweisen in Fn 83). Bei dieser Grundlage aber ist die der Klägerin von der Vorinstanz zugesprochene Summe von Fr. 150 000.- bundesrechtlich nicht zu beanstanden. Gegen den Schadenzins wendet die Berufung sich nicht.

5.- Nicht einzutreten ist schliesslich auf die Berufung insoweit, als darin die Verteilung der Kosten des kantonalen Verfahrens beanstandet wird. Diese Frage beschlägt kantonales Prozessrecht, welches das Bundesgericht im Berufungsverfahren nicht überprüft.

6.- Die Beklagte hat am 3. März 1989 ein Gesuch um Sicherstellung einer allfälligen Parteientschädigung gestellt (Art. 150 Abs. 2 OG). Das Begehren wird mit dem vorliegenden Urteil gegenstandslos. Es wäre im übrigen unbegründet gewesen, da eine Sicherstellung lediglich von der berufungsbeklagten Partei (BGE 94 II 59) und zudem bloss für künftigen Prozessaufwand (BGE 79 II 305 Nr. 51) verlangt werden kann.

Art. 28 lettre c CCS – «SOCRATE»

- *Quand un simple dommage financier constitue-t-il un dommage difficilement réparable?*
- *Wann ist ein einfacher finanzieller Schaden ein nur schwer wiedergutzumachender Nachteil?*

Arrêt du tribunal cantonal de Fribourg (cour civile) du 19 octobre 1990 dans la cause S. c/ D. SA.

En fait:

A. La société D SA a pour but la commercialisation de produits informatiques, le conseil et les services en relation avec l'informatique, la participation dans des entreprises commerciales ou autres, l'acquisition, la vente de brevets, licences, marques et concession dans ces domaines. La société S a pour but le développement, la vente et la commercialisation de logiciels informatiques.

En janvier 1984, S fut engagé par D SA dont il est l'actionnaire avec J, en qualité de directeur, emploi qu'il quitta le 8 septembre 1988, à la suite de dissensions graves avec son associé. Le 10 octobre 1988, S fonda la société S dont il est l'administrateur unique avec signature individuelle.

B. Pendant son activité au sein de la société D SA, S a développé des applications de gestion en utilisant le générateur «Socrate», conçu par lui-même. Dès le mois de mars 1986, D SA a commercialisé et vendu le programme informatique «Socrate» sous forme de disquettes d'application. Le 28 février 1989, S a déposé la marque «Sokrates» pour générateurs d'application en informatique auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. Après avoir quitté la société D SA, S a mis au point un outil de développement appelé «Info System Manager» (ISM). Depuis le départ de S, la société D SA n'a plus d'activité.

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 avril 1990 à la requête de D SA, le Président de la Cour civile a fait interdiction à S et à S, sous les peines de droit:

- a) *d'utiliser* la marque «SOKRATES» dans ses relations d'affaires, sur des imprimés, dans des réclames, dans ses adresses télégraphiques et télex et dans toutes formes de commercialisation de logiciels informatiques;
- b) *de se prévaloir* vis-à-vis de la requérante, ou vis-à-vis de la clientèle de celle-ci, de ses droits résultant de l'inscription de la marque «SOKRATES» au Registre des marques selon dépôt no 367 284 du 26 septembre 1988;
- c) *de vendre* sans l'accord écrit de D SS, que ce soit sous la marque «SOKRATES», sous l'appellation «Info System Manager» ou sous toute autre marque ou appellation, le générateur d'application dit «SOCRATE» ainsi que toute adaptation fondée sur le générateur d'application «SOCRATE»;
- d) *de céder* sans l'accord écrit de D SA, à quelque titre que ce soit, le droit d'usage sur le générateur d'application dit «SOCRATE» ou sur toute adaptation fondée sur ledit générateur d'application.

En outre, il a fait défense à la société anonyme S et à S, jusqu'à droit connu, de se prévaloir vis-à-vis de la requérante, ou vis-à-vis de la clientèle de celle-ci en Suisse, de ses droits sur le générateur d'application dit «SOCRATE» ou sur toute adaptation fondée sur ledit générateur d'application.

D. Le 14 mai 1990, soit dans le délai utile, S et S ont interjeté un recours contre l'ordonnance du 19 avril 1990 dont ils concluent à l'annulation.

D SA conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance de mesures provisionnelles.

En droit:

1. Les deux requêtes de mesures provisionnelles déposées les 6 et 29 novembre 1989 par D SA sont dirigées uniquement contre la société S, seule dépositaire de la marque «Sokrates». C'est donc à tort que S, administrateur unique de la société S, est considéré comme une partie dans le dispositif de l'ordonnance attaquée. En conséquence, le recours interjeté le 14 mai 1990 par S doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée en ce qui le concerne car il n'a pas la qualité de partie.

2. Le Président de la Cour civile a fait droit à la requête de mesures provisionnelles déposée par D SA car il a admis que toutes les conditions posées par l'art. 28 c CC étaient remplies en l'espèce.

Selon cette disposition, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles.

L'existence vraisemblable d'une atteinte illicite et le risque d'un préjudice difficilement réparable sont les conditions cumulatives d'application de l'art. 28 c CC. Le recourant conteste que la condition du préjudice difficilement réparable soit remplie en l'espèce.

Le Tribunal fédéral (ATF 108 II 228, JdT 1983 I 373) relève qu'il n'y a pas d'opinion unanime en doctrine et en jurisprudence sur le point de savoir si et à quelles conditions un simple dommage financier constitue un «dommage difficilement réparable». Il admet que les gains manqués susceptibles d'être réclamés dans une action en dommages-intérêts ne constituent pas un dommage difficilement réparable au sens de la loi. Doctrine et jurisprudence admettent en général qu'il y a un dommage difficilement réparable lorsque la solvabilité de la partie adverse est douteuse. Leuch et Sträuli/Messmer inclinent à l'admettre aussi lorsque la preuve du dommage menaçant n'est pas aisée à rapporter. Selon le Tribunal fédéral, le juge doit se montrer d'autant plus exigeant quant à l'impossibilité de réparer le dommage lorsque la requête de mesures provisionnelles ne vise pas seulement à maintenir l'état de fait existant, mais tend à obtenir l'exécution provisoire d'un droit litigieux sur le sort duquel le juge civil devra plus tard se prononcer en procédure ordinaire. Dans de pareilles circonstances, il convient de soupeser soigneusement l'intérêt des parties. Selon Pelet (*Mesures provisionnelles: Droit fédéral ou cantonal?*, p. 72), on parlera le plus souvent de difficultés à estimer ou à prouver le préjudice quand le demandeur risque de perdre une partie de sa clientèle ou de voir d'une manière ou d'une autre sa position économique affaiblie.

3. En l'espèce, il y a lieu de distinguer deux objets de la requête de mesures provisionnelles. L'un d'eux tend à faire interdiction à S d'utiliser d'une façon quelconque la marque «Socrate» ou «Sokrates». L'autre vise toute application dérivée du générateur d'application «Socrate», notamment sous l'appellation «Info System Manager» (ISM).

Comme l'a admis avec pertinence le premier juge, il est vraisemblable en l'état que la marque «Socrate» désignant des produits commercialisés par D SA depuis 1986 jouit de la priorité d'usage par rapport à la marque «Sokrates» déposée le 26 septembre 1989 au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle par S (sur le principe, cf ATF 102 II 111). En outre, le risque de confusion entre «Socrate» et «Sokrates» qui n'en est que la traduction allemande, est réel. S'agissant d'un bien immatériel, il est vraisemblable que l'atteinte illicite liée au dépôt de la marque «Sokrates» par la recourante risque d'entraîner un préjudice difficile à chiffrer ou à prouver (cf Sträuli/Messmer, *Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung*, 2^e éd., N1 8 ad art. 110). En l'occurrence, l'inactivité de D SA est sans pertinence. Ainsi, l'ordonnance attaquée est bien fondée lorsqu'elle fait interdiction à la recourante d'utiliser la marque «Sokrates» dans ses relations d'affaires, sur des imprimés, dans des réclames, dans ses adresses télégraphiques et télex et dans toutes formes de commercialisation de logiciels informatiques, et de se prévaloir vis-à-vis de la clientèle de celle-ci, de ses droits résultant de l'inscription de la marque «Sokrates» au registre des marques.

Si l'utilisation de la marque «Socrate» en tant que telle doit être protégée en faveur de la société D SA, il n'en va pas de même du générateur d'application ISM dont la recourante soutient qu'il n'a aucune ressemblance technique, ni langage, ni manufacture de l'une des versions du générateur «Socrate». D SA estime qu'ISM n'est qu'un développement ou une adaptation du générateur «Socrate». Cette question étant controversée, même au niveau des experts privés, elle ne peut être résolue

sous l'angle de la vraisemblance dont la preuve incombait à D SA. En effet, les caractéristiques techniques dans ce domaine très particulier échappent au non spécialiste en électronique et en informatique. Sur ce point, la question ne peut être tranchée que dans un procès au fond et après une expertise judiciaire. En outre, D SA ne subirait aucun dommage économique puisqu'il est établi que cette société n'a plus d'activité et qu'elle a cessé de développer son programme «Socrate» depuis le départ de S, son inventeur. Le recours doit donc être admis sur ce point.

Art. 16 MSchG, Art. 19 Abs. 1 MSchV. – «PARTAGAS»

- *Die Übertragung ist nicht nachgewiesen, wenn die Erklärungen des bisherigen Markeninhabers und diejenigen des Erwerbers sich widersprechen.*
- *Die Vormerkung durch das Amt hat nur deklaratorische Wirkung. Es ist Sache des Richters, über die Gültigkeit der Übertragung zu entscheiden.*
- *Da die Richtigkeit der Übertragungsurkunden streitig war, hat das Amt die Vormerkung der Übertragung zu Recht verweigert.*
- *Es ist Sache des Richters zu beurteilen, ob das kubanische Recht allenfalls gegen den schweizerischen ordre public verstösst.*

- *Le transfert n'est pas prouvé lorsque les déclarations du titulaire et celles du cessionnaire se contredisent.*
- *L'enregistrement par l'Office n'a qu'un effet déclaratoire. Il appartient au juge de trancher la question de la validité du transfert.*
- *Comme les documents du transfert étaient contestés, l'Office a refusé d'enregistrer le transfert à bon droit.*
- *Dans ce contexte, il appartient au juge de déterminer si le droit cubain viole l'ordre public suisse.*

Urteil des BGer (I. Zivilabteilung) vom 23. Juli 1990 i.S. Internacional Cifuentes SA gegen Cifuentes y Cia und das BAGE. Publiziert in PMMBI 1990 I 58.

Art. 11 (FL) MSchG, Art. 33 PatG, Art. 5 Abs. 1 lit. a Patentschutzvertrag – «PFÄNDUNG GEWERBLICHER SCHUTZRECHTE»

- *Zur Patentierung angemeldete Erfindungen sind als übertragbare Vermögenswerte anzusehen und zu den «anderen Vermögensrechten» i.S. der Art. 241 ff. EO zu zählen und in Exekution zu ziehen.*
- *Marken können einen Vermögenswert bilden, sind aber keiner gesonderten Exekution zugänglich.*

- *Des inventions ayant fait l'objet d'un dépôt de brevet constituent des valeurs patrimoniales cessibles et doivent être considérées comme des «autres droits*

patrimoniaux» au sens des articles 241 ss de l'ordonnance sur l'exécution forcée; elles peuvent donc faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée.

- Des marques peuvent constituer une valeur patrimoniale mais ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée spéciale.

Beschluss FI. OG, 2. Senat vom 8. Februar 1989, publ. in I.ES 10/1989, S. 96.

Mit Beschluss des Landgerichtes vom 8. 12. 1988 wurde der betreibenden Partei A aufgrund des rechtskräftigen und vollstreckbaren Zahlbefehles vom 13. 9. 1988 wider die verpflichtete Partei B zur Hereinbringung der vollstreckbaren Forderung von Fr. 70 000.- s.A. die Exekution bewilligt durch Pfändung der Europapatent-anmeldung Nr. 1 . . . (Artikel) mit weiteren Anmeldungen in zehn einzelnen angeführten Staaten und Europapatentanmeldung Nr. 2 . . . (Gegenstand) mit weiteren Anmeldungen in zehn Staaten und des Markenrechtes «Wort» in acht im einzelnen angeführten Staaten.

Im Zusammenhang mit der bewilligten Exekution wurde an die Verpflichtete das Gebot erlassen, sich jeder Verfügung über diese Patent- und Markenrechte zu enthalten.

Gegen diesen Beschluss ergriff die Verpflichtete mit der am 23. 12. 1988 beim Landgericht eingelangten Eingabe Rekurs mit dem abschliessend gestellten Antrag, ihn in der Verpfändung der Patentschriften (Wertpapiere) entsprechend zu ändern.

Der Rekurs ist nach Auffassung des Rekursgerichtes, allerdings nur teilweise, begründet.

Aus der Begründung:

Zur Patentierung angemeldete Erfindungen sind als übertragbare Vermögensrechte aufzufassen und zu behandeln (BGE 75 III 5 f.; BGE 75 IV 89 ff.; Art. 33 des Schweizerischen Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente vom 25. 6. 1954; zur vergleichbaren österreichischen Rechtslage § 35 des Patentgesetzes; zur gleichartigen Rechtslage nach dem nicht mehr geltenden alten österreichischen Patentgesetz EvBl. 1935/673). Nach Aufhebung des Gesetzes vom 26. 10. 1928 betreffend die Erfindungspatente durch das Gesetz vom 26. 9. 1979 und dem mit 1. 4. 1980 inkraftgetretenen, zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen Eidgenossenschaft abgeschlossenen Patentschutzvertrag gilt nämlich in diesem Rechtsbereiche im einheitlichen Schutzgebiet das jeweilige schweizerische Bundesrecht (Art. 5 Abs. 1 des Patentschutzvertrages samt Anlage). Das Rekursgericht folgt mithin der von der betreibenden Partei im erstrichterlichen Verfahren dargestellten Auffassung, dass bereits Rechte, die sich aus der Patentanmeldung ergeben, einen Vermögenswert verkörpern und daher ein taugliches Objekt zur Einbringung von Geldforderungen bilden können. Solche Rechte sind zu den «anderen Vermögensrechten» im Sinne von Art. 241 ff. EO zu zählen. Die Exekution in dieselben ist gemäss den Bestimmungen des Art. 242 EO zu vollziehen und abzuwickeln (zur vergleichbaren österreichischen Rechtslage siehe Heller-Berger-Stix, Kommentar zur Exekutionsordnung III 2334, 2363).

Im Hinblick auf die im Exekutionsbewilligungsverfahren im allgemeinen geltende Einseitigkeit genügte die Anführung des Exekutionsobjektes und des Exekutionsmittels durch die betreibende Partei, ohne dass das Gericht zu prüfen hatte, ob die Verpflichtete die Patent- und Markenmeldungen vorgenommen hat und als Berechtigte aus derartigen Anmeldungen in Frage kommt.

In Entsprechung des Antrages der betreibenden Partei war das nach Art. 242 Abs. 1 1. Satz EO vorgesehene Gebot an die Verpflichtete zu erlassen, womit das Pfandrecht wohl als bewirkt angesehen werden kann. Ob weitere Anordnungen angezeigt erschienen, kann schon ob der Antragsstellung der betreibenden Partei dahingestellt bleiben.

Da vorerst nur ein die Verpflichtete bindendes Gebot erlassen wurde, besteht auch kein Anlass, Nachweise dafür zu verlangen, dass die verpflichtete Partei Berechtigte aus den von der betreibenden Partei in Exekution gezogenen Vermögenswerte ist. Allfällige Einwendungen Dritter, die eine solche Exekutionsführung unzulässig machen könnten, wären von diesen auf dem gesetzlich dafür vorgesehenen Weg mit Klage wider die betreibende Partei geltend zu machen.

Zu einer Prüfung auf dem Eingehen auf das Rekursvorbringen und die mit dem Rechtsmittel vorgelegten Urkunden bestand schon ob des im Rekursverfahren in Exekutionssachen geltenden Neuerungsverbot keine Möglichkeit.

Es war daher in teilweiser Stattgebung des Rekurses die Exekution durch Pfändung der beiden, vom bekämpften Beschluss betroffenen Patentanmeldungen zu bewilligen und insoweit das beantragte Gebot an die Verpflichtete zu erlassen.

Anders indes verhält es sich mit Marken und Markenmeldungen und deren Eignung für das Exekutionsverfahren. Eine Marke und das aus ihr, ebenso aus ihrer Anmeldung, abzuleitende Recht mag zwar einen Vermögenswert bilden. Ein solcher ist aber keiner besonderen Exekution zugänglich, denn eine Marke kann nur mit dem Geschäfte oder Geschäftszweig übertragen werden, dessen Erzeugnisse sie zur Unterscheidung dient (Art. 11 des Gesetzes betreffend den Schutz der Fabriks- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Aufzeichnungen unter besonderer Bedachtnahme auf die Novellierung durch das Gesetz vom 9. 1. 1964). Eine Übertragung eines Geschäftes oder Geschäftsteiles, mit dem die zu schützende Marke oder die Markenmeldung verbunden sein soll, wurde von der betreibenden Partei aber gar nicht behauptet und es fehlen nach der Aktenlage auch Anhaltspunkte in dieser Richtung.

Soweit die betreibende Partei mithin eine Markenschutzanmeldung zum Gegenstand einer Exekutionsführung im Sinne von Art. 242 EO machen wollte, fehlt es an einem einer solchen Exekutionsmassnahme zugänglichen Vermögensobjekt, so dass dieser Teil des Exekutionsantrages abzuweisen war (Heller-Berger-Stix, a.a.O. 2334).

Anmerkungen:

1. Der vorliegende Beschluss entspricht der gegenwärtigen Rechtslage in der Schweiz, welche die Markenübertragung nur zusammen mit dem Geschäftsteil, dessen Erzeugnissen die Marke zur Kennzeichnung dient, zulässt (Art. 11 MSchG,

vgl. ZR 38/1939 Nr. 126 und 54/1955 Nr. 77). Demgegenüber übersieht jedoch das FL Obergericht, dass das liechtensteinische Markenrecht am 19. Dezember 1985 revidiert und die Änderung am 22. März 1986 in Kraft getreten ist (vgl. SMI 1986 199). Nach dem neuen liechtensteinischen Recht klebt die Marke nicht mehr am Unternehmen und kann wie ein Patent frei übertragen werden (Art. 11 Abs. 2 FL MSchG). Nach heutigem liechtensteinischem Recht wäre daher auch das Markenrecht «Wort» zedierbar und pfändbar.

2. Der Beschluss geht stillschweigend davon aus, dass in Liechtenstein auch ausländische Patentanmeldungen und Patente gepfändet werden können. Das FL Obergericht geht daher davon aus, dass sich der Situs dieser Rechte in Liechtenstein befinde und diese hier unabhängig davon verwertet werden könnten, ob die ausländischen Registerbehörden Meldungen über Verfügungsbeschränkungen oder Steigerungszuschläge registrieren würden. Diese Rechtsprechung deckt sich freilich nicht mit der jüngeren Praxis des schweizerischen Bundesgerichtes (BGE 112 III 118, unter Hinweis auf Blum/Pedrazzini, Schweiz. Patentrecht II, Bern 1959, Anmerkung 11 zu Art. 33 PatG). Immerhin verdient vermerkt zu werden, dass das Bundesgericht in seinen früheren, seither offenbar in Vergessenheit geratenen Entscheid ebenfalls die Haltung vertreten hat, ein Schutzrecht habe seine engste Beziehung nicht zum Land, auf dessen Territorium es seine Wirkung entfalte, sondern viel mehr zu seinem Rechtsträger, dem Inhaber (BGE 57 III 32). Auch ein Teil der Lehre stellt sich auf diesen Standpunkt (Trüeb Hans, Das Belegensein des Markenrechtes, Mitt. 1953, S. 142, 148; Troller Alois, Internationale Zwangsverwertung und Expropriation von Immaterialgütern, Basel 1955, S. 107, 118, 120, 141 und 146). Insbesondere ist das Argument, die Mitwirkung der örtlichen Registerbehörde sei bei der Beschlagnahme auswärtiger Schutzrechte unabdingbar, heute kaum mehr aktuell. Denn viele Schutzrechte werden gar nicht mehr in einem nationalen, sondern nur noch in einem keiner staatlichen Aufsicht unterstehendem internationalen Register (Marken und Muster/Modelle in Genf, Patente in München) eingetragen. Werden solche internationale Rechte im Ausland gepfändet, hat das schweizerische Bundesamt für geistiges Eigentum keine Verfügungsbeschränkungen zu vollziehen. Das gleiche gilt für die nicht-gewerblichen Schutzrechte, insbesondere die Urheberrechte, die nicht eingetragenen Marken und Ausstattungen sowie die Geheimnisse. Sie alle sind ohne irgendwelche Förmlichkeiten geschützt, so dass Registerbehörden hierauf keinen Einfluss nehmen können. Nun besteht aber kein sachlicher Grund, den Situs von gewerblichen Schutzrechten völlig anders als den Situs von Urheberrechten, Geheimnissen, nicht-patentierten Erfindungen oder nichteingetragener Kennzeichen festzulegen. Da diese, wie andere Rechte, im Ernste nur am Wohnsitz des Inhabers mit Beschlag belegt werden können, sollte dies auch für die nationalen und internationalen gewerblichen Schutzrechte gelten. Die Praxis des liechtensteinischen Obergerichtes, ausländische Schutzrechte am Wohnsitz ihres Inhabers zu pfänden, verdient daher meines Erachtens den Vorzug.

Lucas David

IV. Modellschutz / Droit des modèles

Art. 2, 3, 12 Ziff. 1, 24 MMG; Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG –
«SEIFENSCHALENHALTER»

- *Vorbekannte Formen dürfen für die Schutzfähigkeit eines Modells benutzt werden; sie müssen aber so umgestaltet werden, dass daraus ein deutlicher anderer ästhetischer Effekt hervorgeht. Ein solcher fehlt, wenn eine vorbekannte Form nur in Details geändert wird.*
- *Einem hinterlegten Modell ist die Neuheit auch dann abzusprechen, wenn der Inhaber selbst die vorbekannte Form verwendet hat.*
- *Ist es schwierig, bei einem hinterlegten Modell ein unterscheidungskräftiges Merkmal hervorzuheben, kann auch der Durchschnittskäufer nicht dessen Hersteller nennen. Unter diesen Umständen begeht keinen unlauteren Wettbewerb, wer derartige Produkte in Konkurrenz zum registrierten Modell produziert.*
- *Schadenersatzforderungen sind mit entsprechenden Buchhaltungsunterlagen nachzuweisen.*
- *Des formes connues peuvent constituer un modèle protégé, mais elles doivent être disposées de façon à créer un effet esthétique nettement différent. Ce n'est pas le cas lorsque une forme connue n'est modifiée que dans des détails.*
- *La nouveauté d'un modèle déposé fait défaut même lorsque c'est le titulaire lui-même qui a utilisé la forme connue.*
- *S'il est difficile de mettre en évidence un élément distinctif d'un modèle déposé, l'acheteur moyen n'est pas non plus à même de désigner son fabricant. Dans ces conditions, celui qui produit de tels articles en faisant concurrence au modèle enregistré n'agit pas déloyalement.*
- *Des prétentions en dommages-intérêts doivent être fondées sur des pièces comptables correspondantes.*

Ziv. Ger. BS vom 15. Dezember 1987 i.S. B. AG / JF + H. AG.

1. Die Klägerin produziert Ausstattungsarmaturen und -garnituren im Sanitärbereich. Seit 1979 ist ein Programm Glas- und Seifenschalenhalter unter der Bezeichnung «chic» auf dem Markt. Die Halter sind modellrechtlich geschützt.

Im Mai 1985 stellte die Klägerin fest, dass die M. identische Nachbildungen dieser Modelle verkaufte und von der Beklagten beliefert wurde.

Die Klägerin macht im vorliegenden Verfahren modell- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche geltend.

Die *Beklagte* andererseits vertritt die Auffassung, dass die Klägerin aus verschiedenen Gründen keinen modellrechtlichen Schutz beanspruchen resp. nicht gestützt auf das Bundesgesetz betreffend die gewerblichen Muster und Modelle (MMG) gegen die *Beklagte* vorgehen könne: Sie habe keine identischen Nachbildungen der

klägerischen Halterungen an die M. geliefert (Art. 24 Ziff. 2 MMG; unten Erw. 2. b). Die hinterlegten Halterungen seien ihrer Natur nach keine Modelle im Sinne des Gesetzes; auf jeden Fall seien sie zur Zeit der Hinterlegung gar nicht neu gewesen (Art. 12 Ziff. 4 und 1 MMG; unten Erw. 2. c und d). Die Beklagte erhebt darum Widerklage auf Feststellung, dass die Hinterlegung der klägerischen Modelle ungültig sei.

2. a) Ein gewerbliches Modell ist «eine äussere Formgebung . . . , die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll» (Art. 2 MMG); der Modellschutz erstreckt sich nicht auf die Herstellungsweise, Nützlichkeitszwecke und technische Wirkungen des nach dem Modell hergestellten Gegenstandes (Art. 3 MMG).

Das Bundesgericht hat aus diesen Gesetzesbestimmungen abgeleitet, die Form habe den Geschmack, den Sinn für das Schöne anzusprechen. Art. 3 MMG verhindert nicht, dass die Form *auch* einen Nützlichkeitszweck haben kann. Wesentlich ist, dass jene Merkmale der Form, die technisch bedingt und für die praktische Brauchbarkeit unentbehrlich sind, keinen Modellschutz geniessen; geschützt ist die *ästhetische Form*, die Selbstzweck hat (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I [Basel 1983], S. 400 ff., 404, Anm. 38).

Ein Modell muss ferner, um schutzfähig zu sein, in formellem (Art. 12 Ziff. 1 MMG) und materiellem Sinn (vgl. Troller, a.a.O., S. 406 f.) *neu* sein. Die formelle Neuheit verlangt, dass das Modell zur Zeit seiner Hinterlegung weder im «Publikum» noch in den «beteiligten Verkehrskreisen» (Art. 12 Ziff. 1 MMG; vgl. Troller, a.a.O., S. 410 f.) bekannt ist. Das Bundesgericht verlangt darüberhinaus eine «gewisse Originalität» der zu schützenden Form: Zwar dürfen vorbekannte Formen benutzt werden; sie müssen aber so umgestaltet werden, dass daraus ein deutlich anderer ästhetischer Effekt hervorgeht. Ein solcher fehlt insbesondere, wenn eine vorbekannte Form *nur in Details* geändert wird. Vorbilder dürfen also zwar in der neuen Form noch erkennbar sein, diese muss aber «augenscheinlich verschieden sein» (vgl. Troller, a.a.O., S. 406 f.).

b) Bezogen auf den vorliegenden Fall kann zunächst gesagt werden, dass die Beklagte, entgegen ihrer Ansicht, den klägerischen «chic»-Halterungen nachgemachte Produkte an die M. verkauft hat. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Nachahmung unzulässig, wenn die Verschiedenheit von Produkten nur bei sorgfältiger Vergleichung wahrgenommen werden kann. Massgebend ist dabei der Gesamteindruck, nicht geringfügige Veränderungen; es kommt auf das Urteil der letzten Abnehmer an (vgl. Troller, a.a.O., Bd. II, [Basel 1985], S. 673).

An der Hauptverhandlung lagen die klägerischen Halter wie auch die nachgemachten Produkte, welche die Beklagte an die M. verkaufte, vor. Es war für das Gericht eindrücklich zu erfahren, dass mit Ausnahme von M. N. keine der befragten Personen die klägerischen Halter «chic» und die nachgemachten Produkte eindeutig identifizieren konnte. M. N. selbst ist als ausgesprochener Fachmann anzusehen, er ist nicht «letzter Abnehmer» im oben erwähnten Sinn. Unzweifelhaft *können* beim nachgemachten Produkt Abweichungen vom Modell «chic» festgestellt werden, dies aber nur bei einem detaillierten, sorgfältigen Vergleich. Der Gesamteindruck ist bei beiden Vergleichsprodukten derselbe.

Fragen kann man sich darum nur noch, ob die von der Beklagten vertriebenen Gegenstände *widerrechtlich* nachgemacht wurden (vgl. Art. 24 MMG) oder ob die Hinterlegung des klägerischen Modells aus irgendeinem Grund ungültig ist, wie dies die Beklagte behauptet.

c) Grundsätzlich kann – erneut entgegen der Meinung der Beklagten – festgestellt werden, dass die Form der klägerischen Halterungen nicht allein durch technische Bedürfnisse diktiert ist. Die diversen von beiden Parteien eingereichten Kataloge und Fotos zeigen, dass sich Glas- und Seifenschalenhalter in mannigfacher Ausführung und in verschiedensten Formen auf dem Markt befinden. Die Halterungen «chic» zeichnen sich durch eine besonders schlichte, geometrisch klare Form aus, welche losgelöst vom Nützlichkeitszweck den Schönheitssinn anspricht. Das Vorhandensein einer ästhetischen Form muss daher bejaht werden.

d) Hingegen – und hier ist nun der Beklagten Recht zu geben – können die «chic»-Halterungen nicht als neu bezeichnet werden. Die Klägerin hat, wie sie selbst bestätigt, seit 1974 Glas- und Seifenschalenhalter unter der Bezeichnung «Serie P» vertrieben. Vergleicht man diese «Serie P» mit den hinterlegten «chic»-Modellen, so muss man zum Schluss kommen, dass diese Produkte praktisch dieselbe Form aufweisen: Geometrisch schlichter verchromter Messingflansch; zuerst gerade, dann gerundet verlaufende, am Flansch angelötete Haltebügel; die Vorrichtung, den Flansch an der Wand zu befestigen, ist verdeckt. Die von den Parteien erwähnten Unterschiede sind ausgesprochen untergeordneter Natur.

Die Abänderung der «Serie P» lediglich in Details kann darum gemäss den obigen Ausführungen (Erw. 2. a) nicht zu einer neuen, schutzfähigen Form führen: Es fehlt an einer augenscheinlich verschiedenen Form der «chic»-Modelle. Dass die Klägerin selbst die vorbekannte Form der «Serie P» auf dem Markt lanciert hatte, ändert nichts daran, dass die Form «chic 80» nicht schutzfähig ist: Einem hinterlegten Modell ist die Neuheit auch dann abzusprechen, wenn der Inhaber selbst die vorbekannte Form verwendet hat (vgl. BGE 63 [1937] I 204, 206; 104 [1978] II 322, 326).

e) All dies führt dazu, dass die Widerklage gutzuheissen und die Hinterlegung der klägerischen Modelle «chic» gemäss Art. 12 Ziff. 1 MMG ungültig ist. Dementsprechend ist die Klage, soweit sie sich auf das MMG stützt, abzuweisen.

3. Die *Klägerin* hat sich in ihrer Klage nicht nur auf das MMG gestützt, sondern auch behauptet, die Beklagte habe mit ihrem Vorgehen *unlauteren Wettbewerb* betrieben: Der Ausstattung der klägerischen Glas- und Seifenschalenhalter «chic» komme sogenannte Kennzeichnungskraft zu. Die von der Beklagten an die M. gelieferten Halter seien verwechslungsfähig; die Beklagte habe damit gegen Art. 1 Abs. 2 lit. d des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstossen.

Die *Beklagte* bestreitet einen Verstoss gegen das UWG mit der Begründung, die Halterungen der *Klägerin* seien nicht kennzeichnungskräftig.

a) Die «Ausstattung» oder das «Warenkennzeichen» ist «das wettbewerbsrechtliche Gegenstück der Marke» (von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsrecht, Zürich 1957, S. 110). Als solches Kennzeichen gilt «jede visuell wahrnehmbare

Form . . . , die geeignet ist, eine Ware von gleichartigen Produkten zu unterscheiden . . . » (Troller, a.a.O., Bd I, S. 426). Nur das individualisierungsfähige Kennzeichen genießt den Schutz des UWG; d.h. die Kennzeichnungskraft wird anerkannt, wenn die Ausstattung auf einen bestimmten Hersteller oder auf eine bestimmte Qualität der Ware hinweist (Troller, a.a.O., S. 428 f.).

Unlauteren Wettbewerb begeht gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen unter anderem mit den Waren eines anderen herbeizuführen. Es wird mit anderen Worten vorausgesetzt, dass Ware eines Konkurrenten wegen ihrer äusseren Ausstattung für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis eines anderen gehalten werden kann. Ob zwei Waren verwechselt werden können, ist nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den sie dem Durchschnittskäufer bieten. Entscheidend ist das Erinnerungsbild und nicht das gleichzeitige Vergleichen der beiden Ausstattungen (vgl. BGE 103 [1977] II 211, 213; Troller, a.a.O., Bd. II, S. 932).

b) Für den vorliegenden Fall ist diesbezüglich auf die Zeugenaussage von R. G. (vgl. Protokoll S. 2 f.) zu verweisen. G. ist Sanitärinstallateur, also Fachmann mit grösseren Kenntnissen als der Durchschnittskäufer. Dem Zeugen wurden die verschiedensten Glas- und Seifenschalenhalter – darunter nicht nur das Modell «chic» und das von der Beklagten an die Migros gelieferte Modell – in natura vorgelegt. G. erklärte, «ohne Hinweise auf der Verpackung sei es ihm nicht möglich, von der Form eines Halters auf einen bestimmten Fabrikanten zu schliessen. Sehe man zwei Modelle nebeneinander, so sei es unmöglich, Unterschiede festzustellen. Sehe man nur ein Modell vor sich, so ist das schon schwierig»; dies besagt nichts anderes, als dass es schwierig sei, bei einem Modell ein unterscheidungskräftiges Merkmal hervorzuheben.

c) Soweit die Äusserungen eines Fachmannes. Erst recht schwierig ist es für den Durchschnittskäufer – und auf dessen Eindruck kommt es an –, Glas- und Seifenschalenhalter zu individualisieren. Es ist auf die Antwortbeilagen 3 bis 7 a hinzuweisen; alle diese Modelle sind nicht gleich, aber ausgesprochen ähnlich wie dasjenige der Serie «chic». Hat der Durchschnittskäufer nur eines der diversen Produkte vor sich, wird es für ihn nicht möglich sein, dessen Hersteller zu nennen. Die klägerischen Halter haben mit anderen Worten gleich wie alle anderen in den Beilagen abgebildeten Halter keine Kennzeichnungskraft.

d) Aus diesem Grunde muss die Klage auch abgewiesen werden, soweit sie sich auf das Recht des UWG stützt.

4. Nur kurz sei klagemacht, dass der Klägerin selbst dann, wenn Modellrechts- oder Wettbewerbsverletzungen durch die Beklagte bejaht werden müssten, kein Schadenersatz zugesprochen werden könnte. Denn der von der Klägerin geltend gemachte Schaden wurde nicht rechtsgenügend substantiiert. Sicher ist der Schaden im Bereich des Immaterialgüterrechts «nur ganz ausnahmsweise mit Sicherheit zu ermitteln» (vgl. Troller, a.a.O., Bd. II, S. 986). Diese Feststellung enthebt die Klägerin aber nicht davon, die Existenz des Schadens zu beweisen (vgl. Troller, a.a.O., S. 987), d.h. mit geeigneten Beweismitteln zu untermauern. Dies hat die

Klägerin nicht getan. Die in der Klagbeilage 18 behaupteten Umsatzzahlen, die Gewinnmargen und der Aufteilungsmodus des Minderumsatzes wurden nicht mit entsprechenden Buchhaltungsunterlagen nachgewiesen; ein Schadenersatz könnte also in keinem Fall zugesprochen werden.

Demgemäss hat das Zivilgericht erkannt:

In Gutheissung der Widerklage wird festgestellt, dass die international hinterlegten Modelle ungültig sind.

Die Klage wird abgewiesen.

Artikel 3, 6, 12 Ziff. 1 und 4 MMG – «KOMBINATIONSMUSTER»

- *Die Verwendung schlichter geometrischer Figuren ist nur unter der Voraussetzung schutzfähig, wenn ihre Verbindung, Anordnung oder Ausschmückung originell ist.*
- *Ein aus solchen Figuren gebildetes Kombinationsmuster hat nur insoweit Modellcharakter, als die Kombination nicht ihrerseits technisch-funktionell bedingt ist.*
- *Das Bestehen des Rechtsschutzes bildet die Grundlage des Lizenzvertrages; bei ihrem Wegfall entfallen die beidseitigen Leistungspflichten – jedenfalls für die Zukunft.*
- *L'usage de figures géométriques simples peut être protégé seulement si leur assemblée, leur arrangement ou leur décoration est originale.*
- *Un modèle résultant de la combinaison de telles figures peut être protégé seulement si celle-là ne découle pas de contraintes techniques ou fonctionnelles.*
- *L'existence d'une protection juridique constitue le fondement du contrat de licence; si cette protection cesse, les obligations contractuelles réciproques deviennent caduques – en tout cas pour l'avenir.*

BGE vom 5. April 1990 (mitgeteilt von Fürsprecher Dr. Eugen Marbach, Bern).

Sachverhalt:

Der Kläger entwickelte einen aus je zwei unterschiedlichen Trapez- und Rechtecksteinen bestehenden Beton-Pflastereinsatz, der eine – im Verhältnis zur Natursteinpflasterung – kostengünstige und variantenreiche Verlegungsweise ermöglicht. Unter der Bezeichnung «Steinspiel» wurde dieser Pflastereinsatz als internationales Modell Nr. . . . beim OMPI registriert. Als Hinterlegungsgrundlage dienten insgesamt 5 Skizzen, auf denen einerseits die 4 einzelnen Steine sowie deren Oberflächenstruktur und andererseits 10 Verlegevarianten abgebildet sind.

Nach Angaben des Klägers nannte er diesen Pflastereinsatz von Anfang an Bogen-Pflaster. Er meldete dieses Zeichen «Bogen» als Marke an, die national und international registriert ist.

Am 28. September 1978 schloss der Kläger mit der Beklagten einen Lizenzvertrag, womit er dieser das ausschliessliche Recht übertrug, den als «Bogen-Pflaster» bezeichneten Steinsatz gegen eine Umsatzgebühr im Vertragsgebiet Schweiz herzustellen und zu vertreiben oder vertreiben zu lassen. Nach Abschluss dieses Vertrages war der Kläger als freier Mitarbeiter der Beklagten im Vertrieb der «Bogen»-Steine tätig.

Im Verlauf der Jahre 1985 und 1986 verschlechterte sich das Verhältnis der Parteien. Die Beklagte verweigerte die Bezahlung weiterer Lizenzgebühren, da sie einerseits am Bestand der Schutzrechte zweifelte und andererseits analoge Konkurrenzprodukte auf dem Markt festgestellt hatte. In der Folge kündigte der Kläger am 26. Februar 1987 den Lizenzvertrag wegen Verletzung von Vertragspflichten vorzeitig auf Ende Mai 1987. Die Beklagte wollte – allerdings unter Berücksichtigung der fehlenden Schutzfähigkeit des Pflastereinsatzes – am Vertrag festhalten. Der Kläger erklärte sich unpraesjudiziell für seinen Rechtsstandpunkt bereit, die Nutzung der verschiedenen Schutzrechte durch die Beklagte bis zum ordentlichen Ablauf des Lizenzvertrages, d.h. bis Ende 1988, unter bestimmten Voraussetzungen zu dulden, worüber jedoch keine Einigung zustande kam.

Mit Klage vom 2. Mai 1988 machte der Kläger modell- und markenrechtliche Unterlassungsansprüche geltend und verlangte die Rechnungslegung über die auf dem Umsatz zu berechnenden vertraglichen Lizenzgebühren, eventuell die Bezahlung eines gerichtlich zu bestimmenden Betrages sowie Schadenersatz in gerichtlich zu bestimmender Höhe.

Das Handelsgericht des Kantons Bern wies die Klage am 4. Juli 1989 ab. Modellrechtlich sprach es mit folgender Begründung dem Pflastersteineinsatz die Schutzfähigkeit ab: Ein Muster/Modell stellt gemäss Art. 2 MMG eine äussere Formgebung dar, auch in Verbindung mit Farben, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll. Während diese äussere Formgebung einerseits nicht unbedingt auf einer eigenartigen schöpferischen Tätigkeit beruhen muss, darf sie aber andererseits auch nicht im Nächstliegenden haften bleiben und muss durch eine gewisse Originalität (im Sinne einer materiellen Neuheit) ein Mindestmass an geistigem Aufwand erkennen lassen. Weiter muss die Form den Geschmack, den Sinn für das Schöne ansprechen (BGE 104 II 329), bzw. dem Gegenstand aus ästhetischen Beweggründen gegeben worden sein (Pra. 76, S. 427). Demgegenüber können Formen, die durch die Herstellungsweise, den Nützlichkeitszweck oder die technische Wirkung des Gegenstandes bedingt sind, nicht geschützt werden (Art. 3 MMG). Das heisst jedoch nicht, dass sobald eine allgemeine Lösung durch die Technik gegeben ist, die Schutzfähigkeit ohne Rücksicht auf das zusätzliche Vorhandensein von ästhetischen Faktoren entfällt. Vielmehr sind bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Modells einfach vorab die rein herstellungsbedingten, technischen und nützlichen sowie die im Gemeingut stehenden Merkmale auszuscheiden und anschliessend die verbleibenden – ästhetischen – Komponenten unter dem Gesichtspunkt der Originalität zu beurteilen.

Nach der – für das Gericht nicht verbindlichen Auskunft des Bundesamtes für geistiges Eigentum – wären die Bogen-Steine im Falle einer nationalen Anmeldung zur Hinterlegung angenommen worden, da sich das Amt bei der Zurückweisung von Hinterlegungsgesuchen äusserste Zurückhaltung auferlege und nur solche Gesuche nicht angenommen würden, bei welchen die technische oder Gebrauchsbedingtheit einer Form eindeutig, bzw. nicht der geringste kreative Aufwand ersichtlich sei. Dies sei jedoch vorliegend nicht der Fall. Weiter würde sich ein allfälliger Modellschutz nur auf die hinterlegten Steine, nicht hingegen auf die erwähnten *exemples d'application* erstrecken.

Die 4 hinterlegten Steine – je 2 abgerundete Trapeze und Rechtecke – zeichnen sich hauptsächlich durch ihre einfache, geometrische Form und die aufeinander abgestimmten Proportionen aus. Dagegen weist die Oberflächenstruktur keine Besonderheit auf und kann das für die Herstellung der Steine verwendete Material für die Beurteilung der Modellschutzfähigkeit nicht berücksichtigt werden (BGE 83 II 479). Einer der Hauptzwecke des Bogen-Steinsatzes ist gemäss den «Erläuterungen zur vorliegenden Entwicklung» ein möglichst vielfältiges und abwechslungsreiches Erscheinungsbild einer Pflasterung zu erreichen. Diese Variabilität in der Verlegung der Steine ergibt sich logischerweise aus den aufeinander abgestimmten Grössen der verschiedenen Seiten, indem beispielsweise die längeren Seiten beider Trapeze der längeren Seite des grösseren Rechteckes entsprechen und dieses die doppelte Grösse des kleineren Rechtecksteines aufweist. Die Proportionen der Steine, welche eine variantenreiche Pflasterung ohne aufwendiges Zuschneiden von speziellen Steinstücken ermöglichen, sind daher weitestgehend mathematisch bzw. technisch bedingt und fallen daher als modellrechtlich schützbares Merkmale ausser Betracht. Aber auch die durch die gewählten Winkel festgelegte Form der Steine ist grundsätzlich nicht schutzbar: Die (abgerundeten) Trapeze und Rechtecke sind einfache und absolut elementare geometrische Formen, die – obwohl durchaus auch geeignet, ästhetisch zu wirken (Troller, a.a.O., Bd. I, S. 401) – als Gemeingut zu betrachten sind und deshalb – jedenfalls isoliert als einzelne Steine – nicht monopolisiert bzw. geschützt werden können.

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass die Form der einzelnen Bogen-Steine ausschliesslich durch technisch bedingte bzw. im Gemeingut stehende Merkmale bestimmt wird und somit für eine modellrechtlich schützbares ästhetisch-originelle Wirkung kein Raum mehr bleibt. Der Kläger verlangt indessen auch gar nicht für die einzelnen Steine den Modellschutz, sondern für den ganzen von ihm hinterlegten Stein-Satz bzw. die mit ihm bildbaren Verlegekombinationen. Tatsächlich anerkennen Praxis und Lehre (BGE 95 II 474; Troller, a.a.O., Bd. I, S. 396), dass die Kombination von an sich nicht schützbares Einzelteilen unter gewissen Umständen Modellschutz erlangen kann. So ist es möglich, dass auch schlichte geometrische Figuren als schutzfähig anerkannt werden, wenn ihre Verbindung, Anordnung oder Ausschmückung originell ist (BGE 77 II 373), d.h. wenn der Gesamteindruck mehrerer zu einer Einheit zusammengefügter Einzelteile neu und eigentümlich bzw. ästhetisch-originell ist (vgl. GRUR 1975, S. 81 ff., 383 ff.; 1981, S. 276). Da die vier Bogen-Steine ideal aufeinander abgestimmt sind und sich deshalb damit nahezu unbeschränkt viele Muster verlegen lassen, ist durchaus denkbar, dass verschiedene dieser Verlegekombinationen die für einen Modellschutz erforderliche ästhetische

Originalität aufweisen würden. Ein solcher Schutz setzt indessen voraus, dass die zu schützende Kombination als Einheit im hinterlegten Modell erkennbar ist (Troller, a.a.O., Bd. I, S. 396, N. 4). Im vorliegenden Fall hat der Kläger jedoch nur den aus 4 Steinen bestehenden «Bogen-Pflaster-Satz» sowie einige Anwendungsbeispiele hinterlegt. Trotzdem verlangt er nun modellrechtlichen Schutz für sämtliche, durch Kombination der vier Steine möglichen Verlegemuster. Ein solch weitreichender Schutz für eine einzige Hinterlegung würde jedoch zweifellos zu weit führen und widerspräche dem Sinn des Gesetzes, da in einem solchen Falle mit einer einzigen Hinterlegung alle möglichen Kombinationen mit der hinterlegten Form monopolisiert werden könnten. Diese Meinung wird im übrigen auch durch den Vertreter des BAGE in seiner Auskunft vom 20. Juni 1989 vertreten. Aus diesem Grunde ist der modellrechtliche Schutz ausschliesslich auf den effektiv hinterlegten Gegenstand zu beschränken und bezüglich der bloss als Anwendungsbeispiel angeführten oder der sogar nur denkbaren Kombinationen zu verweigern.

Da der Kläger jedoch nur den aus vier Teilen bestehenden Stein-Satz – ohne weitere, ebenfalls zu schützende Kombinationen – hinterlegt hat, dieser jedoch nach den obigen Ausführungen nicht schutzfähig ist, muss die durch die Beklagte erhobene Einrede der ungültigen Hinterlegung geschützt werden.

Ist aber ein Gegenstand modellrechtlich nicht schutzfähig, so fehlt es einerseits an einer für einen Lizenzvertrag notwendigen Vertragsgrundlage, und ist andererseits die Herstellung und der Vertrieb dieses Produktes durch einen anderen Wirtschaftsteilnehmer nicht widerrechtlich.

Der Kläger reicht gegen die Abweisung seiner modellrechtlichen Ansprüche und seiner darauf abgestützten vertraglichen Ansprüche Berufung an das Bundesgericht ein.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- . . .

2.- Die Beklagte stellt den Ansprüchen des Klägers die Einrede entgegen, das dem Lizenzvertrag zugrunde liegende Modell sei nichtig. Das Handelsgericht hat zwar den Einwand fehlender Neuheit (Art. 12 Ziff. 1 MMG) verworfen, die Nichtigkeitseinrede aber deshalb geschützt, weil der vom Kläger hinterlegte Pflasterersatz seiner Natur nach kein Modell im Sinne des Gesetzes darstelle (Art. 12 Ziff. 4 MMG).

a) Zu Recht wird von keiner Partei beanstandet, dass das Handelsgericht die Schutzfähigkeit des Modells trotz dessen internationaler Hinterlegung ausschliesslich nach schweizerischem Recht geprüft hat (BGE 104 II 325 E. 2).

b) Die Neuheit fehlt einem Modell, wenn es zur Zeit seiner Hinterlegung dem Publikum oder den beteiligten Verkehrskreisen bereits bekannt gewesen ist (BGE 105 II 299 E. 2; 104 II 326 E. 3). Gemäss Art. 6 MMG ist nach erfolgter Hinterlegung zu vermuten, dass deren Gegenstand neu ist. Das gilt auch für die internationale Hinterlegung (BGE 104 II 326 E. 3 mit Hinweis). Die Vermutung führt zu

einer Umkehr der Beweislast, indem nicht der Inhaber des Modells die Neuheit, sondern die Gegenpartei deren Fehlen zu beweisen hat (*Troller, Immaterialgüterrecht*, 3. Auflage, S. 472; *Michael Ritscher, Der Schutz des Design*, Diss. Zürich 1985, S. 42).

Das Handelsgericht hat die Einrede fehlender Neuheit mit der Begründung verworfen, die Beklagte habe die von ihr behaupteten Vorwegnahmen nicht ausreichend substantiiert. Die Beklagte widerspricht dem unter Hinweis auf ihre Vorbringen in der Klageantwort und wirft dem Handelsgericht zudem vor, die fehlende Neuheit nicht unter Beweis gestellt zu haben. Zu diesen Einwänden ist sie im Rahmen der Berufungsantwort befugt (vgl. BGE 61 II 125); sie erweisen sich indessen als unbegründet.

aa) In ihrer Klageantwort machte die Beklagte zwar geltend, der Kläger habe an die «Tradition alter Pflasterformen» angeknüpft und «seit Jahrtausenden bestehende Natur-Pflasterstein-Muster» übernommen; derart allgemeine Behauptungen sind jedoch nicht geeignet und damit nicht hinreichend, die fehlende Neuheit einer bestimmten, aus unterschiedlichen Trapezen und Rechtecken gebildeten Verlegeform darzutun. Davon, dass das Handelsgericht die Anforderungen an die Substanziierung überdehnt hätte (vgl. BGE 108 II 339 f.), kann mithin keine Rede sein.

bb) Mit Beweisbeschluss vom 8. Dezember 1988 hat das Handelsgericht der Beklagten den Beweis für die Nichtigkeit des Modells auferlegt. Mangelnde Neuheit aber ist einer der materiellen Nichtigkeitsgründe der Modellhinterlegung (*Troller, Immaterialgüterrecht*, a.a.O., S. 733). Die Behauptung der Beklagten, dem vom Kläger hinterlegten Modell fehle die Neuheit, wurde damit durchaus unter Beweis gestellt. Im übrigen hat das Handelsgericht den Beweisbeschluss nach seinen unwidersprochenen Feststellungen im Einverständnis mit den Parteien formuliert, was dessen spätere Anfechtung nach dem Verbot des widersprüchlichen Verhaltens ohnehin ausschliesst.

c) Das Handelsgericht hat die einzelnen Pflastersteine zufolge ihrer elementaren geometrischen Formen und ihrer technisch bedingten Proportionen nicht als schutzfähig erachtet, dagegen nicht ausgeschlossen, dass ihre Kombination in einem oder mehreren Verlegemustern den gesetzlichen Anforderungen an die Schutzfähigkeit zu genügen vermöchte. Indessen seien die zu schützenden Kombinationen aus der Hinterlegung nicht erkennbar und erstrecke sich der Modellschutz insbesondere auch nicht auf die im Anhang zur Hinterlegung skizzierten, als blosse Anwendungsbeispiele angeführten Verlegevarianten. Die hinterlegten Formen stellten deshalb kein Modell im Sinne des Gesetzes dar, was nach Art. 12 Ziff. 4 MMG die Nichtigkeit der Hinterlegung begründe.

Der Kläger beanstandet zu Recht nicht, dass der Modellschutz sich nach dem angefochtenen Urteil weder auf die Form der einzelnen Steine noch auf sämtliche durch deren Kombination möglichen Verlegemuster beziehen kann. Er macht aber geltend, das Handelsgericht habe sich zu Unrecht auf den ornamentalen Kombinationsschutz versteift, ohne zu beachten, dass der hinterlegte Steinsatz als solcher, als Programm, schutzfähig sei.

aa) Die Verwendung schlichter geometrischer Figuren ist nach der Rechtsprechung nur unter der Voraussetzung schutzfähig, dass ihre Verbindung, Anordnung oder Ausschmückung originell ist (BGE 95 II 174 E. b mit Hinweis). Ein aus solchen Figuren gebildetes Kombinationsmuster hat dabei nur insoweit Modellcharakter, als die Kombination nicht ihrerseits technisch-funktionell bedingt ist, haben doch gemäss Art. 3 MMG für die Beurteilung der Schutzfähigkeit alle Elemente auszuscheiden, welche auf Nützlichkeitszwecke und technische Wirkung ausgerichtet sind. Erforderlich ist sodann, dass das Kombinationsmuster oder Ornament als Einheit im hinterlegten Modell erkennbar ist (*Troller*, Immaterialgüterrecht, a.a.O., S. 396 Anm. 4 mit Hinweisen und S. 518 Ziff. 1; GRUR 1983 S. 750). Die Auffassung des Handelsgerichts, dass die vorliegende Hinterlegung kein solches Kombinationsmuster offenbart, rügt der Kläger nicht als bundesrechtswidrig.

bb) Vom Kombinationsmuster, das verschiedene Gestaltungselemente zu einem einheitlichen und selbständigen Erzeugnis verbindet, unterscheidet der deutsche Bundesgerichtshof in einem Entscheid zu einem Möbelprogramm den Fall, dass mehrere an sich selbständige Einzelstücke erst in ihrer Gesamtheit eine besondere ästhetische Wirkung entfalten (GRUR 1975 S. 383; *Furler*, Geschmacksmustergesetz, 4. Auflage, N. 84 zu § 1). Der Kläger will diese Betrachtungsweise auch auf das schweizerische Recht angewandt wissen. Wie es sich damit verhält, kann indessen offenbleiben, da der hinterlegte Steinsatz die Voraussetzungen eines Programmschutzes ohnehin nicht erfüllen würde. Auch in Deutschland lehnen Lehre und Rechtsprechung es ab, eine bloss Elementenkombination, beispielsweise ein herkömmliches Möbelprogramm, das sich ästhetisch durch eine bestimmte Anordnung der Elemente auszeichnet, dem Modellschutz zu unterstellen, wenn nicht gleichzeitig den einzelnen Möbelstücken Modellcharakter zukommt (GRUR 1975 S. 385 mit Hinweisen; *Furler*, a.a.O., N. 5 zu § 1). Das Möbelprogramm, das im vom Kläger angerufenen Entscheid als schutzfähig bezeichnet wird, weist demgegenüber die Besonderheit auf, dass es auf einer einheitlichen und in sich geschlossenen Ausstattungsidee beruht, welche seinen ästhetischen Wert erst eigentlich ausmacht. Die einzelnen Anbauelemente sind in ihren Gestaltungsformen und Ausmassen so konzipiert, dass ihre Verbindung die Wirkung eines geschlossenen Kombinationskörpers ergibt. Schutzwürdig ist dabei nicht das ornamentale Bild der Elementanordnung, sondern die Koordinationsidee als solche und in ihrer Einheit. Erst die bestimmungsgemässe Verbindung der einzelnen Anbauelemente ergibt die schutzwürdige Raumform, gekennzeichnet nicht durch die Anordnung der Einzelteile im Raum, sondern durch das allen denkbaren Kombinationen zugrunde liegende einheitliche und in sich geschlossene Konzept (vgl. die Bemerkungen von *Gerstenberg*, in GRUR 1975 S. 387). Zu Recht wurde davor gewarnt, die Urteilsgründe zu verallgemeinern; sie sind auf die Besonderheit des zu beurteilenden Möbelprogrammes zugeschnitten (*Gerstenberg*, a.a.O.).

Der Steinsatz des Klägers kann keine vergleichbare Sonderstellung beanspruchen. Er beruht nicht auf einem in sich geschlossenen Gestaltungskonzept im beschriebenen Sinn, sondern gegenteils auf der durch proportionale Abstimmung der einzelnen Elemente ermöglichten Vielfalt der ornamentalen Gestaltung einer Pflasterung. Nicht das einheitliche Erscheinungsbild der Kombination unbesehen

der konkreten Anordnung der Elemente bestimmt die Originalität, sondern die Abwechslungsreiche Freiheit der ornamentalen Gestaltung mit einem Satz aus bloss vier Steinen. Das aber ist richtig betrachtet eine Frage des Nützlichkeitszwecks, welcher den Modellschutz nicht zu begründen vermag (Art. 3 MMG). Dem Steinsatz als solchem fehlt daher die für einen Modellschutz erforderliche ästhetische Originalität; diese könnte höchstens einzelnen, mit den Steinen gebildeten eigentlichen Kombinationsmustern und Ornamenten zukommen. Solche sind aber nach der unangefochten gebliebenen Auffassung des Handelsgerichts aus dem hinterlegten Modell nicht erkennbar (E. aa hievor). Dem Handelsgericht kann deshalb keine Verletzung von Bundesrecht vorgeworfen werden, wenn es die Einrede der ungültigen Hinterlegung aufgrund von Art. 12 Ziff. 4 MMG geschützt hat.

3.- Der Kläger macht weiter geltend, selbst wenn die Modellhinterlegung ungültig sei, hätte die Beklagte nach dem Vertrag weder die Gebührenzahlungen einstellen dürfen, bevor die Streitsache durch gerichtliches Urteil rechtskräftig entschieden sei, noch sei sie berechtigt gewesen, den Steinsatz nach erfolgter Vertragsauflösung weiterzuverwenden.

a) Das Bestehen des Rechtsschutzes bildet regelmässig Grundlage des Lizenzvertrages. Erweist sich das dem Lizenznehmer zur Verfügung gestellte Recht als ungültig, so fällt daher nach herrschender Auffassung auch der Lizenzvertrag dahin. Darüber, wie dieses Ergebnis rechtlich zu begründen ist, gehen die Meinungen allerdings auseinander; in Lehre und Rechtsprechung findet sich eine Vielzahl verschiedener Lösungsansätze. So wird insbesondere angenommen, die Ungültigkeit des Schutzrechtes führe dazu, dass die Leistung des Lizenzgebers objektiv unmöglich, der Vertrag mithin nach Art. 20 OR nichtig sei (BGE 75 II 169 E. 3a; *Pedrazzini*, SPR VII/1, S. 620 f.; *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, Art. 34, Anm. 65 sub lit. a). Eine andere Ansicht geht dahin, dass das im Nachhinein festgestellte Fehlen des Rechtsschutzes dem Lizenznehmer die Berufung auf Grundlagenirrtum (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR) erlaube (*Blum*, in GRUR 1955 S. 210 ff.; *Blum/Pedrazzini*, a.a.O. sub lit. f). Denkbar wäre auch eine Auflösung des Lizenzvertrages aus wichtigem Grund, wie sie das Gesetz für andere Dauerschuldverhältnisse ausdrücklich vorsieht (Art. 269, 291, 337, 418r, 527, 545 Abs. 1 Ziff. 7 und Abs. 2 OR; *Gauch*, System der Beendigung von Dauerverträgen, Diss. Freiburg 1968, S. 173 ff.). Einigkeit besteht insoweit, als in einem gewissen Umfang dem Umstand Rechnung zu tragen ist, dass ein registriertes Schutzrecht trotz seiner Nichtigkeit zufolge seiner Scheinexistenz tatsächliche Wirkungen entfalten, die Konkurrenz blockieren und dem Lizenznehmer während einer bestimmten Zeit zum gleichen Wettbewerbsvorsprung wie ein gültiges Recht verhelfen kann; eine vollständige Rückabwicklung des Vertrages wird sich deshalb oft nicht rechtfertigen (BGE 85 II 39 ff. E. 3a und b; 75 II 169 ff. E. b-d je mit Hinweisen; *Pedrazzini*, a.a.O., S. 620 f.; *Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Art. 34, Anm. 66 sub lit. a und b). Einig ist man sich auf der anderen Seite aber auch, dass dem Lizenzvertrag und damit der Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung von Gebühren spätestens dann die Grundlage entzogen ist, wenn die tatsächlichen Auswirkungen des Scheinrechtes weg-

gefallen sind, so wenn dieses formell nichtig erklärt worden ist oder von den Wettbewerbsteilnehmern allgemein nicht mehr beachtet wird (BGE 85 II 44 E. a, 45 E. c mit Hinweisen; 75 II 175 E. e; *Pedrazzini*, a.a.O., S. 620).

b) Im vorliegenden Fall hat das Handelsgericht verbindlich (Art. 63 Abs. 2 OG) festgestellt, die Beklagte habe die Bezahlung von Lizenzgebühren ab 1. Januar 1986 eingestellt, nachdem verschiedene, dem Lizenzmodell sehr ähnliche Produkte auf den Markt gelangt seien, ohne dass der Kläger sein Schutzrecht ernsthaft verteidigt hätte. Damit steht fest, dass das vom Kläger hinterlegte Modell zu diesem Zeitpunkt bereits aufgehört hatte, zufolge seiner Scheinexistenz dieselben tatsächlichen Wirkungen wie ein gültiges Recht zu zeitigen. Die Grundlage für den Lizenzvertrag und für die Gebühreuzahlungspflicht der Beklagten war deshalb nach dem Gesagten bereits dahingefallen.

c) Der Kläger macht nun allerdings geltend, die Beklagte habe sich vertraglich verpflichtet, den Lizenzvertrag auch während der Hängigkeit des Gerichtsverfahrens zu erfüllen. Die von ihm angerufene Vertragsbestimmung lautet:

«Sollte aus irgendwelchen Gründen eine streitige Auseinandersetzung unumgänglich sein, werden beide Parteien versuchen, sich gütlich zu einigen.
Sollte dies nicht möglich sein, ist das für den Sitz Bern zuständige Gericht anzurufen.
Beide Parteien sind an die Einhaltung dieses Vertrages bis zum gerichtlichen Urteil gebunden.»

Nach dem Vertrauensgrundsatz lässt sich die Bestimmung einzig so verstehen, wie sie das Handelsgericht ausgelegt hat. Danach besteht die Erfüllungspflicht zwar bei allfälligen Abwicklungsstreitigkeiten bis zur Rechtskraft eines Gerichtsurteils weiter, nicht aber im Falle des Fehlens der Vertragsgrundlage und damit des Dahinfallens des Lizenzvertrages. Die Bestimmung kann nicht den Inhalt haben, dass die Beklagte bei ungültigem Modell und damit ohne Rechtsgrundlage bis zum Abschluss eines Gerichtsverfahrens verpflichtet war, die Lizenzgebühren zu entrichten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass beim Wegfall der Vertragsgrundlage die beidseitigen Leistungspflichten – jedenfalls für die Zukunft (BGE 75 II 170 ff. E. b–d) – entfallen.

d) Gemäss Ziff. 7.4 des Lizenzvertrages gehen nach dessen einseitiger Auflösung durch den Lizenzgeber alle Rechte an diesen zurück. Daraus will der Kläger ableiten, dass die Beklagte nicht berechtigt gewesen sei, das Modell nach der von ihm ausgesprochenen Kündigung des Vertrages weiterhin zu benützen. Auch dieser Auffassung ist mit dem Handelsgericht nicht zu folgen. Die Bestimmung bezieht sich offensichtlich bloss auf den Fall der vorzeitigen Kündigung des Lizenzvertrages bei gegebener Vertragsgrundlage, nicht aber auf den Tatbestand deren Wegfalls mit vertragsvernichtender Wirkung. Ein aus Ziff. 7.4 des Lizenzvertrages fliessendes Benützungsverbot der Beklagten hätte mithin den Rechtsbestand des Modells vorausgesetzt. Gerade daran gebriecht es indessen, weshalb der Beklagten Produktion und Verkauf des klägerischen Steinsatzes so wenig untersagt werden können wie den übrigen Wettbewerbsteilnehmern. Damit schuldet die Beklagte dem Kläger auch keinen Schadenersatz dafür, dass sie dessen nichtiges Modell weiterhin benützt hat.

Demnach erkennt das Bundesgericht *im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 OG*:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 4. Juli 1989 bestätigt.

Art. 12 Ziff. 1 MMG, Art. 3 lit.d UWG – «VOLVO-KOTFLÜGEL»

- *Das Mass an Originalität, das nötig ist um die Schutzzfähigkeit eines Modells zu begründen, entspricht den Grenzen, die das Gesetz für die Nachahmung geschützter Formen aufstellt (E. 2).*
- *Eine Nachahmung ist lauterkeitsrechtlich grundsätzlich erlaubt, solange im Rahmen des Zumutbaren geeignete Massnahmen getroffen werden, um die Gefahr der Irreführung des Publikums über die Herkunft der Erzeugnisse zu beseitigen oder zu verringern (E. 3).*
- *L'originalité nécessaire pour qu'un modèle puisse être protégé doit s'apprécier selon les mêmes critères que ceux utilisés pour juger de l'imitation de formes protégées (c. 2).*
- *Selon les règles du droit de la concurrence déloyale, une imitation est en principe autorisée pour autant que des mesures qu'on peut raisonnablement exiger, soient prises afin d'écartier ou de réduire le risque d'erreur du public sur l'origine des marchandises (c. 3).*

BGer, I. Ziv. Abt. vom 15. Oktober 1990 i.S. AB Volvo ca. F. H. AG, im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 2 lit.a und Abs. 2 OG. (mitgeteilt durch RA prof. Dr. W. Larese). In BGE 116 II 472 ff. werden nur die Erwägungen über UWG publiziert, weshalb wir hier den ganzen Entscheid abdrucken.

Die Klägerin ist Inhaberin des am 3. Dezember 1974 hinterlegten Modells Nr. 107 439 für einen linken Kotflügel, der ab 1975 in die VOLVO-Automobile der 200-Serie eingebaut wurde. Die Beklagte, die mit Autozubehör und -ersatzteilen handelt, bietet seit spätestens 1986 dem hinterlegten Modell entsprechende Kotflügel aus eigener Produktion auf dem Markt an. Am 16. März 1988 klagte die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Beklagte auf Feststellung der Modell- und Wettbewerbsverletzung, Unterlassung, Auskunfterteilung, Schadenersatz und Urteilsveröffentlichung; die Beklagte erhob Widerklage auf Löschung des Modells 107 439.

Das Handelsgericht wies am 27. Februar 1990 die Klage ab und trat auf die Widerklage nicht ein, weil die Schutzdauer des klägerischen Modells im Dezember 1989 abgelaufen war. Die Klägerin führt gegen den handelsgerichtlichen Entscheid Berufung, mit welcher sie ihre Klagebegehren weiter verfolgt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

2.- Das Handelsgericht hat dem hinterlegten Kotflügel die Schutzfähigkeit als Modell mit der Begründung abgesprochen, die Form sei grösstenteils technisch bedingt und lasse die erforderliche Originalität vermissen. Die Klägerin macht geltend, die Vorinstanz habe die bundesrechtlichen Begriffe der Modellqualität im Sinne von Art. 2 MMG sowie der Neuheit im Sinne von Art. 12 Ziff. 1 MMG unrichtig angewendet und deshalb zu Unrecht gegenüber der Beklagten die Sanktionen gemäss Art. 24 Ziff. 2-4, Art. 25 und Art. 30 MMG nicht ausgesprochen.

a) aa) Art. 2 MMG definiert das dem gesetzlichen Schutz zugängliche Muster oder Modell als äussere Formgebung, auch in Verbindung mit Farben, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll. Aus Art. 3 MMG ergibt sich ferner, dass die Form dem Gegenstand gegeben werden muss, um den Geschmack, den Sinn für das Schöne anzusprechen (BGE 95 II 472); für eine Form, die durch die Herstellungsweise, den Nützlichkeitszweck oder die technische Wirkung des Gegenstandes bedingt ist, kann der Modellschutz nicht beansprucht werden.

bb) Ungültig ist die Hinterlegung eines Modells, wenn es zur Zeit der Hinterlegung nicht neu, d.h. dem Publikum oder den beteiligten Verkehrskreisen bereits bekannt gewesen ist (Art. 12 Ziff. 1 MMG; BGE 105 II 299 E. 2; 104 II 326 E. 3). Die Neuheit ist einem hinterlegten Modell auch dann abzusprechen, wenn der Inhaber selbst es schon vor der Hinterlegung verwendet hat (BGE 104 II 326 E. 3a mit Hinweis).

cc) Nach der Rechtsprechung braucht eine Form, um als Modell schutzfähig zu sein, 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 (BGE 104 II 329 E. 3; 95 II 472; 92 II 204 E. 4). Diese Originalität oder materielle Neuheit ist einerseits bei Formen gegeben, deren charakteristische Merkmale in Vorbekanntem nicht zu finden ist, andererseits aber auch bei Modellen, die zwar vorbekannte Formen aufnehmen, diese aber zugleich derart umgestalten, dass ein deutlich anderer und einheitlicher ästhetischer Effekt entsteht; ein solcher Effekt fehlt, wenn eine vorbekannte Form nur in Details geändert ist oder wenn vorbekannte Formen zu einem Mosaik zusammengesetzt und nicht zu einer deutlich erkennbaren einheitlichen Wirkung gebracht sind (*Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Auflage, S. 406).

Das Mass an Originalität, das nötig ist, um die Schutzfähigkeit eines Modells zu begründen, entspricht den Grenzen, die das Gesetz für die Nachahmung geschützter Formen aufstellt (BGE 84 II 661 E. 2e). Die Verschiedenheit von Vorbekanntem muss danach deutlich erkennbar und nicht erst bei sorgfältiger Vergleichung wahrnehmbar sein (Art. 24 Abs. 1 MMG). Abzustellen ist dabei nicht auf die Beobachtungs- und Bewertungsfähigkeit des Fachmannes, sondern auf diejenige des interessierten, vorab des sich mit Kaufabsichten tragenden Laien, der zwar bei Betrachtung der zu vergleichenden Gegenstände eine gewisse Aufmerksamkeit aufwendet, dessen Urteil aber doch mehr durch den Gesamteindruck und

durch das Übereinstimmende als durch kleinere Abweichungen geprägt wird (BGE 83 II 484 f.; vgl. auch BGE 104 II 330; 84 II 661 E. 2e; *Furler*, Kommentar zum deutschen Geschmacksmustergesetz, N. 18 f. zu § 5).

dd) Eine Besonderheit besteht im vorliegenden Fall insoweit, als Kotflügel Bestandteil der gesamten Karosserie eines Automobils bilden, ihre ästhetische Wirkung mithin nicht für sich allein, sondern im Rahmen eines grösseren Ganzen zu entfalten bestimmt sind. Es erscheint daher sachgerecht, den hinterlegten Kotflügel nicht isoliert, sondern – wie dies die Klägerin verlangt – in seiner ästhetischen Funktion innerhalb der gesamten Karosserie zu betrachten (vgl. *Nirk/Kurze*, Kommentar zum deutschen Geschmacksmustergesetz, N. 55 ff. zu § 1; BGH in GRUR 89/1987, S. 518 ff., mit Anmerkung von *Gerstenberg*). Zu betonen ist jedoch, dass für die Beurteilung der Schutzfähigkeit nur die ästhetische Wirkung des als Modell hinterlegten Gegenstandes in Betracht kommt; das anerkennt ausdrücklich auch die Klägerin. Der Ausgang der Streitsache hängt demnach nicht von der Neuheit und Originalität der Gesamtkarosserie ab; entscheidend ist vielmehr einzig, ob in deren Rahmen von den Kotflügeln eine neue und hinreichend originelle ästhetische Wirkung ausgeht.

b) aa) Die Klägerin hat in ihrem Modell Nr. I07 439 lediglich den linken Kotflügel des Volvo-Automobils der 200er-Serie hinterlegt. Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, in bezug auf den rechten Kotflügel komme daher eine Modellrechtsverletzung von vorneherein nicht in Frage. Wie es sich damit verhält, kann indessen offenbleiben, da das hinterlegte Modell ohnehin ungültig ist, wie sich aus dem Folgenden ergibt.

bb) Das Volvo-Automobil der 200er-Serie ist unbestrittenermassen von der Windschutzscheibe nach hinten mit demjenigen der älteren 100er-Serie identisch. Im Frontbereich springen die folgenden Unterschiede zur Vorgängerserie ins Auge: der Kühlergrill ist anders gestaltet, die Scheinwerfer und die Blinker sind anders angeordnet und die Stossstange ist massiver geworden. Diesen Änderungen musste die Linienführung am vorderen Ende des Kotflügels angepasst werden. Für den Modellschutz fällt diese Anpassung indessen ausser Betracht, da sie, wie das Handelsgericht zutreffend ausführt, technisch bedingt ist, gewährleistet sie doch das – schon aus Gründen der Aerodynamik gebotene – möglichst nahtlose Anschliessen des Kotflügels an die angrenzenden Karosserieteile. Im übrigen sind die Unterschiede des Kotflügels der 200er-Serie von demjenigen der 100er-Serie minim: die Radaussparung ist etwas grösser, die obere Kante fällt etwas weniger steil ab, an der Unterkante ist die Linie von der Radaussparung zur Stossstange etwas anders gezogen, und schliesslich ist der neue Kotflügel etwas länger als sein Vorgänger. Die für den Gesamteindruck massgebenden Elemente – die breite, glatte Seitenfläche und der Verlauf der Zierleiste – bleiben sich demgegenüber gleich. Gerade wenn man die Kotflügel nicht isoliert, sondern im Rahmen der Gesamtkarosserie betrachtet, zeigt sich, dass neue ästhetische Akzente, die allenfalls eine gewisse Originalität für sich beanspruchen können, nicht mit den Kotflügeln, sondern mit dem Kühlergrill, den Scheinwerfern, den Blinkern und der Stossstange gesetzt wurden. Wenn das Handelsgericht zum Schluss gelangt, dem Kotflügel der 200er-Serie fehle

gegenüber demjenigen der 100er-Serie die für die Schutzfähigkeit als Modell erforderliche Originalität, so erscheint dies daher durchaus sachgerecht; davon, dass die Vorinstanz Bundesrecht verletzt hätte, kann keine Rede sein.

cc) Zur Verneinung der Schutzfähigkeit des von der klägerin hinterlegten Kotflügels genügt es, dass die erforderliche Originalität gegenüber dem – modellrechtlich nicht geschützten – Kotflügel der Vorgängerserie fehlt. Ob die Ausgestaltung des hinterlegten Kotflügels darüber hinaus zahlreichen vorbekannten Kotflügelformen entsprach und deshalb nicht schutzfähiges Gemeingut bildete, wie das Handelsgericht annimmt, kann dahingestellt bleiben. Die von der Klägerin in diesem Zusammenhang erhobenen Rügen der Verletzung von Art. 8 ZGB und eines offensichtlichen Versehens im Sinne von Art. 63 Abs. 2 OG stossen ins Leere, soweit darauf nicht ohnehin schon mangels genügender Begründung (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG) nicht einzutreten ist (E. 1b hievor).

3.- Die Klägerin rügt ferner, dass das Handelsgericht in Verletzung von Art. 3 lit. d UWG bzw. Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG einen Wettbewerbsverstoss der Beklagten verneine und die Sanktionen gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. c, Abs. 2 und Abs. 3 UWG bzw. Art. 2 Abs. 1 lit. a, b und d sowie Art. 6 aUWG nicht ausspreche. Sie macht geltend, die Beklagte handle unlauter, wenn sie die klägerischen Kotflügel sklavisch nachahme und damit deren guten Ruf in schmarotzerischer Weise ausbeute.

a) aa) Nach altem wie nach neuem Wettbewerbsrecht handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen (Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG; Art. 3 lit. d UWG). Ein generelles Verbot, fremde Erzeugnisse nachzuahmen, lässt sich aus dieser Vorschrift indessen nicht ableiten. Die Nachahmung ist vielmehr grundsätzlich erlaubt, soweit nicht patent-, urheber- oder modellrechtliche Schutzansprüche entgegenstehen. Es ginge nicht an, auf dem Umweg über das Wettbewerbsrecht als widerrechtlich zu bezeichnen, was nach den Spezialgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes erlaubt ist (BGE 108 II 75 E. c; 105 II 301 E. 4a; 104 II 332 E. 5a). Daraus, dass die Rechtsordnung für bestimmte Kategorien geistiger Schöpfungen besondere – an die Erfüllung formeller Voraussetzungen geknüpfte und zeitlich beschränkte – Ausschlussrechte anerkennt, folgt zwingend, dass die wirtschaftliche Betätigung des einzelnen ausserhalb der geschützten Sonderbereiche frei sein soll (*Baumbach/Hefermehl*, Wettbewerbsrecht, 14. Aufl. 1983, N. 388 zu § 1 dUWG).

Das Verwenden einer fremden Konstruktions- oder Gestaltungsidee verstösst demnach für sich allein nicht gegen das Gebot des lautereren Wettbewerbes; von einem solchen Verstoss kann vielmehr erst die Rede sein, wenn ein Wettbewerbs Teilnehmer eine fremde geistige Leistung in einer Art und Weise verwendet, die mit den Grundsätzen von Treu und Glauben nicht mehr zu vereinbaren ist (BGE 108 II 73 E. b; 103 II 215 E. 3). Zur Tatsache der Nachahmung müssen daher weitere Umstände hinzutreten, um das Verhalten des Nachahmers als unlauter erscheinen zu lassen (BGE 92 II 206 E. 6). Ausser Betracht haben dabei Momente zu bleiben, welche zwar sonst die Unlauterkeit einer Wettbewerbshandlung begründen, die aber die notwendige Folge jeder Nachahmung sind; denn würde man auf sie ab-

stellen, wäre dem Grundsatz der Nachahmungsfreiheit die Substanz entzogen. So genügt es nicht, dass infolge der Nachahmung die Waren miteinander verwechselt werden können (*Baumbach/Hefermehl*, a.a.O., N. 388 f. und § 1 dUWG). Durch die Nachahmungsfreiheit nicht mehr rechtfertigen lässt es sich hingegen, wenn der Konsument vermeidbarerweise über die betriebliche Herkunft irreführt wird (BGE 95 II 477 E. 2; 92 II 207 E. 7a je mit Hinweisen; vgl. Ferner BGE 113 II 85) oder wenn der Nachahmer in schmarotzerischer Manier den guten Ruf der Erzeugnisse eines Mitbewerbers ausbeutet (BGE 113 II 201 f. mit Hinweisen; vgl. ferner *von Büren*, Kommentar zum aUWG, N. 28 f. zu Art. 1 Abs. 1).

Eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben durch Irreführung über die betriebliche Herkunft einer Ware und durch Ausbeutung des guten Rufes von Konkurrenzprodukten kommt allerdings nur dort in Betracht, wo sich der Konsument überhaupt um den Hersteller interessiert. Das ist beispielsweise bei billigen Artikeln des täglichen Gebrauchs oft nicht der Fall (BGE 83 II 161). Anders verhält es sich dagegen insbesondere bei aufwendigeren technischen Geräten, deren Funktionstüchtigkeit, Sicherheit und Lebensdauer naturgemäss stark von der Qualität ihrer Bestandteile abhängt; hier verbindet der Konsument mit der betrieblichen Herkunft eines Erzeugnisses bestimmte Qualitätsvorstellungen, spielt für seine Wahl zwischen verschiedenen Konkurrenzprodukten der Hersteller mithin in der Regel eine wesentliche Rolle.

Dennoch ist auch in diesen Bereichen die Nachahmung grundsätzlich erlaubt; der Vorwurf unlauteren Verhaltens kann dem Nachahmer erst gemacht werden, wenn er es unterlässt, im Rahmen des Zumutbaren geeignete Massnahmen zu treffen, um die Gefahr der Irreführung des Publikums über die Herkunft der Erzeugnisse zu beseitigen oder zu verringern (*Reimer/von Gamm*, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht Bd. II, 4. Aufl. 1972, S. 163 Rz 19; *Baumbach/Hefermehl*, a.a.O., N. 399b zu § 1 dUWG; *Malzer*, Zum Vertrieb von Ersatzteilen, Zubehörstücken und Zusatzgeräten zu fremden Erzeugnissen, in GRUR 79/1977, S. 643). Das kann dadurch geschehen, dass die äussere Form des Erzeugnisses, soweit dessen Verwendungszweck dies zulässt, vom Vorbild abweichend gestaltet (BGE 108 II 75 f.) oder sonstwie hinreichend deutlich auf den Hersteller hingewiesen wird (vgl. z.B. BGE 105 II 301 E. 4a). Bei der Frage, ob der Nachahmer die zumutbaren Massnahmen zur Vermeidung von Verwechslungen getroffen hat, sind aber immer auch die berechtigten Interessen der Mitbewerber am freien Zugang zum allgemeinen Stand der Technik und zum allgemeinen Formschatz zu berücksichtigen; dem Nachahmer kann grundsätzlich nicht verwehrt werden, den bekannten Stand der Technik zugrunde zu legen, Formen zu benutzen, die die Verbraucher für den Gebrauchszweck der Ware als wesentlich ansehen, oder naheliegende, dem Zeitgeschmack entsprechende Formgestaltungen zu wählen (*Reimer/von Gamm*, a.a.O., S. 163). Die Pflicht, auf den Hersteller besonders hinzuweisen, entfällt zudem dort, wo eine Ware Fachkreisen angeboten wird, die sich in der Regel zu vergewissern pflegen oder darüber unterrichtet sind, woher die Ware stammt (*Baumbach/Hefermehl*, a.a.O., N. 399a zu § 1 dUWG; BGH in GRUR 79/1977, S. 667).

Wo genau die erlaubte Verwendung fremder geistiger Leistungen aufhört und die unlautere Irreführung des Konsumenten oder die schmarotzerische Ausbeutung des Mitbewerbers beginnt, lässt sich nicht generell bestimmen, sondern ist in Würdi-

gung der gesamten Umstände des Einzelfalles und aufgrund einer Interessenabwägung zu entscheiden. Abzuwägen sind dabei das Interesse des Erstherstellers an der Erhaltung seines wettbewerblichen Vorsprungs, das Interesse des Nachahmers an freier Benützung einer nicht geschützten Konstruktion oder Form sowie das Interesse der Allgemeinheit, vor Irreführung, aber auch vor ungerechtfertigter Monopolisierung einer Leistung, geschützt zu sein (*Baumbach/Hefermehl*, a.a.O., N. 399b zu § 1 dUWG).

bb) Diese Grundsätze gelten auch für das Ersatzteilgeschäft. Ersatzteile, d.h. Teile, die an die Stelle unbrauchbar gewordener oder abhanden gekommener Bestandteile eines Gesamterzeugnisses treten, müssen in aller Regel schon vor ihrer Zweckbestimmung her den entsprechenden Bestandteilen des Ausgangserzeugnisses genau nachgebaut sein; die Verwechslungsgefahr ist ihnen daher gewissermassen immanent. Dennoch wird aber in Lehre und Rechtsprechung allgemein anerkannt, dass die Herstellung und das Inverkehrbringen von Ersatzteilen für fremde Erzeugnisse grundsätzlich erlaubt sind, wenn für das betreffende Teil kein Sonderschutzrecht besteht (ZR 45/1946 Nr. 201; BGH in GRUR 70/1968, S. 700 f. E. IV/2; *von Büren*, a.a.O., N. 22 zu Art. 1 Abs. 1; *Baumbach/Hefermehl*, a.a.O., N. 428 zu § 1 dUWG; *Heiske*, Grenzfälle von Schutzrechtsverletzungen und unlauterem Wettbewerb, in WPR 1969, S. 53; *Malzer*, a.a.O., S. 643 f.). Hersteller oder Händler dürfen den Abnehmer allerdings nicht über die betriebliche Herkunft des Ersatzteiles täuschen, d.h. ihn nicht glauben machen, das Ersatzteil stamme vom Hersteller der Ausgangsware; auch hier besteht daher die Pflicht, im Rahmen des Zumutbaren das Erforderliche vorzukehren, um die Täuschungsgefahr zu beseitigen oder zu verringern (*von Büren*, a.a.O., N. 23 zu Art. 1 Abs. 1; *Malzer*, a.a.O., S. 644).

Zulässig ist es ferner, in der Werbung auf den Namen der Hauptware hinzuweisen, zu welcher das Ersatzteil passt; sind Herstellung und Vertrieb von Ersatzteilen erlaubt, so muss der Hersteller oder Händler auch sagen können, was er anbietet. Der Hinweis auf die fremde Zweckbestimmung der Ware ist immerhin auf das unbedingt Erforderliche zu beschränken; er darf nicht seinerseits den Eindruck erwecken, der Hersteller des Ersatzteiles decke sich mit demjenigen der Hauptware (*von Büren*, a.a.O., N. 22 zu Art. 1 Abs. 1; *Baumbach/Hefermehl*, a.a.O., N. 482 zu § 1 dUWG; vgl. ferner *David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl. 1988, S. 94 Rz 256; *Reimer/Trüstedt*, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht Bd. I, 4. Aufl. 1966, S. 511 ff.; *Malzer*, a.a.O., S. 645). Unzulässig ist daher beispielsweise ein Hinweis auf die Bestellnummern des Herstellers der Hauptware, wenn dadurch der unrichtige Eindruck hervorgerufen wird, es handle sich um Originalersatzteile, die nur vom Hersteller der Hauptware vertrieben werden und für deren Qualität dieser mit seinem Ruf einsteht (*Baumbach/Hefermehl*, a.a.O., N. 482 zu § 1 dUWG).

Geringere Anforderungen an die Klarstellung der unterschiedlichen Herkunft sind dort zu stellen, wo ein Hersteller oder Händler Ersatzteile für eine Vielzahl von Hauptgegenständen verschiedener Fabrikanten verkauft, so dass der Kunde ohne weiteres sehen muss, dass die Herkunftsstätten der Hauptgegenstände und der Ersatzteile nicht dieselben sein können (*Reimer/Trüstedt*, a.a.O., S. 514).

b) Das Handelsgericht hat in tatsächlicher Hinsicht und damit für das Bundesgericht im Berufungsverfahren verbindlich (Art. 63 Abs. 2 OG) festgestellt, die Beklagte führe in ihrem Sortiment Ersatzteile der verschiedensten Automarken. Die einzelnen Ersatzteile seien in ihrem Katalog aufgelistet und abgebildet. Den Abbildungen sei dabei jeweils eine Zeichnung des Fahrzeuges zugeordnet, für welches die betreffenden Ersatzteile bestimmt seien; ebenso werde jeweils die Modellreihe angegeben.

aa) Dass Garagisten und Karosseriewerkstätten als unmittelbare Kunden der Beklagten über die Herkunft der Kotflügel getäuscht werden könnten, kann unter diesen Umständen als ausgeschlossen gelten. Die Auffassung des Handelsgerichts, die Beklagte bringe in ihrem Katalog lediglich in sachlich-neutraler Form zum Ausdruck, dass die Ersatzteile zu einem bestimmten Wagen passten, und halte sich damit im Rahmen der erlaubten Angabe der Zweckbestimmung ihrer Ware, ist nicht zu beanstanden; die Klägerin bringt denn in ihrer Berufung auch nichts vor, was gegen die Richtigkeit dieser Auffassung sprechen würde. Im übrigen verwendet die Beklagte auch nicht etwa die Bestellnummern der Klägerin, sondern sie vertreibt die Kotflügel unter ihren eigenen Typenbezeichnungen. Wenn die Beklagte in ihrem Katalog nicht ausdrücklich darauf hinweist, dass es sich bei den von ihr angebotenen Ersatzteilen um nachgemachte Teile handelt, so schadet ihr das entgegen der Meinung der Klägerin nicht. Die Tatsache, dass im Automobilersatzteilgeschäft nachgemachte Teile weit verbreitet sind (vgl. dazu die Veröffentlichungen der schweizerischen Kartellkommission 13/1978, S. 77 ff., insbes. S. 99 f., 111, 115; ferner auch *Frignani* in GRUR int. 1984, S. 19 ff.), ist in Fachkreisen zweifellos bekannt; ein Garagist oder Karossier wird daher nur bei Teilen, die ausdrücklich als solche bezeichnet sind, davon ausgehen, dass es sich um Originalersatzteile handelt, die entweder vom Automobilfabrikanten selbst hergestellt worden sind oder aus der regelmässigen Qualitätskontrollen des Automobilfabrikanten unterliegenden Produktion von Zulieferfirmen stammen. Der Schluss, dass ihm nicht Original-, sondern nachgemachte Teile angeboten werden, muss sich dem Fachmann schliesslich auch angesichts des breiten Sortiments von Ersatzteilen für die verschiedensten Automarken, das die Beklagte führt, aufdrängen.

bb) Zu prüfen bleibt die Frage, ob die Beklagte mit dem Vertrieb der zu den klägerischen Automobilen passenden Kotflügel in unlauterer Art und Weise die Gefahr herbeiführt, dass der Endabnehmer, d.h. der Automobilist, der in einer Garage oder Karosseriewerkstatt an seinem Wagen einen Kotflügel auswechseln lässt, über dessen Herkunft getäuscht wird. Dass die von der Beklagten verkauften Kotflügel mit den von der Klägerin hergestellten Originalkotflügeln verwechselt werden können, lässt sich nicht von der Hand weisen, sind sie diesen doch genau nachgebildet. Ausser Frage steht ferner, dass dem Wagenbesitzer in der Regel nicht gleichgültig ist, ob in seinen Wagen Original- oder nachgemachte Teile eingebaut werden, pflegt doch der Konsument gerade im Automobilsektor mit der betrieblichen Herkunft einer Ware bestimmte Qualitätsvorstellungen zu verbinden (BGH in GRUR 64/1962, S. 540).

Da für die klägerischen Kotflügel kein Sonderrechtsschutz besteht (E. 2 hievor), ist auf der anderen Seite den Mitbewerbern deren Nachahmung grundsätzlich er-

laubt. Gegen das Verbot unlauteren Wettbewerbs verstösst die Beklagte nur, wenn sie mit dem Vertrieb der nachgeahmten Kotflügel auf eine Art und Weise, die sich durch die Nachahmungsfreiheit nicht mehr rechtfertigen lässt, eine Täuschungsgefahr herbeiführt oder den Ruf der Klägerin ausnützt. Ob dem so sei, ist aufgrund der gesamten Umstände zu entscheiden.

Autokotflügel erwirbt der Konsument in der Regel durch Vermittlung des Garagisten oder Karossiers, den er mit der Reparatur seines Wagens betraut. Das Handelsgericht hält dafür, die grundsätzlich bestehende Verwechslungsgefahr könne der Beklagten nicht zum Vorwurf gemacht werden, weil sie sich darauf verlassen dürfe, dass der Garagist seinen Kunden über die Verwendung anderer Originalteile aufklären werde. Ob davon ohne weiteres ausgegangen werden kann, erscheint allerdings fraglich. Der Einwand der Klägerin, dem Garagisten müsse daran gelegen sein, den Kunden nicht durch den ausdrücklichen Hinweis auf die Verwendung von nachgemachten Teilen von der Erteilung des Reparaturauftrages abzuhalten, hat einiges für sich. Es mag durchaus zutreffen, dass aus diesem Grunde zuweilen nachgemachte Teile verwendet werden, ohne dass der Kunde davon erfährt. Das ändert indessen nichts daran, dass den Garagisten die Pflicht trifft, seinen Kunden, der in der Regel mit den sich stellenden technischen Fragen nicht vertraut ist und sich gerade deshalb auf das Wissen und Können des Fachmannes verlässt, auf wesentliche Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Arbeitsausführung oder des bei der Reparatur zu verwendenden Materials aufmerksam zu machen. Wird der Konsument in Verletzung dieser Aufklärungspflicht über die betriebliche Herkunft eines Ersatzteiles irregeführt, so ist dafür in erster Linie der Garagist verantwortlich. Gewiss wird im vorliegenden Fall die Täuschung von Kunden erst dadurch möglich, dass die Kotflügel hergestellt und auf den Markt gebracht worden sind. Die Gefahr, dass Dritte den Endabnehmer täuschen, rechtfertigt es jedoch für sich allein nicht, der Beklagten den Vertrieb nachgeahmter Kotflügel zu verbieten, deren Vorbild durch keinerlei Sonderrechte geschützt ist. Dies umso weniger, als auf der anderen Seite auch das Interesse der Allgemeinheit – und namentlich der Konsumenten – an der Vermeidung ungerechtfertigter Monopolisierungen ins Gewicht fällt. Ein solches Interesse an der Erhaltung des Wettbewerbs besteht gerade auch im Automobilersatzteilgeschäft; die Kartellkommission hat in einer einlässlichen Untersuchung dieses Marktgebietes festgestellt, dass der Wettbewerbsdruck hier eine erhebliche preissenkende Wirkung zeitigt (Veröffentlichungen der schweizerischen Kartellkommission, a.a.O., insbes. S. 99 f., 173, 174 f., 180).

Im übrigen ist auch nicht ersichtlich, was die Beklagte hätte vorkehren können, um die Möglichkeit einer Irreführung des Konsumenten auszuschliessen. Die Form der Kotflügel zu verändern, um sie von den Originalkotflügeln der Klägerin unterscheidbar zu machen, wäre der Beklagten jedenfalls nicht zuzumuten. Für den durchschnittlichen Konsumenten ist für die Brauchbarkeit eines Kotflügels als Ersatzteil wesentlich, dass er gleich aussieht wie der ursprüngliche Kotflügel; ein abweichend gestalteter Kotflügel hätte daher auf dem Markt von vornherein keine Aussicht auf Erfolg, was auch die Klägerin zugibt. Dem Nachahmer kann aber nicht verwehrt werden, seinen Erzeugnissen diejenige Form zu geben, die sie in den Augen der Verbraucher aufweisen müssen, um ihrem Gebrauchszweck zu entsprechen (E. a/aa hievore). Der Beklagten kann deshalb auch nicht vorgeworfen

werden, sie beute damit, dass sie Kotflügel vertreibe, die den von der Klägerin hergestellten genau nachgemacht seien, in unlauterer Art und Weise den Ruf der Klägerin aus.

c) Die Klägerin rügt schliesslich noch, die Vorinstanz gehe in Verletzung von Art. 8 ZGB und offensichtlich versehentlich (Art. 63 Abs. 2 OG) davon aus, dass die Beklagte nur an Garagisten und Karossiers liefere und nicht auch direkt an die Endabnehmer.

Wie die Beklagte mit Recht geltend macht, wird jedoch ein durchschnittlicher Automobilbesitzer, der an seinem Wagen einen Kotflügel auswechseln muss, dies nach der allgemeinen Lebenserfahrung immer durch eine Werkstatt ausführen lassen. Als direkte Kunden der Beklagten kämen daher von vorneherein nur Automobilbesitzer mit überdurchschnittlichen Sachkenntnissen in Frage. Bei solchen Käufern wäre aber – gleich wie bei Garagisten und Karossiers (E. b/aa hievor) – davon auszugehen, dass sie über die Verhältnisse im Automobilersatzteilhandel unterrichtet sind und deshalb nur bei ausdrücklich als solche bezeichneten Ersatzteilen annehmen würden, es handle sich um Originalteile. Im übrigen müssten auch sie bereits daraus, dass die Beklagte in ihrem Katalog eine Vielzahl von Ersatzteilen für die verschiedensten Automarken auflistet, die sie zudem mit ihren eigenen Typennummern bezeichnet, schliessen, dass ihnen nicht Original-, sondern nachgemachte Teile angeboten werden.

Der angefochtene Entscheid wäre demnach auch unter der Annahme, dass die Beklagte ebenfalls Direktkunden beliefert, nicht zu beanstanden. Die Rügen einer Verletzung von Art. 8 ZGB und eines offensichtlichen Versehens im Sinne von Art. 63 Abs. 2 OG stossen ins Leere, soweit sie überhaupt ausreichend begründet worden sind.

V. Patentrecht / Brevets

Art. 1 Abs. 1 aPatG, Art. 7 aPatG, Art. 24 Abs. 1 lit.c. aPatG, Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 aPatG, Art. 66 lit.a aPatG, Art. 142 lit.c. PatG – «DRAHTBIEGEMASCHINE»

- *Ausführliche Darstellung der technischen Argumentation der Parteien und des Gerichtsexperten (Ziffern 1–11).*
- *Verneinung der Neuheit, wenn der Gegenstand des zu beurteilenden Patentanspruches in ein und derselben Vorveröffentlichung in einem Patentanspruch oder in einem Ausführungsbeispiel vollumfänglich offenbart ist (Ziffer 13).*
- *Bei mangelnder Neuheit fällt immer auch der technische Fortschritt weg (Ziffer 13).*
- *Leistung des Fachmannes ist dann schöpferisch, wenn sie das, was dem für das massgebliche Datum nachgewiesenen Stand der Technik nahelag, überragt (Ziffer 13).*
- *Exposé détaillé de l'argumentation technique des parties et des experts judiciaires (chiffres 1–11).*
- *Négation de la nouveauté lorsque l'objet de la revendication litigieuse a été totalement divulgué dans une revendication d'un brevet antérieur ou dans un exemple d'exécution (chiffre 13).*
- *En l'absence de nouveauté, il ne peut y avoir de progrès technique (chiffre 13).*
- *L'activité de l'homme du métier est créatrice lorsqu'elle va au-delà de ce qui était proche de l'état de la technique à la date critère (chiffre 13).*

HG BE vom 26. Mai 1986 (mitgeteilt von RA Dr. Thomas Rüede).

1. Der Klägerin E. wurde . . . mit Datum vom 15. Februar 1974 ein Patent für eine Biegemaschine für draht- oder bandförmiges Material unter der Nummer 547 133 erteilt.

2. Mit Klage vom 7. Februar 1983 stellte die Klägerin E. beim Handelsgericht des Kantons Bern gegen die Firma O. folgende Rechtsbegehren:

1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass sich die Beklagte sowohl durch die Herstellung in der Schweiz als auch durch die Einfuhr in die Schweiz, und durch das Anbieten, Verkaufen und Ausliefern an schweizerische und ausländische Abnehmer von Biegemaschinen für draht- oder bandförmiges Material, in denen das zu biegende Material intermittierend jeweils um eine Strecke vorgeschoben wird, welche dem gewünschten Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Biegestellen entspricht, und in welcher sich am Biegeort eine beim Biegevorgang feststehende Biegebacke und ein um diese unter Biegung des jeweils vorgeschobenen Materialstückes bewegbares angetriebenes Biegewerk

zeug befinden, welche Biegemaschinen dadurch gekennzeichnet sind, dass wahlweise Biegevorgänge nach entgegengesetzten Richtungen aus der Materialvorschubbahn (B) heraus durch ein für beide Biegerichtungen gemeinsames bewegliches Biegewerkzeug (20) ermöglicht sind, das senkrecht zur Biegeebene verschiebbar und auf einem seitlichen Umgehungsweg von einer Stelle auf der einen Seite dieser Bahn in eine Stellung auf der gegenüberliegenden Seite derselben überführbar ist, wie sie von der Beklagten namentlich unter den Bezeichnungen «O Schweiz X» und «Y» vertrieben worden sind, der Verletzung des schweizerischen Patentes Nr. 547 133 der Klägerin schuldig gemacht hat.

2. Es sei der Beklagten – unter der Androhung der gerichtlichen Bestrafung ihrer Organe im Widerhandlungsfalle mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB und mit Gefängnis bis zu einem Jahr gemäss Art. 403 ZPO – mit sofortiger Wirkung gerichtlich zu verbieten, Biegemaschinen mit den Merkmalen des Rechtsbegehrens 1 herzustellen, in die Schweiz einzuführen, an schweizerische oder ausländische Abnehmer anzubieten, zu verkaufen oder in irgendeiner Form auszuliefern oder selbst in der Schweiz zu betreiben.
3. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin den vom Richter zu bestimmenden Betrag aufgrund des Beweisverfahrens über den Umfang der Verletzungshandlungen und des Schadens (namentlich Ausfall an Gewinn, Deckungskostenbeiträgen an Gemeinkosten usw.), mindestens Fr. 1 Mio., nebst Zins zu 5% seit 21. Mai 1982, zu zahlen.
4. Die Klägerin sei gerichtlich zu ermächtigen, auf Kosten der Beklagten das Urteilsdispositiv in zwei schweizerischen Fachzeitschriften je einmal ganzseitig zu veröffentlichen.

Die Klägerin führte zur Begründung aus, der Erfindung gemäss Patentanspruch liege die Aufgabe zugrunde, eine Biegemaschine der erwähnten Gattung zu schaffen, die mit einer möglichst geringen Anzahl von Arbeitsschritten aufeinanderfolgende Biegevorgänge mit beliebigem Richtungssinn durchzuführen vermöge und die besonders günstig arbeite, wenn die Aufeinanderfolge gleichsinniger Biegevorgänge überwiege. Der wesentliche Erfindungsgedanke liege in der Lehre, einem Biegewerkzeug zwei von einander abweichende Bewegungsfolgen zuzuweisen, eine erste für die Arbeitsbewegung und eine zweite, um das Biegewerkzeug von einer Seite der Drahtvorschubbahn zum Zwecke eines Biegerichtungswechsels auf deren andere Seite zu überführen.

Zum Stand der Technik habe das englische Patent GB-PS 1 011 988 gehört, welches dem Klagepatent am nächsten komme und der Klägerin, welche ihre Erfindung in etwa 20 Ländern zur Anmeldung gebracht habe, von Patentämtern in Ländern mit Vorprüfverfahren zum Teil entgegengehalten worden sei. In allen Ländern seien jedoch Neuheit, technischer Fortschritt und Erfindungshöhe der Erfindung auch gegenüber dieser Vorveröffentlichung bejaht worden. Bei jener Maschine befinde sich das Biegewerkzeug vor Beginn jedes Biegevorganges in einer zurückgezogenen Stellung, was einen drei- bzw. vierschriftigen Arbeitszyklus er-

gebe. Bei Biegevorgängen im gleichen Richtungssinn müssen zwischen zwei vierschrittigen Arbeitszyklen ein vierschrittiger Leerzyklus eingeschaltet werden, was einen Nachteil darstelle, weil die Kapazität der Biegemaschine bei der Herstellung von aufeinanderfolgenden Biegungen im gleichen Richtungssinn – wie etwa beim Herstellen von Bügeln zur Aufnahme der Schubkräfte bei Betonbewehrungen – nur zur Hälfte ausgenützt werden könne. Eine Maschine nach Klagepatent dagegen benötige zur Ausführung von Biegevorgängen in gleichem Richtungssinn jeweils 3 Arbeitsschritte; nach Abschluss dieser Schrittfolge stehe das Biegewerkzeug in der Biegeebene, die es während der gesamten Schrittfolge nie verlassen habe, bereit für einen weiteren Biegevorgang im gleichen Richtungssinn. Zur Änderung der Biegerichtung führe das Biegewerkzeug für sich allein einen gleichfalls dreischrittigen Bewegungszyklus aus, wobei es sich aus der Biegeebene auf eine parallele Ebene zurückbewege, auf diesem seitlichen Umgehungsweg am unbewegten Draht vorbeigeführt und wieder in die Biegeebene vorgeschoben werde. Damit stehe es auf der gegenüberliegenden Seite des Drahtes, bereit für einen entgegengesetzt gerichteten Biegevorgang. Die Maschine nach GB-PS 1 011 988 benötige demgegenüber für gleichgerichtete Biegevorgänge 8 und für entgegengesetzte 4 Arbeitsschritte. Die Klägerin erklärte sodann, warum der sogenannte blockierte Drahtvorschub gemäss britischem Patent einen separaten Arbeitsschritt bedeute. Damit zeige sich, führte die Klägerin weiter aus, dass eine Maschine nach diesem Patent insbesondere dann sehr rasch unrationell arbeite, wenn sie gleichgerichtete Biegevorgänge vorzunehmen habe. Grund für die weniger hohe Zahl von Arbeitsschritten bei der Maschine nach Klagepatent sei, dass das Biegewerkzeug zwei unterschiedliche Schrittfolgen durchlaufen könne, eine besonders dem Biegevorgang angepasste und eine zweite, die der Überführung des Werkzeuges von einer Seite der Drahtvorschubbahn auf die gegenüberliegende Seite diene.

Nachfolgend wurde versucht, durch Vergleiche in Tabellenform zu beweisen, dass die klägerische Erfindung eine erhebliche Einsparung bezüglich Bewegungen bewirke und damit Verschleiss und Energiebedarf im Verhältnis zur Maschine nach britischem Patent für eine bestimmte, vorgegebene Aufgabe etwa auf die Hälfte reduziert würden und gleichzeitig die zur Lösung der Aufgabe erforderliche Zeit nur halb so gross sei.

Auch gegenüber der US-PS 3 563 383 werde ein erheblicher Fortschritt erzielt, führte die Klägerin weiter aus. Dem Klagepatent entsprechende Patente seien in 19 Ländern angemeldet und ausser in Deutschland, wo noch ein Beschwerdeverfahren hängig sei, überall erteilt worden, z.T. auch gegenüber Einsprüchen von Konkurrenzfirmen.

...

3. Mit Eingabe vom 4. Mai 1983 stellte die Beklagte das Rechtsbegehren, die Klage sei abzuweisen und beantragte widerklageweise, das schweizerische Patent Nr. 547 133 der Klägerin sei als nichtig zu erklären.

Die Beklagte und Widerklägerin (nachfolgend weiterhin Beklagte genannt) machte zur Begründung geltend, dass Gegenstand des Patentanspruchs eine Maschine und nicht ein Verfahren sei und machte sodann Ausführungen zu dessen kennzeichnendem Teil. Das einzige echte, unabhängige Merkmal dieses Teils des

Patentanspruchs sei die axiale Verschiebbarkeit des Biegewerkzeugs; das übrige gehöre entweder zur Definition der erfindungsgemässen Aufgabe oder sei Folge der patentgemässen Lösung und damit nicht Element des Kennzeichnungsteils. Die Klägerin und Widerbeklagte (weiterhin nur Klägerin genannt) definiere die Aufgabe der Erfindung falsch, wenn sie die Arbeitsschritte miteinbeziehe; diese bestehe vielmehr gemäss Patentbeschreibung darin, eine Maschine zu schaffen, durch welche mittels eines einzigen Biegewerkzeugs Biegungen nach beiden Richtungen ausgeführt werden könnten. Das kennzeichnende Merkmal K 1 wiederhole lediglich diese Aufgabe und gehöre damit nicht in den kennzeichnenden Teil des Anspruchs. Die Lösung der Aufgabe bestehe einzig darin, dass das Biegewerkzeug senkrecht zur Biegeebene verschiebbar sei und dadurch ausser Eingriff mit dem Draht und nach Durchführung einer Biegung auf die andere Seite des Werkstückes gebracht werden könne, um anschliessend eine Biegung in umgekehrter Richtung vorzunehmen. Die zwei von der Klägerin dargestellten Bewegungsfolgen seien keineswegs als Erfindungsgedanke offenbart und weder beansprucht noch als Gegenstand des Patentes erkennbar. Vielmehr handle es sich lediglich um eine beispielhafte Sequenz von Arbeitsschritten, die durch die im Patent beanspruchte Ausgestaltung der Maschine selbstverständlich ermöglicht sei. Nochmals wurde mit Nachdruck betont, dass der Versuch der Klägerin, aus dem klaren Maschinenpatent ein Verfahrenspatent zu machen, schon im Ansatz verfehlt sei.

Die von der Klägerin zitierte, ihrem Patent am nächsten kommende Veröffentlichung, die britische Patentschrift 1 011 988, sei ihr zum Zeitpunkt der Anmeldung des Patentes offensichtlich nicht bekannt gewesen, wie die Schilderung des Standes der Technik in der Patentschrift (Spalte 1, Zeilen 11–25) zeige, führte die Beklagte weiter aus. Es treffe ferner nicht zu, dass in andern Ländern für dieselbe Erfindung Patente erteilt worden wären; diese Patente in den vorgeprüften Ländern lauteten anders. Die Beklagte machte weiter geltend, der Gegenstand des Klagepatents sei durch die zitierte brit. PS neuheitsschädlich vorweggenommen, sei diese doch bereits 1965 veröffentlicht worden und beinhalte ebenfalls eine Biegemaschine mit einem Biegewerkzeug für beide Biegerichtungen mit den nämlichen Eigenschaften des Klagepatentes (axiale Verschiebung und Überführung des Biegewerkzeugs auf einem seitlichen Umgehungsweg). Es stelle sich somit die Frage, warum die Klägerin die Klage trotz mangelnder Neuheit als unabdingbarer Voraussetzung einer patentfähigen Erfindung, erhoben habe. Anscheinend gebe sie sich der Illusion hin, der Gegenstand des Klagepatentes sei ein Betriebsprogramm, ein Verfahren, welches sie in der Klageschrift ausführlich beschreibe. Mit dem Patentanspruch habe diese Betriebsweise aber nichts zu tun. Es sei im übrigen klar, dass der Fachmann die Maschine je nach Einsatzwerk so oder anders steuern werde. Er brauche nur die Programm-Platine im von der Maschine getrennten Steuergerät zu ersetzen, damit diese irgendeine beliebige andere Schrittsequenz ausführe. Insbesondere sei es eine Frage der Programmierung, ob sich das Biegewerkzeug vor Beginn jedes Biegevorganges in vorderer oder zurückgezogener Stellung befinde.

Die brit. PS 1 011 988 beschreibe zwar nur eine bestimmte Arbeitsweise, doch sei für den Fachmann klar, dass die betreffende Biegevorrichtung auch jede andere Sequenz der 3 erwähnten Bewegungen (Biegewerkzeug tangential und axial, Vor-

schub des Werkstücks) ausführen könne. Entgegen den Behauptungen der Klägerin sei auch das Biegewerkzeug nach dieser PS sowohl in der «vorderen» wie der zurückgezogenen Position tangential verschwenkbar. Dass es in zurückgezoener Stellung seitlich der Biegeebene stehen bleibe, sei nur eine Beschreibung der dort erwähnten besonderen Betriebsweise. Die Maschine könne damit genau gleich arbeiten wie diejenige nach Klagepatent, wenn sie entsprechend gesteuert werde; es treffe somit nicht zu, dass für eine Folge von Biegevorgängen in gleicher Richtung 8 Arbeitsschritte benötigt würden. Die Frage der Schrittfolge habe mit dem Patentanspruch des Klagepatentes nichts zu tun. Die Maschinen nach den beiden Patentschriften seien somit gleich konzipiert, und alle denkbaren Kombinationen der axialen und tangentialen Bewegung des Biegewerkzeugs seien für den Fachmann naheliegend. Sowohl das Zurückschwenken des Werkzeugs nach jedem Biegevorgang wie das Ausführen von Biegungen nach verschiedenen Richtungen mittels Überführung des Biegewerkzeugs auf einem seitlichen Umgehungsweg seien bereits bekannt gewesen, wenn dies auch von Hand geschehen sei. Die Automatisierung einer von Hand ausgeübten Arbeitsweise sei indessen keine Erfindung. Mit anderen Worten, auch was die Klägerin zu Unrecht als Gegenstand des Klagepatentes ausbe (bestimmte Sequenz von Verfahrensschritten) wäre gar keine Erfindung; es würden keine Bewegungen eingespart. Im übrigen sei noch festzuhalten, dass nicht alle Schritte gleich lang dauerten und zum Teil auch gleichzeitig ablaufen könnten, so dass die Anzahl Schritte kein Mass für die benötigte Zeit sein könne.

Für die Berücksichtigung von Auslandspatenten bestehe angesichts der Vorveröffentlichung der brit. PS 1 011 988 kein Raum mehr. So sei beispielsweise das deutsche Patent vom Bundespatentgericht am 25. Februar 1983 rechtskräftig versagt worden und das österreichische Patent berücksichtige die neuheitsschädliche Vorveröffentlichung nicht. Zusammenfassend deute die Lage im Ausland auf die Nichtigkeit des Klagepatentes hin; wo immer – auf Nichtigkeitsklage hin – eine gerichtliche Entscheidung erfolgt sei, sei das Patent der Klägerin nichtig erklärt worden. Auf die Unteransprüche eingehen, erübrige sich im Grunde; dennoch nahm die Beklagte zu einzelnen Punkten Stellung: Die Einstellbarkeit des Arbeitsweges des Biegewerkzeugs sei bereits bekannt gewesen und habe keine Erfindung begründen können; zum Stand der Technik gehörten ebenso die festen Biegebacken, um die das Biegewerkzeug wahlweise beweglich sei; ein Schwenkarm sei bei den Maschinen der Beklagten nicht vorhanden, die Scheibe die verwendet werde, sei vorbekannt. Die Unteransprüche änderten somit an der Nichtigkeit des Patents nichts.

4. In ihrer Replik vom 14. Oktober 1983 liess die Klägerin ihre Klagebegehren bestätigen und stellte Antrag auf Abweisung der Widerklage, eventualiter auf teilweise Abweisung unter Einschränkung des Patentes. . . .

In der Begründung wies sie darauf hin, dass im Unterschied zur brit. PS 1 011 988 das Werkzeug bei der Biegemaschine nach klägerischem Patent in (gegenüber der Biegeebene) zurückgezoener Stellung auf die andere Seite der Drahtvorschubbahn überführt werden könne; damit gehe die Lehre des Klagepatentes bereits über jene der brit. PS hinaus. Die beiden beanspruchten Bewegungsfolgen seien in der Patentschrift klar beschrieben und ergäben sich klar und logisch aus dem Patentanspruch; es handle sich also weder um ein Verfahren, noch um eine «bei-

spielhafte Sequenz von Arbeitsschritten», sondern um eine Maschine, deren Biege-
werkzeug in zurückgezogenem Zustand geschwenkt werden könne und nicht – wie
bei der brit. PS – sofort arretiert werde, sobald es aus der Biegeebene zurückge-
zogen sei.

Die Klägerin gestand ein, zur Zeit der Anmeldung ihres Patentes die zitierte
brit. PS nicht gekannt zu haben, was aber im Nachhinein keine wesentliche Ände-
rung des eingereichten Hauptanspruchs notwendig gemacht hätte, da lediglich im
Oberbegriff festzuhalten gewesen sei, dass ein für beide Biegerichtungen gemein-
sames Werkzeug bereits zum Stand der Technik gehört habe.

Ein folgenschwerer Irrtum sei der Beklagten unterlaufen, wenn sie als Gegen-
stand der brit. PS beschreibe, was sie – die Klägerin – in der Klageschrift auf das
Klagepatent bezogen habe.

Im Wortlaut gab die Klägerin sodann die Funktionsweise des britischen Patentes
wieder, um ihre Darlegungen zu belegen. Diese Konstruktion bedinge, dass das
Werkzeug nur in der Biegeebene schwenkbar sei; die zweite Bedingung, die Über-
führbarkeit in zurückgezogener Stellung, das Antreiben des Werkzeugs in dieser
Stellung im Sinne einer Schwenkbewegung, sei nach dieser Lehre gerade nicht mög-
lich und habe eine Weiterbildung des Standes der Technik erfordert. Bei der brit. PS
handle es sich um eine einzige, in sich logisch geschlossene Lehre, zu der keine Alternativen
erwähnt würden, somit nicht – wie von der Beklagten behauptet – um eine
«besondere Betriebsweise»; das Grundkonzept liege fest, zu seiner Realisierung
könne der Fachmann allerdings alle ihm bekannten äquivalenten Mittel einsetzen .

Beim deutschen Gebrauchsmuster 22 02 253.3 handle es sich eindeutig um eine
Einrichtung, die nur nach einer Richtung biegen könne, wie aus dem Oberbegriff
hervorgehe.

Bei der Arbeitsweise, die im Prospekt «B» beschrieben werde, könne der Biege-
richtungswechsel nur durch Umstecken eines Biegebolzens von Hand erfolgen. Die
Erfindung gemäss Klagepatent sei aber keinesfalls nur die Automatisierung einer
von Hand ausgeführten Arbeitsweise, wie die Beklagte glaubhaft machen möchte;
einzige Gemeinsamkeit der beiden Vorgänge sei der Ausgangszustand. Beim Klage-
patent blieben Biegewerkzeug und der zugeordnete Werkzeugträger relativ zueinan-
der in Ruhe und änderten gemeinsam ihre Lage gegenüber dem zu biegenden Draht,
während beim «B» Draht und Biegewerkzeugträger relativ zueinander in Ruhe
blieben und das Werkzeug allein seine Lage gegenüber diesen beiden Elementen
ändere. Der im Klagepatent offenbarte, wesentlich einfachere und fortschrittlichere
Gedanke, den Biegewerkzeugträger selbst für die Funktion des Richtungswechsels
auszunützen, sei der Arbeitsweise «B» keinesfalls zu entnehmen.

Sinn des Vergleichs der Arbeitsschritte in der Klageschrift sei in erster Linie der
Nachweis des technischen Fortschritts gewesen, führte die Klägerin weiter aus. Der
brit. PS sei nicht zu entnehmen, dass gewisse Arbeitsschritte auch gleichzeitig ab-
laufen könnten, es sei bei der Gegenüberdarstellung von einer zeitlichen Aufeinan-
derfolge ausgegangen worden. Die Leerlaufzeit beim als Beispiel beschriebenen
Arbeitsvorgang sei auf einer Maschine gemäss brit. PS 2,64mal grösser als bei einer
gemäss Klagepatent. Dies bedeute nicht nur einen Verlust an Zeit und Energie, son-
dern auch einen Materialverschleiss; damit sei die Maschine nach Klagepatent der
britischen eindeutig überlegen. Die klägerische Erfindung liege in der konstruk-

tiven Ausbildung der Maschine, die auch nach dem Zurückziehen des Biegewerkzeugs aus der Biegeebene noch dessen Antreiben im Sinne einer Schwenkbewegung gestatte; erst dadurch werde es möglich, das Werkzeug auf einem seitlichen Umgehungsweg auf die gegenüberliegende Seite der Drahtvorschubbahn zu überführen. Die damit zu erzielende drastische Reduktion der Arbeitsschritte mit allen daraus resultierenden, positiven Konsequenzen habe die Anregung hierzu gegeben.

5. In ihrer Duplik vom 12. Januar 1984 führte die Beklagte aus, die Klägerin anerkenne zwar, dass die brit. PS 1 011 988 an sich den Biegekopf einer Biegemaschine mit allen Merkmalen des Patentanspruchs des Klagepatentes zeige, sei indessen nur deshalb nicht einverstanden, dass die genannte Vorveröffentlichung die Neuheit des Gegenstandes des Klagepatentes zerstöre, weil gemäss anderer Stellen und Zeichnungen der brit. PS die dort beanspruchte Maschine mit einer Steuerung versehen sei, welche die Überführung des Biegewerkzeuges in zurückgezogener Stellung nicht ermögliche. Dies treffe zwar zu, ändere aber nichts an ihrer Auffassung, dass Fig. 3 und 4 der Vorveröffentlichung den Gegenstand des Klagepatentes neuheits-schädlich vornehme. Die Steuerung einer solchen Werkzeugmaschine geschehe heute (und auch bereits im Prioritätszeitpunkt des Klagepatentes) durch ein elektronisches Steuergerät und nicht mehr, wie in der Vorveröffentlichung beschrieben, durch mechanische Elemente. Dieses Steuergerät sei gewöhnlich von der Maschine räumlich getrennt und erlaube alle Bewegungen und Kombinationen, derer die Maschine aufgrund ihrer Konstruktion überhaupt fähig sei. Dies habe beispielsweise schon auf die Maschine S aus dem Jahre 1971 zugetroffen.

Nochmals liess die Beklagte bezüglich des Gegenstands des Klagepatentes auf den Patentanspruch verweisen und bezeichnete die axiale Verschiebbarkeit des Biegewerkzeugs als das einzig echte, unabhängige Merkmal des kennzeichnenden Teils. Bei den von der Klägerin zitierten Stellen der Klageschrift handle es sich dagegen um Betriebsweisen (Steuerprogramme). Die Überführbarkeit des aus der Biegeebene zurückgezogenen Biegewerkzeugs auf die andere Seite der Drahtvorschubbahn sei der brit. PS keineswegs fremd; das dort offenbarte Biegewerkzeug weise diese Eigenschaften auf.

Die Beklagte machte weiter geltend, eine Einschränkung des Patentes gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG sei infolge Zeitablaufs (Art. 24 Abs. 2 PatG) ausgeschlossen.

Sie wies ferner auf den Unterschied zwischen offenbartem Inhalt einer Patentschrift und beanspruchtem Gegenstand des Patentanspruchs hin, eine Unterscheidung, die die Klägerin offenbar «verwechselt» habe. Es komme somit lediglich darauf an, ob irgendwo in der Patentschrift (brit. PS 1 011 988) ein senkrecht zur Biegeebene verschiebbares und auf einem seitlichen Umgehungsweg auf die andere Seite der Materialvorschubbahn überführbares Biegewerkzeug durch Wort oder Bild beschrieben worden sei. Dies sei in den Fig. 3 und 4 und dem dazugehörigen Text der Beschreibung (S. 2, Zeilen 48–51 und 78–83) tatsächlich der Fall.

Die von der Klägerin wörtlich zitierten, langen Passagen aus der brit. PS stellten eine besondere Betriebsweise des beanspruchten Biegewerkzeugs dar, welche im Klagepatent nicht beansprucht sei; Aufgabe der Erfindung nach klägerischer Patentschrift sei, eine Biegemaschine zu schaffen, durch welche mittels eines einzigen

Biegewerkzeugs Biegungen nach beiden Richtungen ausgeführt werden könnten, von der Anzahl der Arbeitsschritte sei nicht die Rede. Ein solches Biegewerkzeug sei in der Vorveröffentlichung (für das Klagepatent) neuheitsschädlich offenbart. Dass die brit. PS nur eine bestimmte Betriebsweise offenbart habe, hänge mit dem Einsatzzweck (Herstellung zickzackförmiger Federn) zusammen.

Es sei nicht nötig, dass die Vorveröffentlichung nichts anderes als die identische Lehre wie die im Streitpatent beanspruchte enthalte, sie könne neben der neuheitsschädlichen Offenbarung auch andere Varianten enthalten, die nicht neuheitsschädlich seien. Die Längsverschiebbarkeit des Biegewerkzeugs ergebe sich für den Fachmann aus Fig. 3 und 4, Zeilen 88-94, führte die Beklagte weiter aus. Der Gegenstand des Klagepatentes stelle damit auch keinen technischen Fortschritt gegenüber dem Stand der Technik dar. . . .

6. Am 30. April 1984, anlässlich der ersten Hauptverhandlung vor Handelsgericht, . . . wurde die Durchführung einer gerichtlichen Expertise beschlossen und als Experte M, ernannt.

Dem Experten wurden . . . folgende Expertenfragen gestellt:

- «1. War die dem Patent CH - 547 133 der Klägerin zugrundeliegende Idee im Zeitpunkt der Patentanmeldung (9.11.72), insbesondere im Vergleich zum Patent GB - 1 011 988, neu?
2. Stellte die dem CH-Patent zugrundeliegende Idee im Zeitpunkt der Patentanmeldung, insbesondere im Vergleich zum GB-Patent, einen technischen Fortschritt dar?
3. War die dem CH-Patent zugrundeliegende Idee, insbesondere im Vergleich zum GB-Patent, erfinderisch, wies also die erforderliche Erfindungshöhe auf?
4. Oder lassen sich die gestellten Fragen wenigstens hinsichtlich einzelner Unteransprüche bejahen?
5. Haben Sie etwas Sachdienliches beizufügen?»

7. Mit Datum vom 31. Mai 1985 traf das in Auftrag gegebene Gutachten des Gerichtsexperten ein. Einleitend wird darin darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Nichtigkeitsgründe noch nach altem Recht richteten. Berücksichtigt habe er die brit. PS 1 011 988, das deutsche Gebrauchsmuster (DGM) 1 846 451, den Prospekt «B.» und das DGM 2 202 253, wobei die beiden ersten im Verhältnis zum Klagepatent, respektive zu dessen Prioritätsdatum, klare Vorveröffentlichungen seien, der Prospekt kein Datum aufweise und das letztgenannte DGM keine Vorveröffentlichung darstelle und deshalb nicht berücksichtigt werden könne.

Der Patentanspruch und die Unteransprüche des Klagepatentes entsprächen – entgegen der Ansicht der Beklagten – den Vorschriften des Patentgesetzes; ihre allfällige Nichtigkeit könne nur durch mangelnde Neuheit, fehlenden technischen Fortschritt oder mangelnde Erfindungshöhe nachgewiesen werden.

Bei der Frage der *Neuheit* stellte der Experte zunächst fest, dass eine Vorveröffentlichung nur dann neuheitsschädlich sei, wenn sie sich mit dem Gegenstand des Patentes vollständig decke und diesen somit mit allen seinen Merkmalen bekannt gemacht habe. Im einzelnen nahm er sodann bezüglich Neuheitsschädlichkeit zu den Entgegenhaltungen Stellung. Bei der in der brit. PS 1 011 988 beschriebenen Biegemaschine handle es sich um eine zum Stand der Technik gehörende Maschine, da sie praktisch der im Oberbegriff des Patentanspruchs des Klagepatentes definierten entspreche. Es fehle das erste kennzeichnende Merkmal K 1 des Klagepatentes, die wahlweise Ermöglichung von Biegevorgängen nach entgegengesetzten Richtungen aus der Materialvorschubbahn heraus. Der Biegevorgang sei nicht wählbar, da die Maschine in festem Takt kontinuierlich abwechslungsweise in der einen und dann in der andern Richtung arbeite, wobei für eine nicht taktgemässe Biegung vorerst eine «Leerbiegung» bei blockiertem Drahtvorschub vorgenommen werde. Ebenso fehle das zweite kennzeichnende Merkmal K 2, indem das Biegewerkzeug der Entgegenhaltung wohl senkrecht zur Biegeebene verschiebbar, nicht aber ausserhalb, sondern nur in der Biegeebene selbst verschwenkbar sei.

Die brit. PS 1 011 988 stelle damit keine neuheitsschädliche Vorveröffentlichung dar, da keine Identität mit den zwei Merkmalen K 1 und K 2 der beanspruchten Erfindung bestehe.

Mit der Biegemaschine gemäss DGM 1 846 451 könnten zwar Biegungen nach beiden Richtungen vorgenommen werden, bei einer Richtungsänderung müsse allerdings der Biegebolzen von Hand umgestellt werden. Weil keine Identität mit der Biegemaschine des Klagepatentes bestehe, sei die erwähnte Gebrauchsmusterschrift nicht neuheitsschädlich.

Auch die Unteransprüche würden von den Entgegenhaltungen nicht identisch vorweggenommen, so dass diesbezüglich auch keine Neuheitsschädlichkeit vorliege. Die Idee des Klagepatentes sei damit im Zeitpunkt der durch die Patentanmeldung beanspruchten Priorität gegenüber dem relevanten Stand der Technik neu gewesen.

Zum *technischen Fortschritt* stellte der Experte das Klagepatent wiederum den erwähnten Entgegenhaltungen gegenüber. Nach Darstellung der einzelnen Arbeitsschritte einer Maschine nach Klagepatent und einer nach brit. PS 1 011 988 kam er zum Schluss, dass die Biegemaschine des Klagepatentes für Betonbewehrungsbügel, bei denen Biegungen in der gleichen Richtung vorherrschen, bedeutend rationeller und wirtschaftlicher arbeite, womit auch der technische Fortschritt klar vorhanden sei.

Dasselbe gelte gegenüber der DGM 1 846 451, wo der Biegebolzen zum Biegen in verschiedener Richtung noch von Hand umgesteckt werden müsse.

Der Patentanspruch des Klagepatentes und die seine Merkmale ebenfalls beinhaltenden Unteransprüche wiesen klar erkennbar einen technischen Fortschritt auf.

Zur *Erfindungshöhe* hielt der Experte zunächst fest, dass der Nachweis erbracht werden müsste, die der beanspruchten Erfindung zugrundeliegende Aufgabenstellung, die zur Lösung der Aufgabe vorgeschlagenen Mittel oder Massnahmen sowie die erzielten Effekte ergäben sich simultan in naheliegender Weise aus dem relevanten Stand der Technik, damit die Existenz einer schöpferischen Idee (Erfindungshöhe) verneint werden könne. Die Aufgabe, das zu biegende Material an

einer Biegestelle in einer Richtung und an der nächsten Biegestelle in der entgegengesetzten Richtung zu biegen, sei bereits durch die brit. PS gelöst gewesen. Die Aufgabenstellung des Klagepatentes verschiebe sich somit darauf, eine Biegemaschine für draht- und bandförmiges Material zu entwickeln, das mit Biegungen nach beiden Richtungen versehen werde, wobei die Biegungen in der gleichen Richtung vorherrschen; gegenüber bekannten Biegemaschinen arbeite diese Maschine bedeutend schneller und damit wirtschaftlicher. Für den Fachmann sei eine solche Aufgabe, die auch durch die Merkmale K 1 und K 2 des Patentanspruchs gelöst würde, naheliegend. Ferner sei dem Fachmann bekannt, dass das Biegewerkzeug dem Materialvorschub nicht im Weg stehen dürfe. Daraus ergebe sich zum einen die Bereitstellung des Biegewerkzeugs für den Fall, dass der nächste Biegevorgang in der gleichen Richtung verlaufen soll, wie es das bekannte DGM 1 846 451 (insb. Fig. 1/2; 4/5) zeige; zum andern müsse für den umgekehrten Fall (gegenseitige Biegung) das Biegewerkzeug auf der andern Seite des Materials in Bereitschaft gestellt werden, was die zitierte DGM ebenfalls zeige (insb. Fig. 2/3; 5/6). Deshalb habe sich einzig noch die Frage stellen können, wie diese Bereitstellung erfolgen solle, wofür bereits die DGM den beim Klagepatent beschrittenen, nicht mechanischen Weg vorgezeigt habe. Aus dem Stand der Technik hätten sich für eine Mechanisierung hinreichende Anregungen ergeben (so aus der brit. PS 1 011 988). Dies habe den Fachmann unmittelbar zum Merkmal K 2 geführt, womit auch wahlweise Biegevorgänge nach entgegengesetzten Richtungen gemäss Merkmal K 1 eingeschlossen waren. Bei der brit. PS erfolge das Schwenken des Biegebolzens zwar in der Biegeebene, doch sei dies funktionsbedingt, nämlich für die Herstellung von Federelementen für Fahrzeugsitze konzipiert. Der Fachmann habe mithin erkennen können, dass damit der Zielrichtung des Klagepatentes nicht optimal entsprochen werden konnte und sei deshalb angeregt worden, nach einem besseren Vorbild zu suchen. Das von der Klägerin anlässlich des Augenscheins demonstrierte Modell der Biegemaschine nach der brit. PS 1 011 988 habe gezeigt, dass der Fachmann allein aus dieser PS zum Gegenstand des Klagepatentes habe gelangen können, indem dort zur Simulierung der Steuerung die Schwenkbewegung des Biegewerkzeugs in der zur Biegeebene parallelen Ebene (seitlicher Umgehungsweg) durch eine zusätzliche Blockiereinrichtung habe verhindert werden müssen. Ohne diese Blockierung stimme das Modell mit dem Gegenstand des Patentanspruchs des Klagepatentes überein. Zu dieser Lösung habe der Fachmann kommen können, ohne besondere gedankliche Schwierigkeiten überwinden zu müssen; da mit der beanspruchten Biegemaschine auch keine besonderen Effekte erzielt würden, fehle es dem klägerischen Patentanspruch an der notwendigen Erfindungshöhe.

Die kennzeichnenden Merkmale der Unteransprüche 1 und 2 könnten schon der brit. PS 1 011 988 entnommen werden und die Unteransprüche 3 bis 6 beruhten auf naheliegenden handwerklichen, dem Fachmann geläufigen Massnahmen, so dass auch hier keine Erfindungshöhe vorliege.

8. An der Hauptverhandlung vom 2. Dezember 1985 wurden von der Klägerin neue Patentschriften vorgelegt, die zeigen sollten, dass es sich bei dem Klagepatent um einen Durchbruch und um das Überwinden eines Hindernisses handelte, und stellte den Antrag, das Beweisverfahren nochmals zu eröffnen.

Aufgrund des neuen Antrages und der Äusserung des Experten, er könne zu den neu vorgelegten Unterlagen nicht gleich Stellung nehmen, fasste das Handelsgericht den Beschluss, das Beweisverfahren wieder zu eröffnen, die eingereichten Unterlagen zu den Akten zu erkennen und dem Experten die Gelegenheit zu geben, sein Gutachten im Sinne der von der Klägerin vorgebrachten Argumente zu überprüfen und zu ergänzen.

9. In einer Eingabe vom 24. Januar 1986 nahm die Beklagte Stellung zu den neu eingereichten Beilagen der Klägerin und zum Protokoll vom 2. Dezember 1985. Am Schwenken des Biegewerkzeugs in zurückgezogener Stellung sei der Anmelder des brit. Patentes 1 011 988 nicht interessiert gewesen, deshalb habe er diese Betriebsweise nicht beschrieben. Im Verhältnis zum DGM 1 846 451 handle es sich um eine mechanische Version. Dagegen habe die Verwendung der Möglichkeit des Verschwenkens des Biegewerkzeugs in zurückgezogener Stellung jedem nahegelegen, der sich ernsthaft diese Aufgabe gestellt und sich um entsprechende Lösungen bemüht habe, wie die deutsche Patentschrift 1 243 952 zeige. Diese Patentschrift helfe zudem, auch die Neuheit des Klagepatentes zu verneinen. Ferner bestritt er teilweise, dass es sich bei den von der Klägerin neu genannten Patentschriften um dieselbe Gattung wie beim Klagepatent handle; zudem habe sich den jeweiligen Anmeldern das zugrundeliegende Problem nicht gestellt und somit habe keine Veranlassung bestanden, dieses zu lösen. Hierauf erläuterte die Beklagte die beiden Varianten der Biegemaschinen mit aktivem und passivem Teil; die Unteransprüche 2–4 des Klagepatentes verkörperten das eine System (Drehachse des Biegewerkzeugs fest, Biegeradius variabel), 5 und 6 das andere (Drehradius konstant, Drehachse im Zentrum der Biegebacke). Nach dem zweiten System müsse bei einer Maschine, die wahlweise nach beiden Richtungen biegen solle, zwangsläufig nicht nur das Biegewerkzeug, sondern auch seine Schwenkachse auf die andere Seite der Materialvorschubbahn überführt werden; Biegewerkzeug und Biegebacke müssten daher ihre Stellungen vertauschen. Es sei nun aber naheliegend, auch die Biegebacke auf demselben seitlichen Umgehungsweg zurückgezogen auf die andere Seite zu überführen, wie es nach dem erstgenannten System bekannterweise mit dem Biegewerkzeug gemacht werde. Der Fachmann habe von diesen beiden technischen Lehren nur gleichzeitig Gebrauch machen müssen, um zum Gegenstand der Unteransprüche 5 und 6 zu gelangen. Wenn ein Wechsel der Biegerichtung erwünscht gewesen sei, habe nun nicht nur das Biegewerkzeug, sondern – neu – gleichzeitig auch die Biegebacke überführt werden müssen; diese Lösung folge in für den Fachmann naheliegender Art aus der Aufgabe. Dass damit ein «stillschweigend akzeptiertes Credo», das Biegewerkzeug nur in der Biegeebene zu verschwenken, verletzt worden sei, bestritt die Beklagte mit Hinweis auf die deutsche Patentschrift 1 243 952.

10. In der Ergänzungsexpertise vom 31. Januar 1986 nahm der Experte zunächst kurz zum Inhalt der ihm neu vorgelegten 10 Schriften (9 Patentschriften und ein Ausschnitt aus einer Fachzeitschrift) Stellung. Mit Ausnahme von zwei französischen Patentschriften handle es sich um Nachveröffentlichungen, die nur unter allgemeinen Gesichtspunkten bei der Diskussion des Parteivortrages der Klägerin

betrachtet werden könnten, hielt der Experte zusammenfassend fest. Die Aussagen der Expertise vom 31. Mai 1985 würden im Hinblick auf die zwei neuen Entgegenhaltungen überprüft.

Die Biegemaschine nach der FR-PS 2 041 940 nehme nur Biegungen in einer Richtung vor, während diejenigen nach FR-PS 997 884 zwei Biegerollen aufweise, mit jeweils vertauschten Funktionen je nach Biegerichtung. Eine Identität zum Klagepatent liege nicht vor, weshalb die beiden Vorveröffentlichungen nicht neuheitsschädlich seien. Ebenso bejaht wie die Neuheit werde der technische Fortschritt des Klagepatentes im Verhältnis zu den beiden Patentschriften. Die FR-PS 2 041 940 könne – wie gesagt – nur einseitig biegen und die FR-PS 997 884 sei für Zick-Zack-Biegungen geschaffen, während die Biegemaschine nach Klagepatent wahlweise Biegungen in beliebiger Richtung durchführen könne. Aus den Merkmalen der beiden französischen Patentschriften könne nicht auf die Merkmale K 1 und K 2 des Klagepatentes geschlossen werden; gegenüber diesen beiden Patenten werde somit die notwendige Erfindungshöhe erreicht. Dies ändere aber nichts an der Tatsache, dass die Erfindungshöhe aufgrund der Möglichkeit, via Kombination des DGM 1 846 451 mit der brit. PS 1 011 988 zu den Merkmalen K 1 und K 2 zu gelangen, fehle.

Ferner wiederholte der Experte insbesondere seine Darstellungen zur brit. PS 1 011 988 und stellte dazu abschliessend fest, dass es für jeden gut ausgebildeten Durchschnittsfachmann naheliegend gewesen sein dürfte, nach der Veröffentlichung dieser Patentschrift, für die Aufgabe, Biegungen nach beiden Richtungen vorzunehmen, wobei solche in der gleichen Richtung vorherrschten, die Kette bei zurückgezogener Stellung der Biegespindel anzutreiben, womit der Patentanspruch des Klagepatentes bereits vollständig erfüllt worden sei. Im übrigen verwies der Experte auf die spezifische Aufgabenstellung jeder Patentschrift. Wie die in der Klageschrift erwähnte Untersuchung der im Betonbau häufig vorkommenden Bügelformen zeige, wiesen 48% aller Ausführungen nur Biegungen in einer Richtung auf, so dass der von der Klägerin behauptete Durchbruch des Klagepatentes nur auf ungefähr die Hälfte der Anwendungsfälle zutreffe. Das System mit dem Vertauschen der beiden Biegerollen (als Biegebacke und Biegewerkzeug) sei im übrigen durch die neu vorgelegte FR-PS 997 984 bereits seit dem Jahre 1952 nahegelegen gewesen, so dass nicht mehr von einem Durchbruch des Klagepatentes gesprochen werden könne. Wenn im Zeitraum von 34 Monaten drei Erfinder die Idee des Klagepatentes benutzt hätten, so könne das auf irgendwelchen unbekanntem Gründen beruhen. Nach der Publikation der österreichischen Parallelanmeldung des Klagepatentes sei diese Idee Stand der Technik geworden, ob zu Recht oder Unrecht geschützt, werde der Ausgang dieses Streitfalles zeigen. Offensichtlich hätten die Anmelder der CH-PS 592 481 und CH-PS 587 087 die Meinung vertreten, dass dies zu Unrecht geschehe und daher von der Idee Gebrauch gemacht, während der Anmelder der AT-PS 368 724 anderer Ansicht gewesen sei und eine Umgehungs-lösung gesucht habe.

Die Aussage der Expertise vom 31. Mai 1985, dass der Idee des Klagepatentes die erforderliche Erfindungshöhe gefehlt habe, werde (damit) bestätigt.

Auch hinsichtlich des neu eingeschränkt formulierten Patentanspruchs, bezogen auf die Unteransprüche 5 und 6, weise die dem Klagepatent zugrunde liegende Idee

im Zeitpunkt der Patentanmeldung Neuheit und technischen Fortschritt auf, während die Erfindungshöhe fehle.

11. Anlässlich der Schlussverhandlung vom 26. Mai 1986 nahm der Gerichtsexperte zu den neu eingereichten Unterlagen der Beklagten und zu den in der Zwischenzeit schriftlich gestellten Ergänzungsfragen der Klägerin vom 14. April 1986 – soweit sie zugelassen wurden – Stellung.

Im grossen und ganzen könne er (dem Inhalt) der Eingabe von der Beklagten zustimmen. In der zitierten deutschen PS 1 243 952 seien die Merkmale K 1 und K 2 des Klagepatentes «praktisch gezeigt». Die Biegemaschine sei indessen nicht identisch, deshalb könne die Neuheit angezweifelt werden; es sei indessen eine nicht allzu grosse Differenz zu sehen, die insbesondere im Material und der weiteren Spezialisierung (Federkernrahmen) liege. Er erklärte auch, über die Neuheit des Klagepatentes könnte man sich aufgrund dieser Patentschrift streiten. Was indessen die Erfindungshöhe angehe, bestehe nun für die Klagepatentschrift kein Platz mehr; die Erfindungshöhe sei somit «gleich null». Der technische Fortschritt werde demgegenüber nicht beeinträchtigt und resultiere beim Klagepatent aus der Geschwindigkeit des Biegevorgangs. Die zitierte CH-PS sei demgegenüber eine Nachveröffentlichung zum Klagepatent.

Zu den Fragen der Klägerin erklärte der Experte, keine der 4 zitierten Schriften liessen in Richtung des Klagepatentes weisende Aufgabenstellung oder Lösungsgedanken erkennen; die US-PS arbeiteten mit dem Prinzip der Vertauschung, bei der DE-OS weise nichts auf automatische Fertigung hin (Frage 4). Bei der DE-OS 2 107 761 sei der Gedanke der seitlichen Überführung des Biegewerkzeugs nur sekundär vorhanden, bei den erwähnten US-PS gar nicht (Frage 5). In der CH-PS 592 481 seien vergleichbare Aufgabe- und Lösungsgedanken vorhanden; in der CH-PS 587 087 nur als Nebenaufgabe, und die AT-PS 368 724 enthalte die gleiche Aufgabe, aber eine andere Lösung (kinematische Umkehrung; Frage 6). Die beiden schweizerischen Patentschriften liessen den Gedanken, das Biegewerkzeug zum Biegerichtungswechsel seitlich am Draht vorbeizuführen, nicht erkennen; bei der österreichischen Patentschrift sei dies nur bedingt zu verneinen (Frage 7). Die CH-PS 587 087 weise auf den Stand der Technik hin (Frage 8). Es werde in dieser Schrift weiter auf Maschinen verwiesen, bei denen die «Biegegabel» um die gleiche ihrer beiden Achsen rotiere und zum Richtungswechsel zurückgezogen sowie über oder unter dem Draht vorbeigeführt werde (Frage 9). Wahrscheinlich sei der Erfinder der CH-PS 587 087 davon ausgegangen, beim Klagepatent handle es sich um ein schwaches Patent, das er deshalb ohne grosse Bedenken verwenden könne (Frage 10). Er könne sich vorstellen, dass die Maschinen nach dem DGM 1 846 451 und der deutschen OS 2 107 761 für kleinere Betriebe und Baustellen ideal seien; sicher hätte eine Automatisierung der Vorrichtung den Markterfolg bedeutend verbessert, und es sei auch davon auszugehen, dass der betreffende Konstrukteur ein gut ausgebildeter Fachmann gewesen sei (Frage 14). Von der Patentabteilung der Firma K. habe er aus persönlicher Sicht nicht den besten Eindruck; es könne sein, dass K. die Maschine habe übernehmen wollen. Die grössere Leistung liege wohl in der Entwicklung der Steuerung; meistens übernehme man mit der Lizenz auch die dahinterstehenden Patente, ohne sie genauer zu prüfen. In einer Fachzeitschrift sei

man in erster Linie bedacht, die Vorzüge seiner Entwicklung (Maschine) zu loben; die Fa. K. habe sicher nicht ohne entsprechende Marktforschung gehandelt und dabei vielleicht gerade festgestellt, dass für eine solche Maschine Bedarf vorhanden sei (Frage 16). Beim zitierten, seit 1952 bekannten Prinzip werde nicht dieselbe Lösung gezeigt, sondern es liege die gleiche Aufgabe zugrunde. Die Aufgabenstellung sei durch dieses französische Patent nahegelegt, aber nicht ausgeführt worden; das Bedürfnis dazu sei offenbar nicht gegeben gewesen. Deshalb treffe es kaum zu, dass sich die Fachwelt während 20 Jahren mit dieser Aufgabe befasst habe (Frage 17). . . .

12. . . .

Das Verfahren wurde mit Verfügung des Instruktionsrichters vom 20. August 1985 gemäss Art. 182 ZPO auf die Frage der Nichtigkeit des Klagepatentes beschränkt.

13. Wie bereits angetönt, sind alle am 1. Januar 1978 noch nicht erloschenen Patente dem neuen Patentgesetz vom 17. Dezember 1976 unterstellt; die Nichtigkeitsgründe beurteilen sich jedoch gemäss Art. 142 der Übergangsbestimmungen (lit. c) noch nach altem Recht. Für die Beantwortung der Frage nach dem Vorliegen einer Erfindung ist deshalb von Art. 1 des Patentgesetzes in seiner alten Fassung (Art. 1 aPatG) auszugehen. Gemäss Art. 1 Abs. 1 aPatG ist für eine neue gewerbliche Erfindung ein Erfindungspatent zu erteilen. Der Begriff «Erfindung» ist im Gesetz selber nicht definiert, er bedarf deshalb der Konkretisierung durch den Richter. Eine Erfindung liegt vor, wenn dank einer schöpferischen Idee durch eine neue, originelle Kombination von Naturkräften oder -stoffen ein technischer Nutzeffekt erzielt wird, der einen wesentlichen technischen Fortschritt bedeutet (BGE 95 I 581, 98 Ib 399). Nach Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 aPatG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 aPatG ist ein Patent somit nichtig zu erklären, wenn der Patentlehre die Neuheit, der technische Fortschritt oder die Erfindungshöhe – auch erfinderische Tätigkeit genannt – fehlt.

Neuheit

Die Neuheit ist dann nicht gegeben, wenn in einer der entgegengestellten Vorveröffentlichungen völlige Identität mit dem Streitpatent bezüglich Aufgabe und Lösung nachgewiesen ist (PMMBl 1972 I 71, E. 3 mit Verweis auf PMMBl 1962 I 46, E. 2a; vgl. auch BGE 94 II 319). Im ersten der beiden Entscheide der 2. Beschwerdeabteilung des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum (heute: Bundesamt) steht an der zitierten Stelle weiter: «. . . jeder Unterschied, im Sinne eines dem Vergleichsgegenstand fehlenden Definitionselementes des Patentanspruchs, genügt patentrechtlich als Neuheitsnachweis.» Im zweiten Entscheid steht hierzu: «Neuheit eines Anmeldegegenstandes ist nur dann zu verneinen, wenn alle Merkmale des Oberbegriffs und des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs gesamthaft als vorbekannt nachgewiesen sind. Neuheitsschädlich sind zugänglich gemachte Regeln, die mit der Erfindung im technischen Gehalt identisch sind (Troller/Troller,

Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 2. Auflage, S. 45 f., Ziffer 4). Es ist dabei davon auszugehen, dass nicht nur strikte die in den Patentansprüchen definierte Erfindung, sondern auch der übrige Inhalt der Patentschrift neuheitsschädlich sein kann (BGE 82 II 250 und dort zitierte Entscheide, 85 II 131 ff.; Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, 2. Auflage, Anm. 24 zu Art. 7 [nach neuem Recht], S. 366 ff.). Zumindest ist nach der zitierten Praxis der Inhalt der Patentschrift zur Ergänzung und Interpretation des Anspruches heranzuziehen, denn erst der gesamte Inhalt der Patentschrift macht die «Erfindung» aus, mit der der neue Patentanspruch verglichen werden soll (vgl. z.B. Urteil des Bundesgerichts vom 1.4.1969 i.S. G.H. AG gegen Z. AG in Schweiz. Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1971, S. 125 f.). Diese Auffassung teilt offensichtlich auch der Gerichtsexperte, wenn er in seinem Hauptgutachten zur Auslegung des Neuheitsbegriffs schreibt: «Keine Neuheit liegt dann vor, wenn sämtliche Merkmale des Patentanspruches in ein und derselben Vorveröffentlichung nachweisbar sind (PMMBI 1972 I 71, Erw. 3). Ein und dieselbe Vorveröffentlichung bedeutet namentlich, dass der im zu beurteilenden Patentanspruch definierte Gegenstand in einem Patentanspruch *oder, in Form eines Ausführungsbeispiels, in der Beschreibung einer vorbekannten Patentschrift bereits vollumfänglich umschrieben bzw. offenbart* ist» (Unterstreichung durch das Gericht).

In Übereinstimmung mit dem Gerichtsexperten kann davon ausgegangen werden, dass die diesem bis zur Erstellung des Ergänzungsgutachtens vorgelegten und von ihm der Patentschrift der Klägerin entgegengestellten Vorveröffentlichung nicht neuheitsschädlich waren. Dies gilt insbesondere auch für die brit. PS 1 011 988, welche die beiden kennzeichnenden Merkmale des Klagepatentes K 1 und K 2 nicht aufweist. Anders zu beurteilen ist indessen die von der Beklagten mit Schreiben vom 24. Januar 1986 eingereichte deutsche Patentschrift 1 243 952 für eine «Vorrichtung zum Herstellen von Formbiegeteilen». Es sollen damit zum Beispiel Rahmen, insbesondere Federkernrahmen für Polster, hergestellt werden, wobei es Absicht des Erfinders war, ein bereits bestehendes Patent über eine Vorrichtung zum Biegen beliebig langer, sowohl einwärts als auch auswärts gewölbter Rahmenseiten (DE-PS 1 119 631) durch ein vollautomatisches Biegen bei höchstmöglicher Genauigkeit und Schnelligkeit zu ersetzen und damit zu verbessern. In der Patentbeschreibung wird zur Verdeutlichung der insgesamt 13 aufgeführten Patentansprüche unter anderem festgehalten: «Die Welle ist als Hohlwelle ausgebildet und wird von einem am Biegehebel angreifenden Stössel durchgriffen, der durch einen hydraulischen Zylinder betätigt ist, *so dass der Biegehebel mit der Biegerolle nach rückwärts soweit verschiebbar ist, dass die Biegerolle beim Verschwenken des Biegehebels frei an dem zu biegenden Material vorbeigeht*» (vgl. Spalte 4, Zeilen 33–40 der dt. PS 1 243 952; Unterstreichung durch Gericht).

Damit ist die Idee des Klagepatentes (wahlweises Biegen nach entgegengesetzter Richtung durch ein für beide Richtungen gemeinsames Biegewerkzeug [K 1], das senkrecht zur Biegeebene verschiebbar und auf einem seitlichen Umgehungsweg auf die andere Seite der Materialvorschubbahn überführbar [K 2]) vorweggenommen, der technische Gehalt der im Klagepatent beanspruchten «Erfindung» bereits bekannt. Oberbegriff und kennzeichnender Teil des Patentanspruches müssen gesamthaft als vorbekannt gelten; die Neuheit des klägerischen Patentbesitzes ist zu

verneinen. Diese Schlussfolgerung ist auch nicht weit von der Beurteilung des Experten in der Schlussverhandlung entfernt, umso mehr als er der Frage der Neuheit im Hinblick auf die Ablehnung der Erfindungshöhe keine besondere Aufmerksamkeit mehr schenkte.

Erfindungshöhe (erfinderische Tätigkeit)

Nach der Verneinung der Neuheit erübrigen sich grundsätzlich Erörterungen zu den Themen «technischer Fortschritt» und «Erfindungshöhe», da alle drei Elemente kumulativ vorhanden sein müssen, damit ein Patent einer Nichtigkeitsklage standhalten kann.

Trotzdem soll noch zur Erfindungshöhe Stellung genommen werden: Gemäss Literatur und Praxis bedarf es zur Bejahung der Erfindungshöhe einer schöpferischen Leistung, die nicht ohne weiteres bereits von durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht werden konnte (vgl. BGE 95 II 363). Die Erfindung muss demnach dem Fachmann bei Kenntnis des relevanten Standes der Technik nicht nahegelegen haben; seine Leistung ist dann als schöpferisch anzusehen, wenn sie das Niveau dessen, was einem Konstrukteur in Anbetracht des für das in Betracht zu ziehende Datum nachgewiesenen Standes der Technik naheleg, überragt (PMMBl 1972 I 71, E. 2 und 5). Im Gegensatz zu Neuheit und technischem Fortschritt sind zur Ermittlung des Standes der Technik sämtliche Vorveröffentlichungen mosaikartig zu einem Gesamtbild zusammenzustellen, welches dann der im Patentanspruch definierten Erfindung gegenüberzustellen ist (PMMBl 1962 I 47).

Der Experte wies in seinem Hauptgutachten daraufhin, dass die Erfindung untereinander komplementäre Aspekte vereinige, nämlich die zugrundeliegende Aufgabenstellung, die zur Lösung der Aufgabe vorgeschlagenen Mittel oder Massnahmen sowie die erzielten Effekte. Zur Gewährleistung der Patentfähigkeit brauche es die Verwirklichung der schöpferischen Idee als Voraussetzung der Erfindungshöhe in lediglich einem der zitierten Aspekte (Verweis auf PMMBl 1964 I 3 f. und PMMBl 1965 I 32 ff.). Er wies aber auch nach, dass seiner Meinung nach die Aufgabe des Klagepatentes durch die brit. PS 1 011 988 bereits gelöst war; für den Fachmann sei es naheliegend gewesen, diese Aufgabe schneller und wirtschaftlicher zu lösen. Im übrigen zeige schon das deutsche Gebrauchsmuster 1 846 451 den beim Klagepatent beschrittenen Weg, das Biegewerkzeug zur neuen Bereitstellung aus der Biegeebene herauszunehmen und auf einem seitlichen Umgehungsweg auf der gegenüberliegenden Seite wieder in die Biegeebene zu überführen. Die brit. PS gebe dazu hinreichende Anregung, das senkrechte Zurückziehen des Biegewerkzeugs zur Freigabe der Materialvorschubbahn, welches beim DGM von Hand geschehe, mechanisiert herbeizuführen, was den Fachmann unmittelbar zum Merkmal K 2 führe. Dies umso mehr als die Nachteile des Verschwenkens des Biegebolzens in der Biegeebene gemäss brit. PS bekannt waren und den Fachmann anregten, nach einer besseren Lösung zu suchen. Wie auch der Experte ausgeführt hat, stimmt das Modell gemäss brit. PS ohne Blockiervorrichtung mit dem Gegenstand des Patentanspruchs des Klagepatentes überein, so dass der Fachmann allein aus dieser

Vorveröffentlichung zur beanspruchten Lösung kommen musste. Die Folgerungen des Gerichtsgutachtens werden in diesem Punkt vollumfänglich geteilt und führen allein schon zur Verneinung der Erfindungshöhe. Die von der Beklagten nachträglich vorgelegte DE-PS 1 243 952 macht nun (auch) in dieser Beziehung alles klar und räumt allenfalls bestehende letzte Zweifel endgültig aus. Aufgrund der dort beanspruchten Lösung der gestellten Aufgabe und der (teilweise bereits vorher zitierten) Patentbeschreibung (insb. Spalte 4, Zeilen 33–40), bleibt für die Erfindungshöhe der Klagepatentschrift kein Platz mehr; von einer «schöpferischen Leistung» kann nicht mehr gesprochen werden. Der Experte bezeichnete deshalb anlässlich der Schlussverhandlung die Erfindungshöhe unter diesem (neuen) Gesichtspunkt als «gleich null».

Damit ist neben der mangelnden Neuheit, welche im übrigen das Fehlen des technischen Fortschritts mit sich bringt (Blum/Pedrazzini, a.a.O., Anm. 6 zu Art. 1, S. 73), auch die Erfindungshöhe nicht vorhanden, so dass das Klagepatent – zumindest in seiner ursprünglichen Fassung – nichtig zu erklären ist.

Der Schluss auf Nichtigkeit findet weiter darin Bestätigung, dass auch in Deutschland mit Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 25. Februar 1983 das Patent der Klägerin versagt wurde, was von dieser offenbar anerkannt wurde. Dabei ist von Bedeutung, dass das deutsche Patentrecht weniger hohe Ansprüche stellt und zusätzliche Verfahrensmerkmale in die dortige Anmeldung miteinbezogen worden waren.

Zudem wurde das Nichtigkeitsurteil in Italien – wie die Beklagte unwidersprochen festgestellt hat – vom Kassationsgericht am 10. Mai 1983 bestätigt.

Dass reine Programmierungs- und Automatisierungsfragen nicht patentfähig sind, beweist ferner eine Aussage der Klägerin in der Replik in Verbindung mit der Nichtigkeitsklärung des Schweizer Patentes Nr. 587 087, wo sich im übrigen praktisch dieselben Parteien gegenüberstanden.

14. *Teilverzicht*

Die Klägerin hat – wie beschrieben – in der Hauptverhandlung vom 2. Dezember 1985 den Antrag gestellt, die Neuheit und den technischen Fortschritt – soweit erforderlich – sowie insbesondere die Erfindungshöhe unter dem Aspekt zu untersuchen, dass der Hauptanspruch mit dem Unteranspruch 5 zusammengelegt und aus dem Unteranspruch 6 Unteranspruch 1 würde, wobei sie die (ursprünglichen) Unteransprüche 1–4 fallenlassen wolle. Dies deutet – wenn von der Klägerin auch nicht explizit so bezeichnet – auf einen Teilverzicht gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. a und b aPatG hin, der nach Art. 142 Abs. 2 lit. b PatG ebenfalls nach altem Recht zu beurteilen ist.

Das Handelsgericht kommt zum Schluss, dass die vorgeschlagene Einschränkung des Patentanspruchs an sich zulässig wäre, ihr jedoch bezüglich Neuheit, technischem Fortschritt, insbesondere aber Erfindungshöhe, die Patentfähigkeit abgeht, wie auch vom Experten in seinem Ergänzungsgutachten – selbst ohne Berücksichtigung der DE-PS 1 243 952 – bestätigt wurde.

Eine Einschränkung des Patentanspruchs ist deshalb in dieser wie auch in anderer Form nicht möglich.

Unter diesen Umständen ist die Widerklage in vollem Umfang zuzusprechen, was notwendigerweise die Abweisung der Klage nach sich zieht.

15. . . .

Aus diesen Gründen wird erkannt:

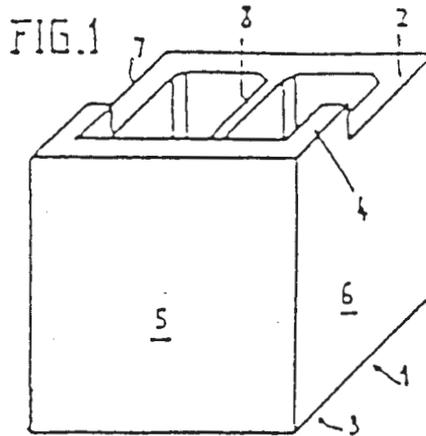
1. Die Klage wird *abgewiesen*.

Art. 1 Abs. 2, 24 Abs. 1 lit.b PatG – «BÖSCHUNGSELEMENT»

- *Ein Patentinhaber kann einen teilweisen Verzicht auf sein Patent nicht nur mittels Antrag auf das BAGE, sondern im Patentprozess auch gegenüber dem Gericht erklären (E. 1).*
- *Damit eine Erfindung für den Fachmann nicht naheliegt, muss zwischen dem Stand der Technik und der Erfindung eine Informationslücke bestehen, die der Erfinder nicht durch bloss assoziatives Ausdenken bisher bekannter Ideen, sondern durch eigene schöpferische Erkenntnisse zu füllen hat (E. 2).*
- *Die Kombination von vorbekannten Holsteinen und des damit verbundenen Prinzips der «terre armée» mit der ebenfalls vorbekannten Verzahnungsweise von Vollsteinen ergibt sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (E. 3).*
- *Le titulaire du brevet peut renoncer partiellement à ce dernier non seulement par une déclaration adressée à l'OFPI mais également par des conclusions prises dans une procédure ayant le brevet pour objet (c. 1).*
- *Pour qu'une invention ne soit pas évidente pour l'homme du métier, il faut qu'il existe entre l'état de la technique et l'invention un vide que l'inventeur comble par son propre apport créateur et non seulement par l'association d'idées connues (c. 2).*
- *La combinaison de parpaings creux connue et du principe de la «terre armée», qui leur est lié, ainsi que de l'adent de parpaings pleins, également connu, découle de façon évidente de l'état de la technique (c. 3).*

HG BE vom 12. September 1989 (mitgeteilt von RA J. Müller).

Die Klägerin ist Inhaberin des am 18. Januar 1978 angemeldeten und am 13. Juli 1979 erteilten CH-Patentes 612 233 betreffend ein «Element für Hangsicherung». Dieser Böschungstein (vgl. Bild) umfasst nach Beschränkung gemäss Rechtsbehörden 1 noch folgende Ansprüche:



1. Element für den Aufbau von Hangsicherungen zur Vermeidung von Erd-rutschen, dadurch gekennzeichnet, dass es eine in der Draufsicht ringsum geschlossene Wandung aufweist, die oben und unten offen ist und zumindest an einem ihrer Ränder eine Erhebung aufweist, die über den Rand hinausragt.
2. Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Wandung im Querschnitt rechteckig ist.
16. Element nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Erhebung sich über eine Rechteckseite und zwei gleichlange Teile der sich an diese Seite anschliessenden Seiten erstreckt.

Die Beklagten vertreiben seit 1984 einen Böschungsstein, der demjenigen der Klägerin sehr stark gleicht. Da die Klägerin aus einem früheren Verfahren den Schluss zog, dass der Patentanspruch im ursprünglichen Patent zu weit gefasst sei, beantragte sie mit Klage vom 7. November 1988 die Zusammenlegung der Patentansprüche 1, 2 und 16 im Sinne einer Einschränkung nach Art. 27 Abs. 1 PatG sowie die Feststellung, dass die Beklagten das eingeschränkte Patent verletzen, ein Benützungsverbot dieses Patentbesitzes, die Einziehung der beanstandeten Böschungselemente und der zu deren Herstellung dienenden Einrichtungen, als auch die Urteilsveröffentlichung. Die Beklagten beantragten die Abweisung dieser Klagebegehren und klagten widerklageweise auf Nichtigerklärung des CH-Patentes 612 233.

Das Handelsgericht hat erwogen:

1. Zwar erfolgt ein teilweiser Verzicht von Patentansprüchen durch den Patentinhaber üblicherweise durch das Stellen eines entsprechenden Antrages beim BAGE, doch kann der Patentinhaber während eines Nichtigkeitsprozesses einen Teilver-

zicht auch gegenüber dem Gericht aussprechen, worauf der Richter entscheidet, ob das so eingeschränkte Patent gültig ist (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., S. 489 a.E.; Bd. II, 3. Aufl., S. 750 a.E.). Es ist nun nicht einzusehen, wieso der Patentinhaber in einem Patentverletzungsprozess, in welchem mit grosser Wahrscheinlichkeit mit einer Nichtigkeitswiderklage gerechnet werden muss, mit seiner Teilverzichtserklärung bis zur Geltendmachung der Patentnichtigkeit durch den Beklagten zuwarten muss, anstatt den Teilverzicht – im Sinne eines antizipierten Teilabstandes – bereits im Rahmen eines klägerischen Rechtsbegehrens zu erklären. Ein solches Vorgehen erscheint auch unter dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie als zulässig, indem dadurch eine Straffung des Prozesses ermöglicht wird, Zeit gewonnen und unnötiger Aufwand verhindert werden kann.

Nachdem sich die Beklagten im Verlaufe des Verfahrens einer Zusammenlegung der Patentansprüche gemäss Rechtsbegehren 1 der Klage nicht mehr widersetzt haben, sind die Voraussetzungen für eine entsprechende Einschränkung im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG erfüllt, weshalb das diesbezügliche Klagebegehren gutzuheissen und das Patent antragsgemäss einzuschränken ist.

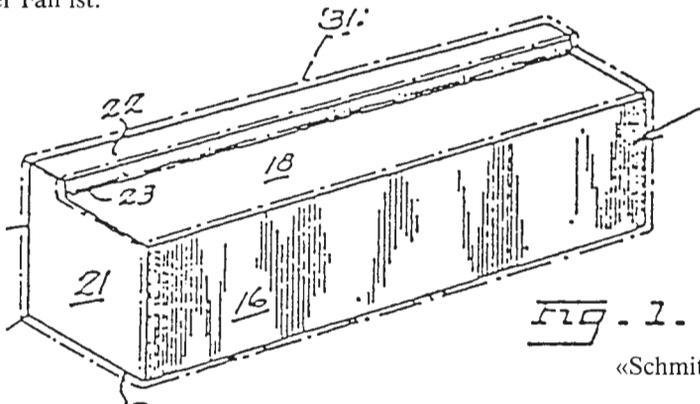
2. Zuzufolge dieses Teilverzichtes ist vorliegend nurmehr die Gültigkeit des eingeschränkten Patentes (Zusammenlegung der Ansprüche 1/2/16) zu beurteilen.

Eine Erfindung kann patentrechtlichen Schutz erlangen, wenn sie gewerblich anwendbar sowie neu ist und sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Fehlt einer patentierten Erfindung eine dieser Voraussetzungen, ist das entsprechende Patent nichtig. Da die gewerbliche Anwendbarkeit und die Neuheit des strittigen Böschungssteines in der eingeschränkten Fassung nicht bestritten wird, ist vorliegend einzig zu prüfen, ob die Erfindung im Zeitpunkt der Patentanmeldung aufgrund des damaligen Standes der Technik nahegelegen hat. Zum Stand der Technik gehört sämtliches technisches Wissen, das vor der Patentanmeldung irgendwo und irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, so auch Kenntnisse, die bei der Fachwelt in Vergessenheit geraten sind (vgl. Troller, a.a.O., Bd. I, S. 160 f.). Ausgehend von diesem Stand der Technik ist anschliessend zu beurteilen, ob die fragliche Erfindung für einen branchenkundigen Fachmann mit durchschnittlichem Wissen und Können nahelag, d.h. ob bei durchschnittlicher Auswertung des massgeblichen Standes der Technik die strittige Entwicklung noch eine zusätzliche schöpferische Leistung des Erfinders erforderte, oder ob sie sich ohne weiteres aus dem bisher Bekannten ergab (vgl. Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., S. 61). Damit eine Erfindung für einen Fachmann nicht naheliegt, muss zwischen dem Stand der Technik und der Erfindung eine Informationslücke bestehen, die der Erfinder nicht durch bloss assoziatives Ausdenken bisher bekannter Ideen, sondern durch eigene schöpferische Erkenntnisse zu füllen hat (vgl. Troller, a.a.O., Bd. I, S. 193).

3. Die Beklagten haben zur Dokumentierung des im Zeitpunkt der Patentanmeldung bestehenden Standes der Technik Unterlagen von mehreren, damals bereits veröffentlichten, ebenfalls der Hangsicherung dienenden Böschungssteinen vorgelegt. Aus diesen Dokumenten können u.a. folgende wesentliche Erkenntnisse gewonnen werden:

a) Bei den Veröffentlichungen AT-PS 279 862 (Pagitz-Stein), DE-GM 7 614 681 (TUBAG-Stein), und US-PS 3 269 125 (handelt es sich um Hohlsteine, die sich aufeinandergestapelt zu einer Stützmauer bzw. Böschung anordnen lassen und ihre Stabilität im wesentlichen durch das Auffüllen der Hohlräume mit Erde, Pfählen usw., bzw. durch Bepflanzung und Durchwurzelung erhalten. Diese Idee des Stabilitätsgewinnes entspricht weitgehend dem vom Kläger für seine Entwicklung verwendeten Prinzip der «terre armée».

b) Das Böschungselement gemäss US-PS 2 313 363 (Schmitt-Stein) ist ein stapelbarer Vollstein, welcher einer Böschung hauptsächlich durch sein Eigengewicht die nötige Stabilität verleiht. Im Unterschied zu den oben erwähnten Böschungselementen weist er jedoch eine sich über die ganze Steinbreite erstreckende Erhöhung auf, die eine formschlüssige, nach vorne unverrückbare Verbindung zwischen zwei aufeinandergeschichteten Steinen gewährleistet, wie dies auch beim Streitpatent der Fall ist.



Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass im Zeitpunkt der Patentanmeldung sowohl das Prinzip der durch die Verwendung von Hohlsteinen erreichbaren «terre armée» als auch die Möglichkeit der rutschfesten, gegenseitigen Verzahnung von Böschungselementen durch Anbringung von Erhöhungen bekannt war, bzw. zum Stand der Technik gehörte. Demnach bestand im vorliegenden Fall die erfinderische Leistung darin, diese beiden Prinzipien unter Weglassung allfälliger Nachteile - z.B. punktuelle Auflagerung - zu kombinieren, d.h. vereinfacht gesagt, den Schmitt-Stein in einen Hohlstein umzuwandeln. Es stellt sich nun die Frage, ob für einen durchschnittlichen Fachmann diese Zusammenfassung von im massgeblichen Zeitpunkt bekannten Elementen zu einer neuen Leistung nahelag, was - wie hier, wegen der funktionellen Ähnlichkeit der Elemente - eher der Fall ist, wenn Elemente der Kombination im Stand der Technik für gleiche oder ähnliche Zwecke bekannt waren, wenn auch in anderer Kombination (Troller, a.a.O., Bd. I, S. 189).

Die Frage des Naheliegens ist vorliegend zu bejahen:

Bereits der gerichtliche Experte im Verfahren 7038 vor dem bernischen Handelsgericht gelangte zum Schluss, dass sich das eingeschränkte Patent für einen Fachmann aus dem Stand der Technik in naheliegender Weise ergeben habe. Es hat dabei

in schlüssiger Art und Weise die Wesensmerkmale des klägerischen und der andern zum Stand der Technik gehörenden Böschungselemente analysiert und miteinander verglichen. Zu Recht hat sich der Gutachter auf die Ermittlung der Charakteristik des – den ausschliesslichen Patentgegenstand bildenden – einzelnen Hangsicherungselementes beschränkt und die rein ästhetische Aspekte und die Frage der Problemstellung an sich vernachlässigt (vgl. BGE 107 II 369, E. 2).

Obwohl das im gleichen Verfahren eingeholte Privatgutachten der Klägerin zu einem anderen Schluss gelangt, bestätigt es indirekt ebenfalls, dass die klägerische Erfindung für einen Fachmann nahelag. Es wird nämlich festgehalten, dass der Schmitt-Stein ein Beispiel altbewährter Bautechnik darstelle, mittlerweile jedoch überholt sei. Die Technik habe sich inzwischen weiter verfeinert. Als Beispiel einer solchen Verfeinerung wird gerade das Prinzip der «terre armée» angeführt. Daraus ist der Schluss zu ziehen, dass die klägerische Erfindung, welche sich eben dieses Prinzip der «terre armée» zunutze macht, das Ergebnis einer andauernden, schrittweisen Entwicklung ist, sich mit andern Worten aus dem nach und nach verfeinerten Stand der Technik ergeben hat, ohne dass dafür eine mit einer erheblichen schöpferischen Leistung zu füllende Informationslücke zu überwinden gewesen wäre.

Auch die berufskundigen und deshalb durchaus als massgebliche Fachmänner zu bezeichnenden Handelsrichter (Pedrazzini, a.a.O., S. 61) sind der Ansicht, dass es sich beim Böschungselement der Klägerin zwar um eine sinnvolle und gelungene Weiterentwicklung handelt, welcher jedoch die für eine patentfähige Erfindung nötige schöpferische Inspiration fehlt. Der Hohlstein und das damit verbundene Prinzip der «terre armée» einerseits und die Verzahnungsweise des «Schmitt-Steins» andererseits seien im fraglichen Zeitpunkt in der Baubranche bekannt gewesen, weshalb die Kombination dieser Elemente eine Frage der Zeit gewesen sei.

Schliesslich erscheint aber auch dem bautechnischen Laien in Kenntnis der im Zeitpunkt der Patentanmeldung existierenden Formen und Funktionsweisen von Böschungselementen der Schritt zur Kombination von solchen Elementen als nicht allzu gross, weshalb die hier umstrittene Lösung einem Fachmann umso näher gelegen haben dürfte.

Unter diesen Umständen ist beim massgeblichen Stand der Technik das Naheliegen der klägerischen Entwicklung zu bejahen, weshalb die Widerklage gutzuheissen und das – eingeschränkte – CH-Patent Nr. 612 233 unter gleichzeitiger Mitteilung an das BAGE (Art. 60 Abs. 3 PatG) nichtig zu erklären ist.

Art. 1 aPatG, Art. 7 aPatG, Art. 24 aPatG, Art. 26 (1) aPatG, Art. 142 (1) u. (2) PatG – «STRASSENKEHRMASCHINE»

- Teilverzicht bewirkt bloss noch Überprüfung der strittigen Begehren durch das Gericht (Erw. II.3).*
- Definition des Fachmanns (Erw. III.3).*

- *Beim Überprüfen der Erfindungshöhe ist vom nächstliegenden Stand der Technik auszugehen und erst dann der restliche Stand der Technik zu betrachten (Erw. III.4).*
- *Die Erfindungshöhe kann an sich bejaht werden, wenn die Kombination von bekannten Elementen zur Erlangung einer neuen Wirkung nicht nahelag; in concreto Erfindungshöhe jedoch verneint (Erw. III.6).*
- *Wechselwirkung zwischen technischem Fortschritt und Erfindungshöhe heisst nicht, dass eines dieser Elemente ganz fehlen darf (Erw. III.7).*
- *Une renonciation partielle a pour conséquence que le juge n'examinera plus que les conclusions litigieuses (c. II.3).*
- *Définition de l'homme du métier (c. III.3).*
- *Pour examiner le niveau inventif, il faut partir de l'état de la technique le plus immédiat et seulement ensuite prendre en considération le reste de l'état de la technique (c. III.4).*
- *Le niveau inventif doit être admis lorsque la combinaison d'éléments connus en vue de l'obtention d'un effet nouveau n'était pas évidente; in casu toutefois, rejet du niveau inventif (c. III.6).*
- *Le fait que, en cas de progrès technique particulièrement notable, on puisse se montrer moins exigeant quant au niveau inventif - ou vice versa - ne signifie pas qu'un des ces éléments puisse entièrement faire défaut (c. III.7).*

HG ZH Urteil vom 30.6.1988.

Aus dem Entscheid des Handelsgerichtes:

I.

1. Die Klägerin ist ein britisches Unternehmen, welches vor einiger Zeit von der deutschen A.S. GmbH übernommen worden war. Sie ist auf dem Gebiete der Herstellung und des Verkaufes von Kehrmaschinen tätig und Inhaberin des schweizerischen Patentes Nr. 591 603 betreffend eine «Machine de nettoyage comportant un aspirateur», angemeldet am 8. Oktober 1975 (Priorität vom 9. Oktober 1974), erteilt am 30. Juni 1977.

2. Mit Eingabe vom 21. Oktober 1987 hat sie gegen die Beklagte, die sich ebenfalls mit der Herstellung und dem Vertrieb von Reinigungsmaschinen befasst, die vorliegende Patentverletzungs- und Schadenersatzklage hierorts eingereicht. Mit der Klageantwortschrift vom 14. März 1988 wurde gleichzeitig widerklageweise Patentnichtigkeitsklage erhoben.

Anlässlich der mündlich fortgesetzten Hauptverhandlung schränkte die Klägerin ihr Klagepatent durch einen Teilverzicht in der Weise ein, dass die Unteransprüche 1 und 2 mit dem Patentanspruch zusammengelegt wurden. Gemäss dem klägerischen Teilverzicht hat der aktuelle Patentanspruch nachfolgend genannten Inhalt:

- «– eine Reinigungsmaschine, bestehend aus einer Kammer zur Aufnahme des Staubes und/oder anderem Kehricht sowie von Wasser und/oder anderen Flüssigkeiten, welche diesem Kehricht zugemischt sind,
- einem Saugkanal, dessen Ausgang mit dieser Kammer in Verbindung steht, wobei das andere Ende so angeordnet ist, dass es sich ganz nahe bei der zu reinigenden Oberfläche befindet, um von dort den Kehricht ansaugen zu können,
 - sowie aus einer Ansaugvorrichtung, welche mit dem Saugkanal und der Auffangkammer in Verbindung steht, um aus diesen die Luft abzuziehen, und so eine Saugwirkung im Saugkanal zu bewirken, wobei die Flüssigkeit dem durch den Saugkanal angesogenen Kehricht beigemischt wird,
 - gekennzeichnet durch eine Vorrichtung zur Rückleitung der Flüssigkeit aus der Auffangkammer in den Saugkanal,
 - wobei die mit Kehricht beladene Flüssigkeit bei ihrem Austritt aus dem Saugkanal aus/von der Luft abgetrennt wird infolge einer Verminderung der Geschwindigkeit bei ihrem Eintritt in die Auffangkammer,
 - und durch Anordnung einer Ablenkplatte, benachbart dem Austrittsende des Saugkanals, so dass die mit Staub und/oder anderem Kehricht beladene Flüssigkeit beim Austritt aus dem Saugkanal in die Auffangkammer abgelenkt wird, um die Trennung zwischen Flüssigkeit und Luft zu verbessern,
 - und dass die Ablenkplatte nach unten ragende Seitenwände aufweist, wobei die Luft zur Ansaugvorrichtung hinströmt, während die von dem in der Auffangkammer angesammelten Kehricht abgetrennte Flüssigkeit mittels der Rückleitungsvorrichtung in den Saugkanal zurückgeführt wird.»

II.

1. Das Patentgesuch zum Streitpatent wurde noch unter der Herrschaft des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 eingereicht und am 30. Juni 1977 erteilt. Seine Rechtsbeständigkeit und namentlich auch die Fragen des Teilverzichtes und der Patentnichtigkeit sind daher grundsätzlich noch nach dem alten Patentgesetz (= aPatG) zu beurteilen (Art. 142 Abs. 2 PatG). Im übrigen unterstehen jedoch die beim Inkrafttreten des Gesetzes vom 17. Dezember 1976 (1. Januar 1978) noch nicht erloschenen Patente von diesem Zeitpunkt an dem neuen Recht (Art. 142 Abs. 1 PatG).

2. Vorliegendenfalls hat die Klägerin und Nichtigkeitsbeklagte durch Einbezug der Unteransprüche 1 und 2 in den kennzeichneten Teil des Hauptanspruches einen Teilverzicht erklärt. Die Nichtigkeitsbeklagte kann während des Nichtigkeitsprozesses den Teilverzicht im Sinne von Art. 24 aPatG entweder gegenüber dem Eidg. Amt oder aber unmittelbar gegenüber dem erkennenden Gericht aussprechen, so dass sich das klägerische Vorgehen formell als zulässig erweist.

Die eingeschränkte Erfindung bleibt sich in ihrem Gehalt im wesentlichen gleich, auch wenn einige wenige Begriffe anders als in der Klageschrift übersetzt und ein

Satz umgestellt wurde, was sich ohne weiteres aus einem Vergleich zwischen dem ursprünglichen und dem eingeschränkten Anspruch ergibt. Die Beklagte vermag denn auch nicht überzeugend darzulegen, inwiefern der Sinn des Patentes durch diese marginalen Abweichungen geändert haben soll, und ihre Bestreitung der Zulässigkeit des Teilverzichts ist wohl aus prozessualen Gründen für den Fall der Ablehnung der Nichtigkeitswiderklage erhoben worden. Ihre diesbezüglichen Einwände stossen mithin ins Leere. Somit erscheint die Teilverzichtserklärung auch materiell als zulässig.

Wird auf einen Patentanspruch im Prozess teilweise verzichtet, wird die Nichtigkeitswiderklage teilweise anerkannt, und der Patentanspruch fällt in diesem Umfange mit Wirkung von Beginn an («ex tunc») dahin (BGE 108 II 226 durch Umkehrschluss). In diesem Sinne ist von der teilweisen Anerkennung der Patentnichtigkeitsklage Vormerk zu nehmen.

3. Das Gericht ist durch einen Teilverzicht in der Weise gebunden, dass es bloss die weiterhin strittigen Begehren auf ihre Begründetheit hin zu prüfen hat. Im Umfange des Teilverzichts können indes die dem Schutzzumfang des Patentes entzogenen Ausführungsarten grundsätzlich dem Stand der Technik zugeordnet werden (vgl. dazu Troller, Immaterialgüterrecht, Band I und II, dritte Auflage 1983, S. 489 f.; nachfolgend = Troller). Dabei gilt es zu beachten, dass derjenige Patentinhaber, welcher nach Art. 24 lit. b aPatG seinen Patentanspruch mit einem oder mehreren Unteransprüchen zusammenlegt, dadurch zwar ebenfalls den ursprünglichen Schutzanspruch einschränkt, weil dadurch der neue Patentanspruch mehr Merkmale und infolgedessen eine spezialisiertere Ausführungsform enthält. Diese Einschränkung – welche den Schutzzumfang nicht erweitern darf – bedeutet aber keineswegs zwangsläufig die Zugabe, dass die zusammengelegten Merkmale als solche am Stichtag nicht neu oder nicht erfinderisch waren (Troller, S. 491 unter Verweis auf BGE 86 II 107).

Für den vorliegenden Fall ergibt sich aus obengenannten Gründen, dass nur noch der von der Klägerin neu formulierte Patentanspruch in die Überprüfung mit einbezogen werden muss. Dabei ist vorab – quasi vorfrageweise – zur Nichtigkeitswiderklage Stellung zu nehmen, weil sich dann je nach Ergebnis weitere Ausführungen zur Hauptklage erübrigen könnten.

III.

1. Gemäss Art. 26 Abs. 1 aPatG stellt der Richter auf Klage hin die Nichtigkeit des angefochtenen Patentes fest, wenn einer der in Ziffern 1–6 genannten Nichtigkeitsgründe nachgewiesen wird. Die Beklagte beruft sich auf den Nichtigkeitsgrund des Art. 26 Abs. 1 Ziffer 1 aPatG, wonach der Richter ein Patent dann als nichtig zu erklären hat, wenn die Voraussetzungen des ersten Absatzes von Art. 1 aPatG nicht erfüllt sind. Danach werden bloss für neue und gewerblich anwendbare Erfindungen Patente erteilt. Art. 1 Abs. 1 aPatG verweist bezüglich des Neuheitsbegriffes weiter auf Art. 7 aPatG. Eine Erfindung gilt nach dieser Vorschrift dann als neu, wenn sie nicht vor der Patentanmeldung im Inland in der Weise offenkundig ge-

worden oder vorveröffentlicht worden ist, dass der Fachmann sie danach ausführen kann.

Zum Begriff der patentierbaren Erfindung im Sinne des aPatG werden im wesentlichen die Elemente der Neuheit (Frage der identischen Vorwegnahme der technischen Regel), des technischen Fortschrittes (z.B. Frage der Bedürfnisbefriedigung) sowie der sogenannten Erfindungshöhe (das, was sich dem Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt) gezählt (vgl. dazu Troller/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechtes, 2. Auflage 1981, S. 34 ff.; nachfolgend = Troller/Troller). Üblicherweise besteht nach der schweizerischen Praxis ein Patentanspruch aus einem sogenannten Oberbegriff, welcher gewöhnlich das schon bekannte, mithin nicht zur Erfindung gehörende darlegt, während anschliessend mit der Wendung «dadurch gekennzeichnet, dass» zu den Merkmalen übergeleitet wird, welche die Erfindung kennzeichnen und sie von anderen abgrenzen lassen (BGE 107 II 369).

Die Beklagte lässt in ihrer Nichtigkeitswiderklage im wesentlichen das Vorliegen der patentrechtlich notwendigen Erfindungshöhe des Klagepatentes bestreiten. Nachdem die vorgenannten Merkmale einer patentfähigen Erfindung nach aPatG - Neuheit, technischer Fortschritt und Erfindungshöhe - kumulativ erfüllt sein müssen, kann sich die vorliegende Betrachtung grundsätzlich auf den von der Beklagten geltend gemachten Standpunkt betreffend Erfindungshöhe beschränken. Dabei soll vorab (nachfolgend Ziffer 2) das Klagepatent dargestellt und nur noch kurz zur Neuheit sowie zum technischen Fortschritt Stellung bezogen werden, um anschliessend die strittige Frage nach der Erfindungshöhe zu beantworten (nachfolgend Ziffern 3 bis 7).

2. Bei der zu beurteilenden Erfindung handelt es sich um eine Strassenkehrmaschine, welche in der Lage ist, mittels Ansaugen feste und flüssige Bestandteile von der Strassenoberfläche zu entfernen. Um eine übermässige Staubentwicklung und ein Übertragen des Staubes durch die Ansaugvorrichtung auch ausserhalb der Maschine zu vermeiden, wird im Mundstück des Ansaugrohres dem beförderten Luft-Kehricht-Gemisch eine Flüssigkeit (vornehmlich Wasser) beigegeben. Diese Flüssigkeit zirkuliert in einem quasi geschlossenen Kreislauf. Ausgangspunkt dieses Flüssigkeitskreislaufes bildet die Kehrichtauffangkammer, wo eine flüssigkeitsdurchlässige Trennwand ermöglicht, dass sich die Flüssigkeit vom abgelagerten Kehricht-Flüssigkeits-Gemisch zur Wiederverwendung in feste und flüssige Bestandteile trennt. Während der Kehricht in der Auffangkammer liegen bleibt, fliesst die Flüssigkeit in eine darunter liegende Auffangkammer, von wo aus sie wieder in das Ansaugmundstück und anschliessend in die Auffangkammer gelangt. Der notwendige Ansaugeffekt wird dadurch bewirkt, dass die Ansaugvorrichtung der Auffangkammer und damit auch dem mit ihr verbundenen Ansaugrohr Luft entzieht, so dass ein Ansaugeffekt beim Mundstück des Ansaugrohres entsteht, das sich nahe an der Strassenoberfläche befindet. Um zu verhindern, dass das angesogene Luft-Flüssigkeits-Kehricht-Gemisch unmittelbar gegen die Ansaugvorrichtung gesogen wird, ist - quasi als Hindernis - eine Platte mit Seitenschürzen so zwischen der Ansaugvorrichtung und dem Ende des Ansaugrohres angeordnet, dass das von der Strassenoberfläche angesogene Flüssigkeits-Kehricht-Gemisch gegen den Boden

der Auffangkammer abgelenkt wird, während die Luft dieses Hindernis umgehen und durch die Ansaugvorrichtung die Auffangkammer wieder verlassen kann.

Die Beklagte stellt die Neuheit des vorstehend umschriebenen, im Streit liegenden Patentanspruches – auch nach dem Teilverzicht – zu Recht nicht in Abrede.

...

3. Die neuartige und gegebenenfalls fortschrittliche Lösung gemäss Streitpatent ist dann zu schützen, wenn sie sich über dasjenige hinaus erhebt, was der ausgebildete Fachmann auf Grund dessen, was an einzelnen Lösungen und Beiträgen zusammengefügt am Stichtage den Stand der Technik ausmachte, mit seinem Wissen und Können fortentwickeln und noch finden konnte (ZR 73/1974, Nr. 95). Nachdem die im Streit liegende Erfindung in einer Kombination einzelner Merkmale besteht, ist dabei zu fragen, ob dem Fachmann die Zusammenfassung von bereits bekannten Elementen zu einer neuen Wirkung nahelag (Pedrazzini, S. 43 f., und Troller, S. 186). Wobei als Fachmann eine Person gilt, die den technischen Ausbildungsgrad erreicht hat, der im Gebiete, dem die technische Regel angehört, bei Personen, die mit Weiterentwicklungen befasst sind, üblich ist. Dabei ist auf den Entwicklungsgrad des Gebietes abzustellen, dem die technische Regel angehört (vgl. für viele Troller/Troller, S. 39 ff.). In Betracht fällt als Fachmann ein qualifizierter Konstrukteur.

Ausgangspunkt der vorliegenden Betrachtungsweise bildet demnach die Frage, was zum Stand der Technik im Zeitpunkt der Anmeldung gehörte. Dabei ist vorerst vom nächstliegenden – der Erfindung unmittelbar benachbarten – Stand der Technik auszugehen (Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Auflage, Bern 1987, S. 63 f.; nachfolgend = Pedrazzini).

In der deutschen Patentschrift Nr. 1 217 424 wird eine Strassenkehrmaschine beschrieben, welche feste und flüssige Bestandteile durch einen Kehrbesen in den Bereich des Ansaugrohres befördert, welches sich nahe der Strassenoberfläche befindet, von wo aus diese Bestandteile in einen Auffangbehälter gesogen werden. Der Ansaugeffekt wird dadurch bewirkt, dass mittels einer Vorrichtung der Auffangkammer und dem damit verbundenen Ansaugrohr Luft entzogen wird. Mittels Flüssigkeitszufuhr in das Ansaugrohr wird eine übermässige Staubentwicklung und damit namentlich auch verhindert, dass der Staub mittels der Ansaugvorrichtung wieder ins Freie gelangt. Im Innern des Auffangbehälters verhindert eine in der Wurfriechung des Ansaugrohres angebrachte Platte, dass das Kehrlicht-Flüssigkeits-Luft-Gemisch in den Bereich der die Luft aus der Auffangkammer absaugenden Vorrichtung gerät, und sie bewirkt, dass das Kehrlicht-Flüssigkeits-Gemisch nach unten fällt. Wie der deutsche Prüfer in seiner Antwort vom 1. Oktober 1982 auf eine Eingabe der Klägerin hin zu Recht festhält, ist der deutschen Patentschrift Nr. 1 217 424 nicht zu entnehmen, ob die schräge Trennwand zwischen dem Schmutzbehälter und dem Wasserbehälter perforiert sei, mithin mit Flüssigkeitsrückführung in einem geschlossenen Kreislauf vorsehe. Weiter ist der Patentschrift ebenfalls nicht zu entnehmen, ob die Platte welche zwischen dem Ende des Ansaugrohres und der Ansaugvorrichtung angebracht wurde, nach unten ragende Seitenteile aufweise.

Mit einer zumindest ähnlichen Wasserwiederverwertung wie die beiden hier zu vergleichenden Patente arbeiten im wesentlichen auch noch eine ganze Anzahl

älterer Reinigungsmaschinen, welche beispielhaft dem Klagepatent von der Beklagten entgegengehalten werden.

Zusammenfassend ist hier festzuhalten, dass sich das Klagepatent und das Patent gemäss der deutschen Patentschrift Nr. 1 217 424 funktionell nur dann unterscheiden, wenn angenommen wird, dass beim deutschen Patent eine Flüssigkeitsrückführung nicht stattfindet, oder wenn angenommen werden kann, dass die Ablenkplatte keine Seitenschürzen aufweise. Von der Konstruktion her liegen die Unterschiede vor allem in der Aufteilung der Auffangkammer, dem Standort der Ansaugvorrichtung sowie teilweise in der Verwendung eines Tellerbesens und dem Standort der Wasserzuführung (z.B. auf den Boden, in den Saugmund oder den Saugkanal).

4. Bevor beurteilt werden kann, ob durch das Vorliegen der beiden oben angeführten funktionellen Unterschiede das Klagepatent bereits die patentgemässe Erfindungshöhe gegenüber dem Stand der Technik aufweise, ist vorerst zu fragen, was im damaligen Zeitpunkt – neben der als nächstliegender Stand der Technik bezeichneten Vorveröffentlichung – sonst noch zum Stande der Technik gehörte (nachfolgend a und b). Sodann soll noch kurz zu den konstruktiven Unterschieden Stellung bezogen werden (nachfolgend c).

a) Ein Wasserwiederverwertungssystem bei Strassenkehrmaschinen finden wir bereits in der deutschen Auslegungsschrift Nr. 1 126 902. Dieses Wasserwiederverwertungssystem unterscheidet sich insofern vom Klagepatent, als das Wasser nicht mittels eines Siebes oder einer anderen Trennvorrichtung aus dem Flüssigkeits-Kehricht-Luft-Gemisch abgetrennt wird. Der Anmelder geht bei der Beschreibung seiner Maschine vielmehr davon aus, dass sich die Flüssigkeit in der Auffangkammer vom Kehricht abscheidet, um dann oben auf dem Kehricht – bildlich gesprochen – einen See zu bilden. Um Frischwasser zu sparen, wird dann die Flüssigkeit abgesaugt und in den Kreislauf zurückgeführt. Ein weiteres Wasserwiederverwertungssystem zeigt die deutsche Patentschrift Nr. 948 081. Dort wird das Flüssigkeits-Kehricht-Luft-Gemisch mittels einer mehrfachen Filterung getrennt und die abgetrennte Flüssigkeit in den Reinigungskreislauf zurückgeführt. Eine Abscheidung der Flüssigkeit mit einer einfachen Filterung findet sich auch bei weiteren Reinigungsmaschinen. Dass eine Wasserwiederverwertung bei bloss einfacher Filterung offensichtlich bereits bekannt war, ergibt sich demgegenüber ohne weiteres aus den bei den Akten liegenden Darstellungen und Beschreibungen anderer Reinigungsmaschinen. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass eine Flüssigkeitswiederverwertung bei Reinigungsmaschinen, wie sie im Klagepatent dargestellt wird, im Anmeldezeitpunkt bereits in verschiedenen Ausführungsformen und Varianten bekannt war. Besonders gilt es dabei zu beachten, dass das bereits bekannte Flüssigkeitswiederverwertungssystem, welches auch von der Klägerin verwendet wird, nicht die einzig mögliche Lösung, sondern bloss eine von verschiedenen Möglichkeiten zur Erreichung desselben Effektes – Ersparnis von Frischwasser – darstellt.

b) Eine Prallplatte, eine Ablenkvorrichtung oder eine andere Vorrichtung zur Abschirmung der Ansaugvorrichtung vor dem in die Auffangkammer strömenden Gemisch, womit allenfalls auch eine Trennung des angesogenen Gemisches erreicht

werden kann, findet sich in nahezu allen bereits erwähnten Erfindungen in verschiedenen Ausführungsarten, namentlich auch aus der als nächstliegender Stand der Technik bezeichneten Maschine. Es fragt sich nun an dieser Stelle, ob nicht auch die Umlenkschürzen bzw. die nach unten ragenden Seitenteile bereits Verwendung gefunden haben.

Ein sogenannter Abscheider mit nach unten ragenden Seitenteilen findet sich in der deutschen Auslegungsschrift Nr. 1 127 382. Aus der Zeichnung wird ersichtlich, dass das angesogene Gemisch in den Abscheider geworfen bzw. gesogen wird, der aus zwei gleich grossen an der Decke der Auffangkammer in der Wurfrichtung angebrachten Seitenwänden sowie einem die beiden Seitenwände verbindenden Element dargestellt wird, welches ebenfalls an der Decke und unmittelbar gegen die Auswurfrichtung angebracht ist. Dass dieser Abscheider ein Endstück in der beschriebenen Art aufweisen muss, zeigt sich an der Pfeilrichtung, mit welcher die Strömung des Gemisches dargestellt wird. Dass eine Prallplatte mit nach unten gerichteten Luftumlenkblechen bereits bekannt war, ergibt sich im übrigen ohne weiteres auch aus anderen bei den Akten liegenden Beispielen von Reinigungsmaschinen.

c) Bei den angeführten, mit dem Klagepatent verglichenen und bereits bekannten Reinigungsmaschinen ist die Ansaugvorrichtung jeweils ganz unterschiedlich angeordnet, nämlich entweder oberhalb, unterhalb oder seitlich des Auffangbehälters. Unterschiedliche Konstruktionen finden sich auch beim Standort der Wasserzuführung. Es handelt sich hierbei jedoch um rein konstruktive Unterschiede, welche ohne massgeblichen Einfluss auf die Grundfunktion der Maschine sind und ihren Ursprung in den unterschiedlichen technischen Voraussetzungen namentlich des Zugfahrzeuges haben können oder aber auch mehr zufällig oder nach dem Geschmack des Konstrukteurs so angeordnet worden sind. Dieser rein konstruktive Unterschied – gleich verhält es sich auch mit den unterschiedlich aufgegliederten Auffangkammern sowie der Verwendung eines Tellerbesens – kann mithin vorliegend weder für den Begriff des Standes der Technik noch der Erfindungshöhe von Bedeutung sein.

5. Gemäss Umschreibung im kennzeichnenden Teil des Klagepatentes findet eine Trennung der mit Kehrlicht beladenen Flüssigkeit von der Luft durch eine Verminderung der Geschwindigkeit bei ihrem Austritt aus dem Saugkanal statt. Abschliessend ist nun zu fragen, ob auch dieses kennzeichnende Merkmal bei Reinigungsmaschinen bereits Verwendung gefunden hatte.

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass sich der oben beschriebene Effekt des Klagepatentes – Trennung des Gemisches Luft-Feststoffe durch eine Verringerung der Geschwindigkeit – bildlich nur bedingt darstellen lässt, weil es einerseits das Ergebnis des Zusammenwirkens der einzelnen konstruktiven Merkmale der Maschine ist und andererseits ein Bewegungsablauf zeichnerisch schwer dargestellt werden kann. Deshalb fällt es hier nicht leicht, die eingangs gestellte Frage allein anhand der vorliegenden Zeichnungen zu beantworten. Möglich wäre ein direkter Nachweis vor allem durch eine verbale Umschreibung dieses Effektes in den verschiedenen vorhandenen Beschreibungen von analogen Reinigungsmaschinen.

Ein Vergleich mit jenen Reinigungsmaschinen, welche von der Funktion und der Konstruktion her dem Klagepatent am nächsten kommen, zeigt, dass überall das angesogene Luft-Kehricht-Flüssigkeits-Gemisch auf engem Raum nach dem Austritt aus dem Saugkanal abgebremst wird. Ein Weitertransport des Kehrichts aus der geschlossenen, räumlich eng begrenzten Auffangkammer – während laufender Maschine – ist bereits von der Aufgabe her gar nicht erwünscht. Bildlich gesprochen arbeiten diese Reinigungsmaschinen also nicht nach dem Schneeschleuderprinzip, welches nur eine Umlagerung des Schnees von der Strasse auf ein offenes Zugfahrzeug oder auf den Strassenrand bewirkt. Es gilt auch zu beachten, dass eine Trennung der Luft aus dem Kehricht-Flüssigkeits-Gemisch bei einer Reinigungsmaschine geradezu eine funktionelle Notwendigkeit darstellt, weil von der Aufgabenstellung her der Kehricht in die Auffangkammer gelangen und die Luft – zur Erzeugung des Ansaugeffektes – aus der Auffangkammer entfernt und möglichst ohne Fremdstoffe wieder an die Aussenwelt abgegeben werden muss. Demzufolge muss diese Trennung bei allen diesen Reinigungsmaschinen stattfinden. Mithin ist nicht einzusehen, inwiefern sich hier ein Unterschied zwischen den einzelnen Reinigungsmaschinen ergeben soll. Zusammenfassend gelangt man also zum Ergebnis, dass sich das Klagepatent auch in diesem Punkt nicht von anderen bereits bekannten Reinigungsmaschinen unterscheidet.

6. Nachdem unter Ziffern 3 bis 5 aufgezeigt wurde, dass sämtliche kennzeichnenden Merkmale des klägerischen Patentanspruches im Zeitpunkt der Anmeldung in unterschiedlicher Zusammensetzung bereits bei anderen Reinigungsmaschinen Verwendung gefunden haben, ist nun ergänzend zu fragen, ob allenfalls gerade in der patentgemässen Kombination der verschiedenen Merkmale die gesetzlich geforderte Erfindungshöhe gefunden werden kann.

a) Je nach der dem Konstrukteur gestellten Aufgabe oder dem vorgegebenen Ziel – namentlich Konstruktion mit oder ohne Wasserwiederverwertung – musste der Durchschnittsfachmann bei derart vielen bereits bekannten Systemen von Reinigungsmaschinen zwangsläufig zur Lösung, wie sie das Klagepatent vorschlägt, kommen. Ausgangspunkt dieser Feststellung bildet wiederum die als nächstliegende Stand der Technik bezeichnete Reinigungsmaschine. Wie bereits aufgeführt wurde (vgl. oben Ziffer 5), ist bei dieser Reinigungsmaschine ohnehin unklar, ob die schräge Zwischenwand perforiert sei und demzufolge einen Wasserkreislauf ermögli-che. Bestünde diese Perforation, würde es sowieso schwerfallen, einen relevanten Unterschied zum Klagepatent zu finden. Dieses System der Wasserwiederverwertung war aber dem Fachmann durch verschiedene Reinigungsmaschinen nahegelegt worden. Dem nächstliegenden Stand der Technik musste im wesentlichen nur ein weiteres Element – nämlich eine perforierte Platte oder ein Sieb – angefügt werden. Gerade weil aber dieses Element zudem bereits in anderen Reinigungsmaschinen für analoge Zwecke Verwendung gefunden hatte, musste sich für den Durchschnittsfachmann diese Kombination in dieser Form wegen der funktionellen Ähnlichkeit und der gestellten Aufgabe geradezu aufgedrängt haben. Das Ziel war, konkret mit dem Einbau des Wasserwiederverwertungssystems oder abstrakt mit Frischwasserersparnis, vorgegeben, und der Techniker hatte lediglich

eines der üblichen Systeme aus dem Stande der Technik zu verwenden, ohne eine substantielle Verbesserung anzubringen oder zu erreichen.

b) Ein noch kleinerer Schritt vom nächstliegenden Stand der Technik zum Klagepatent liegt für den Fachmann im Hinzufügen von Seitenschürzen an die Prallplatte, was sich bereits aus konstruktiven Gründen anbot. Die Verwendung dieser Schürzen war dem Fachmann ausserdem durch verschiedene andere Reinigungsmaschinen nahegelegt worden. Auch hier wurde dieses Element für analoge Zwecke in funktionell vergleichbaren Reinigungsmaschinen bereits verwendet, so dass sich die Übernahme – um den damaligen Stand der Technik überhaupt zu erreichen – auch hier aufdrängte. Wie aus den Akten hervorgeht, waren auch Konkurrenten zu demselben Ergebnis gelangt.

c) Zusammenfassend ergibt sich aus den vorstehenden Ausführungen, dass dem Hauptanspruch des Klagepatentes in der Form nach dem Teilverzicht vom 17. März 1988, obwohl die Neuheit bejaht werden kann, die Erfindungshöhe fehlt, weil der Hauptanspruch bereits vollumfänglich zum Stande der Technik gehörig bezeichnet werden muss und darüber hinaus dem Fachmann auch die Kombination der einzelnen Merkmale des Hauptanspruches nahelegen hat.

7. Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, dass der technische Fortschritt für die Praxis durch das Auftreten des Klagepatentes bedeutend gewesen sei. Dieses Bedürfnis habe schon lange Zeit bestanden und sei durch die Erfindung in derart weitgehendem Masse befriedigt worden, dass von einem klassischen Indiz für das Nicht-Naheliegen gesprochen werden könne.

a) Die Klägerin beruft sich mit ihrer Argumentation einerseits sinngemäss auf die in der Praxis Beachtung findende Wechselwirkung zwischen technischem Fortschritt und Erfindungshöhe. Danach kann bei besonders ausgeprägtem Vorhandensein des einen dieser beiden Erfordernisse zwar nicht gänzlich auf das andere verzichtet werden, aber diesbezüglich immerhin ein etwas weniger strenger Massstab angelegt werden (Troller/Troller, S. 42).

Nachdem oben dem Klagepatent die Erfindungshöhe gänzlich abgesprochen werden musste, würde sich ein weiteres Eintreten auf dieses klägerische Argument eigentlich erübrigen. Nur am Rande sei aber dennoch darauf hingewiesen, dass die Klägerin nicht überzeugend darzulegen vermochte, worin allenfalls dieser ausgeprägte technische Fortschritt des Klagepatentes liegen sollte. Das erstaunt nicht weiter, denn zwischen dem Klagepatent und dem nächstliegenden Stand der Technik besteht, wie oben ausgeführt wurde, nur ein marginaler Unterschied. Die Klägerin räumt denn auch selbst ein, dass im Maschinenbau die Entwicklung nur in kleinen Schritten erfolge.

b) Die Klägerin beruft sich andererseits sinngemäss auch auf die Bedürfnisbefriedigung, welche das Nicht-Naheliegen dann indizieren kann, wenn das geltend gemachte Bedürfnis erstmals befriedigt wurde und seit einiger Zeit von einem beachtlichen Personenkreis als solches empfunden wurde (Troller, S. 171).

Vorab ist zu bemerken, dass es in Anbetracht der Fülle verschiedenster Strassenreinigungsmaschinen schwerfällt, im Klagepatent eine erstmalige Bedürfnisbe-

friedigung auszumachen. Die Klägerin lässt ausführen, dass das Bedürfnis nach grosser Reichweite der Reinigungsmaschine bei kompakter Bauweise bestanden habe. Sie beruft sich dabei auf die Offenlegungsschrift Nr. 1 628 859, wo auf der ersten Seite (am Ende) ausgeführt werde, dass die Grösse und die Unhandlichkeit der Maschine ein Nachteil seien. Dieses völlig aus dem Zusammenhang gerissene Zitat bekommt in seinem ursprünglichen Kontext eine ganz andere Bedeutung, was von der Klägerin offenbar bewusst übersehen wird. Zum einen wird am Anfang des Absatzes – welcher das vorgenannte Zitat enthält – darauf hingewiesen, dass sich der genannte Nachteil auf die bereits bekannten Maschinen beziehe. Zum andern wird dann auf den folgenden Seiten die Erfindung beschrieben, welche diese Nachteile gerade nicht mehr aufweisen soll (z.B. gerade wegen der Verwendung eines geschlossenen Reinigungswasserkreislaufes). Mit diesem Hinweis hat die Klägerin zwar auf ein offenbar bestehendes Bedürfnis hingewiesen, aber gleichzeitig ihre eigene Behauptung widerlegt, wonach das Klagepatent dieses Bedürfnis erstmals befriedigen konnte.

...

V.

Abschliessend bleibt es bei der Feststellung mangelnder Erfindungshöhe des Klagepatentes, was zur widerklageweise geltend gemachten Nichtigkeit gemäss Art. 26 Abs. 1 aPatG führt.

Art. 28 PatG – «DOXYCYCLIN II»

- *Interesse des Klägers im Sinne von Art. 28 PatG nur dann gegeben, wenn mit Gutheissung der Klage Patentverletzungsvorwurf mindestens teilweise widerlegt wird (Erw. II.3.c).*
- *Das Bestehen des Interesses kann nicht aus der Konkurrenzsituation an sich hergeleitet werden; sondern das Bestehen eines Patentes muss sich auf die Konkurrenzsituation auswirken (Erw. II.4.c).*
- *Der Überdehnung des Schutzbereiches kann nicht mit einer Nichtigkeitsklage, sondern nur im Verletzungsprozess einredeweise oder im separaten Prozess mit negativer Feststellungsklage, dass ein bestimmtes Verfahren den Patentanspruch nicht verletze, begegnet werden (Erw. II.4.c).*
- *L'intérêt du demandeur au sens de l'article 28 LBI existe seulement lorsque le grief de violation du brevet se trouve au moins partiellement écarté en cas d'aboutissement de l'action en nullité (c. II.3.c).*
- *L'intérêt ne naît pas de l'existence d'une situation de concurrence; il faut en plus que l'existence du brevet influe sur la situation de concurrence (c. II.4.c).*
- *On ne peut pas prévenir une extension de l'aire de protection par une action en nullité, mais seulement par voie d'exception dans le procès en violation ou par*

une action négatoire distincte en constatation de droit visant à faire dire qu'un certain procédé ne viole pas la revendication du brevet (c. II.4.c).

Urteil des HG ZH vom 26. Juni 1989 i.S. H gegen P. (Die Klägerin reichte gegen dieses Urteil Berufung ein. Das Bundesgericht wies die Berufung ab mit Entscheidung vom 24. Januar 1990, publiziert in BGE 116 II 196 ff.).

Das Gericht zieht in Erwägung:

I.

Am 15. September 1987 reichte die Klägerin in obiger Sache die Klageschrift ein mit folgendem Rechtsbegehren:

- «1. Es sei festzustellen, dass das Schweizer Patent Nr. 579 531 insoweit nichtig ist, als es
- a) die Verwendung von anderen Edelmetallen als Rhodium,
 - b) die Verwendung von anderen tertiären Phosphinen als Triphenylphosphin,
 - c) die Verwendung von tertiären Arsinen und Stabinen beansprucht.
2. Es sei gemäss dem Rechtsbegehren Ziffer 1 das Schweizer Patent Nr. 579 531 unter Zusammenlegung von Hauptanspruch und Unteranspruch 1 entsprechend einzuschränken.»

II.

1. Die Klägerin klagt auf Feststellung der Teilnichtigkeit eines Patentes und auf die Vornahme der entsprechenden Korrektur des Patentanspruches. Sie macht geltend, die als nichtig angefochtenen Teile des Patentanspruches litten am Nichtigkeitsgrund der Undurchführbarkeit der Erfindung und der mangelnden Offenbarung.

2. Aktivlegitimiert zu einer solchen Klage ist gemäss Art. 28 PatG, wer daran ein Interesse nachweist.

3. a) Zur Begründung ihres Interesses – sie bezeichnet es als Rechtsschutzinteresse – führt die Klägerin in der Klageschrift aus, die Klägerin stelle Doxycyclin nach einem eigenen, nach Ivan Villax benannten Verfahren her und vertreibe es. Die Beklagte habe, wie gerichtsnotorisch sein dürfte, immer wieder die Behauptung aufgestellt, es gäbe kein Verfahren zur Herstellung von Doxycyclin, das unabhängig sei von den von der Beklagten gehaltenen Patenten. Die Beklagte mache damit implizite geltend, dass die Klägerin in die Patente der Beklagten eingreife. Dabei

berufe sich die Beklagte in erster Linie auf das Patent CH PS 579 531 (das sogenannte «Ankerfarm-Patent»). Die Klägerin habe dementsprechend ein Interesse daran nachzuweisen, dass dieses Patent teilweise nichtig sei, und eine entsprechende Einschränkung durchzusetzen.

b) Dieser Schlussfolgerung hielt die Beklagte in der Klageantwort entgegen, sie wäre nur dann folgerichtig, wenn das Verfahren der Klägerin, nach antragsgemäss eingeschränktem Patentanspruch, von den Patenten der Beklagten unabhängig würde. Dies sei aber nicht der Fall. Nach all dem, was aus den Behauptungen der Klägerin jeweils an diffusen und verwischten Auskünften über ihr Verfahren herauszulesen sei, würde sie auch in den nach ihren Vorstellungen beschnittenen Patentanspruch eingreifen. Sodann machte die Beklagte unter Hinweis auf einen Entscheid des Bundesgerichts geltend, wenn die Behauptung der Klägerin zuträfe, wonach nur die Verwendung von Rhodium-Verbindungen, nicht auch von Verbindungen der anderen im Patent beanspruchten Metalle zum Erfolg führen würde, wäre es gar nicht denkbar, dass die Klägerin durch die Beanspruchung dieser Metalle im Patent berührt würde.

c) Zu diesen Parteidarstellungen ist – vorläufig – folgendes festzuhalten: Es ist in der Tat gerichtsnotorisch, und auch den Parteien und ihren Vertretern bestens bekannt, dass die Beklagte beharrlich behauptet, eine – jedenfalls eine wirtschaftliche – Herstellung von Doxycyclin sei ohne Verletzung ihrer Patente (namentlich des – inzwischen allerdings abgelaufenen – «Giftpatentes» [CH PS 525 186] und vor allem des Ankerfarm-Patentes) nicht möglich. Damit warf und wirft die Beklagte der Klägerin, die ja Doxycyclin herstellt, tatsächlich implizite eine Verletzung ihrer Patente vor; im vorliegenden Verfahren tut sie es sogar ausdrücklich. Bei dieser Sachlage steht ausser Frage, und davon scheint auch die Beklagte auszugehen, dass das Interesse der Klägerin daran, diesen ihr gegenüber erhobenen Patentverletzungsvorwurf zu entkräften, ein Interesse im Sinne von Art. 28 PatG darstellt. Allerdings dient die vorliegende Klage nur dann diesem Interesse, wenn mit einer Gutheissung der Klage der Patentverletzungsvorwurf widerlegt, oder zumindest teilweise widerlegt wäre. Dem ist aber nicht so. Die Beklagte macht mit der Klageantwort – wie oben wiedergegeben – ausdrücklich geltend, die von der Klägerin verwendeten Verfahren würden auch in den nach ihrem Begehren korrigierten Patentanspruch eingreifen. Dies bedeutet für die Klägerin, dass sie den Patentverletzungsvorwurf der Beklagten mittels der vorliegenden Klage nicht entkräften kann: Der Prozessausgang ist für die Beurteilung der Frage, ob die Verfahren der Klägerin den von der Klage nicht tangierten Patentanspruch verletzen, offensichtlich irrelevant. Das heisst, es besteht zwar ein Interesse der Klägerin, diesen Patentverletzungsvorwurf zu entkräften, aber die vorliegende Klage dient diesem Interesse – dem einzigen, auf das sich die Klägerin in der Klagebegründung berief – nicht. Demnach hat die Klägerin in der Klagebegründung wohl ein Interesse an der Beseitigung des Verletzungsvorwurfes, aber kein Interesse an der Klage im Sinne von Art. 28 PatG dargelegt.

4. a) . . .

b) . . .

c) Mit der Replik brachte die Klägerin als weiteres Argument für die Begründung ihres Interesses vor, wenn eine Erfindung nicht durchführbar oder nicht genügend offenbart sei, habe jeder Konkurrent ein Interesse an der Feststellung des technisch gestalterischen Freiraumes. Sie begründete das Interesse also mit der Konkurrenzsituation. – Dass die Parteien bezüglich der Herstellung von Doxycyclin Konkurrenten sind, ist unbestritten. Diese Tatsache allein vermag aber kein Interesse an der Klage im Sinne von Art. 28 PatG zu begründen: Zwar hat das Bundesgericht im Leitsatz zu BGE 67 II 238 ausgeführt, das Klageinteresse sei gegeben, wenn die Parteien auf dem Gebiete, auf welchem der Patentgegenstand (Konstruktion, Verfahren) zur Anwendung komme, Konkurrenten seien, aber aus der Begründung des Entscheides geht hervor, dass das Bestehen des Interesses nicht aus der Konkurrenzsituation hergeleitet wurde, sondern vielmehr daraus, dass das Bestehen des Patentbesitzes sich auf die Konkurrenzsituation auswirkte, d.h. der Beklagten gegenüber der Klägerin einen Vorteil im Wettbewerb verschaffte. Das fragliche Patent betraf Vorrichtungen für gewisse Absperrungen in Hydranten. Beide Prozessparteien waren Hydrantenhersteller. Die Beklagte hatte der Klägerin ein Lizenzangebot für die fragliche Vorrichtung gemacht. Die Klägerin lehnte ab und forderte die Beklagte auf, das Patent, dieweil nichtig, löschen zu lassen. Dem kam die Beklagte nicht nach, worauf die Klägerin auf Feststellung der Nichtigkeit klagte. Die kantonale Instanz wies ab mit der Begründung, nachdem die Klägerin erklärt habe, sie beabsichtige weder jetzt noch in Zukunft, Hydranten nach dem Konstruktionsprinzip des Streitpatentes herzustellen, und nachdem eine auf Grund der Patenterteilung erfolgte ernsthafte Konkurrenzierung der Klägerin nicht dargetan worden sei, könne von einem rechtlich erheblichen und sachlich vernünftigen Klageinteresse nicht die Rede sein. Dem hielt das Bundesgericht entgegen, die Parteien seien Konkurrenten auf dem Gewerbegebiet der Hydrantenherstellung. Dabei könne sich die Beklagte im geschäftlichen Wettbewerb für ihren Hydranten auf das Streitpatent berufen, das ihr auf dem Markte gegenüber nichtpatentierten Konkurrenzern eine Vorzugsstellung verschaffe. Mit diesen Tatsachen sei ein Interesse der Klägerin an der Nichtigkeitsklärung im Sinne von Art. 16 Abs. 3 (des damaligen) PatG unzweifelhaft gegeben, auch wenn sie die patentierte Vorrichtung bei ihrer Konstruktion nicht verwende noch zu verwenden beabsichtige. Denn falls die Erfindung der Beklagten nicht patentwürdig sei, werde die Stellung der Klägerin im wirtschaftlichen Wettbewerb erschwert und damit ihre wirtschaftliche Bewegungsfreiheit beeinträchtigt durch ein Scheinpatent, an dessen Beseitigung ihr notwendig gelegen sein muss. Dem hielt die Vorinstanz offenbar entgegen, dass schweizerische Patente nicht geprüft seien, was dem als Käufer von Hydranten in Betracht fallenden Interessentenkreis bekannt sei. Letzteres anerkannte das Bundesgericht für gewisse Interessenten, hielt aber fest, dass etwa bei gewöhnlichen Leitungsinstallateuren oder bei ländlichen Verwaltungen, die sich mit der Beschaffung von Hydranten zu befassen hätten, im Zweifelsfall doch die Neigung bestehen dürfte, eine patentierte Konstruktion zu bevorzugen, in der Meinung, das Patent biete eine gewisse Gewähr für den Wert des Erzeugnisses (BGE 67 II 238 E.2). Demnach hatte in jenem Fall das Bestehen des Patentbesitzes Auswirkungen gehabt auf die Wettbewerbsstellung der Parteien, weil das Erzeugnis der Beklagten als patentierte Konstruktion – jedenfalls von einfacheren Käufer-

kreisen – als das wertvollere verglichen mit demjenigen der Klägerin betrachtet wurde. Dass bei dieser Sachlage ein Interesse der Klägerin an der Beseitigung dieses – bei Nichtigkeit des Patentes ungerechtfertigten – Wettbewerbsvorteils der Beklagten bestand, ist offensichtlich. Es bestand aber nicht nur das Interesse der Klägerin, den ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil der Beklagten zu beseitigen, sondern, und das ist wichtig, die Klage war auch geeignet, dieses Ziel zu erreichen. Mit Gutheissung der Nichtigkeitsklage wäre das Patent und damit auch der Wettbewerbsvorteil der Beklagten weggefallen. Zusammenfassend kann dem Bundesgerichtsentscheid deshalb entnommen werden, dass, wenn die Prozessparteien Konkurrenten sind, ein Interesse nicht voraussetzt, dass die Klägerin die patentierte Vorrichtung zu verwenden gedenkt, sondern dass ein solches Interesse auch schon vorliegt, wenn mittels der Nichtigkeitsklage ein ungerechtfertigter Wettbewerbsvorteil des Patentinhabers beseitigt werden kann.

Gerade diese Voraussetzungen sind aber im vorliegenden Prozess beide nicht gegeben; weder verschafft das Bestehen des Patentes der Beklagten einen Wettbewerbsvorteil, noch wäre die Klage – selbst wenn ein solcher Vorteil bestünde – geeignet, ihn zu beseitigen: Die Parteien stellen Doxycyclin her. Dabei ist bekanntlich lediglich das Verfahren, nach welchem der Stoff hergestellt wird, nicht aber der Stoff selbst geschützt. Und die Erzeugnisse beider Parteien, also Doxycyclin, sind identisch. Entsprechend ist hier gar kein Raum für die Gefahr, dass das eine Erzeugnis von Kaufinteressenten für das wertvollere als das andere gehalten würde. Es gibt also auch keinen diesbezüglichen Wettbewerbsvorteil der Beklagten, den zu beseitigen die Klägerin ein Interesse haben könnte. Immerhin – und das beschlägt die zweite Voraussetzung – könnte die Beklagte gegenüber Kaufinteressenten behaupten, das Doxycyclin beider Parteien werde nach demselben Verfahren hergestellt, für welches sie ein Patent habe, welches die Klägerin verletze. Dies stellte in der Tat eine Behinderung der Klägerin im Wettbewerb dar, aber, wie oben II. 3. c behandelt, könnte diese Behinderung mit der vorliegenden Teilnichtigkeitsklage nicht beseitigt werden, da der Vorwurf der Beklagten, der dahingeht, die Klägerin verletze den nicht angefochtenen Patentanspruch, durch das Urteil nicht entkräftet würde.

Es bleibt demnach festzuhalten, dass zwischen den Parteien zwar eine Konkurrenzsituation besteht, diese aber kein Interesse der Klägerin an der vorliegenden Teilnichtigkeitsklage zu begründen vermag. Die Klägerin hat denn auch in der Klagebegründung und in der Replik mit keinem Wort dargetan, inwiefern die Klage, beziehungsweise das Urteil die Konkurrenzsituation beeinflussen würde oder beeinflussen könnte. Dafür bestehen auch keine Anhaltspunkte. Offensichtlich wäre zwar im Hinblick auf die Konkurrenzsituation das Interesse der Klägerin an einer Nichtigkeitsklage, die das ganze Patent zu Fall brächte, da diesfalls die Klägerin nicht mehr den Vorwurf der Patentverletzung gewärtigen müsste. Mit der vorliegenden Teilnichtigkeitsklage ist aber für die Klägerin in dieser Hinsicht, wie dargelegt, nichts gewonnen. Daraus kann deshalb kein Interesse an der Klage abgeleitet werden.

Nun macht die Klägerin, wie oben angeführt, weiter geltend, die Tendenz der Beklagten, den Schutzzumfang ihrer Patente weit zu überdehnen, lasse eine Klärung der Rechtslage in besonderem Masse als geboten erscheinen (act. 43, S. 5). Offenbar

will die Klägerin damit geltend machen, sie habe deshalb ein Interesse an der Teilnichtigkeitsklage, weil die Beklagte auch Herstellern (d.h. auch der Klägerin) gegenüber, die die Patente der Beklagten nicht verletzen, in Überdehnung des Schutzanspruches ihrer Patente den Vorwurf der Patentverletzung erhebe. Selbstverständlich, das ist wiederholt festgehalten worden, hat die Klägerin ein Interesse, ihr gegenüber erhobene Patentverletzungsvorwürfe zu entkräften. Beruhen diese Vorwürfe aber auf der Überdehnung des Schutzbereiches, so ist die Teilnichtigkeitsklage kein taugliches Instrument zur Entkräftung dieser Vorwürfe: Die Überdehnung des Schutzbereiches des Patentanspruches ist eine Frage der Auslegung des Patentanspruches, und keine Frage der Gültigkeit des Patentes. Der Überdehnung des Schutzbereiches durch den Patentinhaber kann dementsprechend nicht mit einer Nichtigkeitsklage begegnet werden, sondern entweder im Verletzungsprozess mit der Einrede oder in einem separaten Prozess mit der Klage auf Feststellung, dass ein bestimmtes Verfahren den Patentanspruch nicht verletzt.

Zusammenfassend ist deshalb festzuhalten, dass die Klägerin in Klagebegründung und Replik zwar Gründe vorgebracht hat, die ihr Interesse, sich gegen Patentverletzungsvorwürfe der Beklagten zu wehren, begründen, die aber – und das ist entscheidend – kein Interesse an der vorliegenden Teilnichtigkeitsklage begründen, da diese für die Entkräftung der Vorwürfe nicht tauglich ist. Fehlt aber das Interesse an der Klage, so ist die Klage abzuweisen.

Art. 36 Abs. 1 PatG, Art. 66 lit.a PatG, Art. 63, Abs. 2 OG, Art. 66 Abs. 1, OG, Art. 67 Ziff. 1 OG, Art. 67 Ziff. 2 Abs. 2 OG, Art. 67 Ziff. 3 OG – «DOXYCYCLIN III»

- *Nochmalige Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts beschränkt sich auf die im seinerzeitigen Rückweisungsentscheid an das kantonale Gericht offen gebliebenen Punkte (Erw. 2a).*
- *Der Schutzbereich des Patentes wird auch durch die Bedeutung der Erfindung bestimmt (Erw. 2b).*
- *Wechselwirkung zwischen technischem Fortschritt und erfinderischer Tätigkeit bei der Beurteilung der Patentfähigkeit (Erw. 2b).*
- *Parteigutachten haben die Bedeutung von Parteibehauptungen (Erw. 3a).*
- *Nur beschränkte Möglichkeit des Vorbringens neuer Tatsachen oder Angebot neuer Beweismittel im Berufungsverfahren (Erw. 3b).*
- *Nachahmung einer technischen Lehre gegeben, falls die zu vergleichende Lehre davon nur in untergeordneten Punkten abweicht (Erw. 4a).*
- *Zur Frage der Nachahmung durch Verwendung funktionsgleicher Mittel, welche der Fachmann den Patentansprüchen ohne erfinderische Leistung entnehmen kann (Erw. 4a).*
- *Abgrenzung der abhängigen Erfindung von der Nachahmung und dem freien Stand der Technik (Erw. 4b).*

- *Keine Patentverletzung (Nachahmung, Abhängigkeit) bei Verwendung eines einfunktionellen, selektiv wirksamen Katalysators als Alternative zur geschützten Verwendung eines zwei- oder mehrfunktionellen, aber selektiv vergifteten Katalysators (Erw. 4c).*
- *Mit der wirtschaftlichen Bedeutung allein lässt sich nicht beurteilen, ob ein Patent als Pioniererfindung gelten kann (Erw. 5a).*
- *Si le tribunal fédéral doit connaître à nouveau d'une cause sur laquelle il a déjà statué, son pouvoir d'examen se limite aux questions laissées ouvertes dans son premier arrêt, par lequel il avait renvoyé l'affaire à l'instance cantonale (c. 2a).*
- *Laire de protection du brevet se détermine aussi en fonction de l'importance de l'invention (c. 2b).*
- *Corrélation entre le progrès technique et l'activité inventive dans l'appréciation de la brevetabilité (c. 2b).*
- *Des expertises unilatérales privées n'ont que la valeur d'allégations de parties (c. 3a).*
- *Possibilité limitée d'alléguer des faits nouveaux ou d'offrir des preuves nouvelles dans la procédure de recours en réforme (c. 3b).*
- *Admission de l'imitation d'un enseignement technique si celui faisant l'objet de la comparaison ne diffère du premier que sur des points secondaires (c. 4c).*
- *De l'imitation par l'usage de moyens ayant une même fonction et que l'homme du métier peut tirer des revendications du brevet sans effectuer aucune prestation inventive (c. 4a).*
- *Délimitation de l'invention dépendante par rapport à l'imitation et à l'état de la technique librement disponible (c. 4b).*
- *Pas de violation du brevet (imitation, dépendance) par l'usage d'un catalyseur unifonctionnel actif de façon sélective à la place d'un catalyseur protégé, bi-ou plurifonctionnel mais retenant les substances toxiques de façon sélective (c. 4c).*
- *L'importance économique seule ne permet pas de déterminer si un brevet couvre une invention révolutionnaire de pionnier (c. 5a).*

BGE vom 18. Januar 1990 i.S. Pfizer Inc. gegen Lagap S.A.

A.- Die Lagap SA war Mitberechtigte aus dem Schweizer Patent Nr. 579 531 (sog. Ankerfarm-Patent). Das Patent hat ein Verfahren zur Herstellung des Antibiotikums Doxycyclin zum Gegenstand.

Die Pfizer Inc. war Inhaberin des am 8. Februar 1988 abgelaufenen Schweizer Patentes Nr. 525 186 (sog. Giftpatent), das ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung von Doxycyclin betraf.

B.- Am 4. Mai 1979 klagte die Lagap SA mit zwei Mitberechtigten aus dem Ankerfarm-Patent gegen die Pfizer Inc. unter anderem auf Feststellung, dass sie durch die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Doxycyclin, das nach Beispiel I

dieses Patentes hergestellt ist, und von pharmazeutischen Präparaten, die Doxycyclin enthalten, das Giftpatent nicht verletze.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich hiess die Klage am 27. August 1981 im wesentlichen gut. Auf Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten hob das Kassationsgericht des Kantons Zürich dieses Urteil am 4. Januar 1982 auf und wies die Sache zur Ergänzung der Akten und zu neuer Entscheidung an das Handelsgericht zurück. Mit Urteil vom 3. Dezember 1982 hiess das Handelsgericht die Klage hinsichtlich des Giftpatentes erneut gut. Diesen Entscheid hob das Bundesgericht am 3. Juli 1984 auf Berufung der Beklagten auf, soweit er das Giftpatent betraf, und wies die Vorinstanz an, die technischen Feststellungen im Hinblick auf die Frage einer Nachahmung zu ergänzen und neu zu entscheiden (publ. in GRUR Int. 1986 S. 213). In der Folge zogen sich die Streitgenossen der Klägerin aus dem Verfahren zurück, da sie sich mit der Beklagten verglichen hatten.

Mit Urteil vom 9. Dezember 1988 hiess das Handelsgericht die Klage wiederum gut und stellte fest, «dass die Klägerin durch die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Doxycyclin, welches nach einem Verfahren gemäss Ankerfarm-Patent 579 531 hergestellt worden ist, und von pharmazeutischen Präparaten, welche dieses Doxycyclin enthalten, an sich, d.h. unter dem Vorbehalt der Geltendmachung von Rechten aus diesem Patent nach seinem Erwerb durch die Beklagte, das Patent 525 186 der Beklagten nicht verletzt bzw. nicht verletzt hat.» Gleichentags wies es zudem eine von der Beklagten gegen die Klägerin erhobene Verletzungsklage ab.

Eine kantonale Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin, mit welcher sie die Höhe der ihr zugesprochenen Parteientschädigung beanstandete, ist vom Kassationsgericht am 6. November 1989 abgewiesen worden.

C.- Mit ihrer Berufung beantragt die Beklagte, das Urteil des Handelsgerichts aufzuheben und die Klage unter Ergänzung der tatsächlichen Feststellungen abzuweisen, eventuell die Sache zu neuer Entscheidung nach Ergänzung des Sachverhaltes an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Mit Eingabe vom 22. März 1989 teilte die Klägerin dem Bundesgericht mit, das Urteil des Handelsgerichts vom 9. Dezember 1988 über die Verletzungsklage der Beklagten sei in Rechtskraft erwachsen. Darin sei eine Verletzung des Giftpatentes durch das Verfahren nach dem Ankerfarm-Patent verneint worden. Damit fehle der Beklagten das Rechtsschutzinteresse an der Berufung, da einer weiteren Verletzungsklage die Einrede der res judicata entgegenstehen würde. Die Beklagte hat in ihrer Stellungnahme vom 20. April 1989 das Fehlen des Rechtsschutzinteresses bestritten.

Im Parallelurteil vom 9. Dezember 1988, auf das sich die Klägerin beruft, hat das Handelsgericht die Unterlassungsklage der Beklagten aus dem Giftpatent mit der Begründung abgewiesen, mit dem Ablauf der Schutzdauer sei eine wesentliche Voraussetzung für den Unterlassungsanspruch weggefallen, der deswegen nach diesem Zeitpunkt unbegründet sei. Ob die Herstellung von Doxycyclin nach dem

Ankerfarm-Patent das Giftpatent während dessen Gültigkeitsdauer verletzt hat, war damit in jenem Verfahren nicht mehr zu prüfen. Insoweit entfaltet das Parallelurteil auch keine Rechtskraft, weshalb das Rechtsschutzinteresse der Beklagten an der vorliegenden Berufung nicht entfallen ist.

b) Das Handelsgericht hat trotz Ablaufs des Giftpatentes im Hinblick auf mögliche wettbewerbsrechtliche Folgen zu Recht auch ein Feststellungsinteresse der Klägerin angenommen. Aus den gleichen Überlegungen und insbesondere wegen der Schadenersatzansprüche, die mit der Berufung aufrecht erhalten werden, bei Verneinung einer Nachahmung aber nicht mehr auf patentrechtlicher Grundlage geltend gemacht werden könnten, muss sodann ein Rechtsschutzinteresse der Beklagten an der Aufhebung des angefochtenen Urteils ebenfalls bejaht werden. Schliesslich ändert auch der Erwerb des Ankerfarm-Patentes durch die Beklagte an der prozessualen Interessenlage nichts, wie das Bundesgericht bereits im Urteil vom 3. Juli 1984 festgehalten hat.

2.- Im Entscheid vom 3. Dezember 1982 verneinte das Handelsgericht eine widerrechtliche Benützung des Giftpatentes durch das Verfahren nach dem Ankerfarm-Patent mit der Begründung, die Aufzählung der Katalysatorgifte in der Patentschrift des Giftpatentes erwähne keine Phosphine und sei hinsichtlich des Schutzzumfangs als abschliessend zu betrachten. Das Ankerfarm-Patent sehe demgegenüber einen Triphenylphosphin-Rhodium-Chlorid-Komplex als Katalysator-System vor und lasse damit den Schutzbereich des Giftpatentes unberührt, habe aber seinerseits die Technik um dieses Gift bereichert. Das Bundesgericht erblickte in dieser Auffassung eine Bundesrechtsverletzung, da sich der Schutzbereich des Giftpatentes nicht bloss auf die in der Patentschrift erwähnten Katalysatorgifte erstrecke, sondern auch vor *Nachahmung* mittels *naheliegender Aequivalente* schütze. Das Handelsgericht wurde angewiesen zu prüfen, ob der Katalysator nach Ankerfarm-Patent ein solches Aequivalent darstelle oder gegenteils auf einer eigenen Idee beruhe, welche das Verfahren als wesentliche und damit freie Abweichung vom Giftpatent erscheinen lasse. Dabei sei auch die Bedeutung der Erfindung gemäss Giftpatent Rechnung zu tragen.

a) Gemäss Art. 66 Abs. 1 OG ist das Gericht, an das die Streitsache zurückgewiesen wird, an die rechtliche Beurteilung gebunden, welche der Rückweisung zugrunde liegt. Diese Beurteilung ist auch für das Bundesgericht verbindlich, gleichviel ob es durch eine Berufung, eine staatsrechtliche Beschwerde oder ein anderes Rechtsmittel veranlasst worden ist, die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Wird zurückgewiesen, damit das kantonale Gericht Versäumtes nachhole, insbesondere den Sachverhalt ergänze und je nach dem Ergebnis neu entscheide, so kann mit dem Rechtsmittel gegen seinen neuen Entscheid nur geltend gemacht werden, es habe bei der Klärung oder Beurteilung offen gebliebener Punkte Weisungen des Bundesgerichts nicht befolgt (BGE 111 II 95 E. 2 mit Hinweisen). Die Regel gilt auch für den Patentprozess, und zwar unbekümmert darum, dass tatsächliche Feststellungen der Vorinstanz über technische Verhältnisse gemäss Art. 67 OG vom Bundesgericht überprüft werden können. Auch diese Überprüfungsbefugnis beschränkt sich auf die im Rückweisungsentscheid offen gebliebenen Punkte.

b) Das Handelsgericht hat den Grundsatz der Bindung an die rechtliche Begründung des Rückweisungsentscheides nicht verkannt. Es hat lediglich in Zweifel gezogen, ob das Mass der Erfindungsqualität taugliches Kriterium der Begrenzung des Schutzbereichs eines Patentesein könne, da sich die erfinderische Tätigkeit jenseits der Grenze der normalen technischen Weiterentwicklung rational nicht mehr ergünden lasse.

Diese Meinungsverschiedenheit beruht indessen auf einem Missverständnis. Auszugehen ist von der Erwägung im Rückweisungsentscheid, dass der *Schutzbereich* des Patentesein *auch durch die Bedeutung der Erfindung bestimmt* wird (E. 4a am Ende). Daran ist festzuhalten. Bedeutende Erfindungen haben einen grösseren Schutzbereich als kleine, weil sie die Technik ein grosses Stück weiterführen, so dass die unmittelbar daraus zu gewinnenden Anleitungen zum technischen Handeln zahlreicher und umfassender sind (*Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl., S. 886). Eine grundlegend neue Wege weisende allgemeine Lehre rechtfertigt einen umfassenden Schutz dagegen, dass der Grundgedanke in einer Weise benutzt wird, die nur deshalb den *Schein der Patentfreiheit* trägt, weil der Erfinder nicht an alle Lösungsmöglichkeiten gedacht hat (*Benkard*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., N. 8 zu § 14 PatG, vgl. auch N. 125). Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Bedeutung der Erfindung grundsätzlich an der Reichweite ihrer allgemeinen technischen Idee, am allgemeinen technischen Fortschritt, und nicht am unmittelbaren wirtschaftlichen oder technischen Erfolg orientiert (*Blum/Pedrazzini*, Das schweiz. Patentrecht, Bd. III, 2. Aufl., S. 447; *Troller*, a.a.O., Bd. II, S. 886 Fn 19).

Das geltende Recht nennt allerdings den Begriff des *technischen Fortschritts* nicht mehr als selbständige Voraussetzung einer patentfähigen Erfindung (Art. 1 PatG). Das heisst jedoch nicht, dass er für die Beurteilung der Patentfähigkeit ausser Betracht fällt. Er kann vielmehr als *Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit* weiterhin herangezogen werden (Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 24. März 1976 über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes, BBl 1976 II 66; Entscheid der I. Beschwerdekammer des BAGE vom 15. März 1978, publ. in SMI 1979 S. 56 f.; vgl. auch *Benkard*, N. 1 zu § 1 PatG). Obschon bei allen Erfindungen unabhängig von der Weite des beanspruchten Schutzes ein einheitliches Mass an erfinderischer Tätigkeit verlangt werden muss (*Benkard*, N. 4 zu § 4 PatG), kann doch auch die technische Idee der Erfindung das Mass der schöpferischen Tätigkeit indizieren. *Technischer Fortschritt und erfinderische Tätigkeit* stehen damit in einer *Wechselbeziehung*, die bei der Abgrenzung des Schutzbereichs eines Patentesein in die Beurteilung einbezogen werden darf. In diesem Sinne ist die Erwägung im Rückweisungsentscheid zu verstehen, dass auch das Mass der Erfindungshöhe die Bedeutung der Erfindung und damit den Schutzbereich mitzubestimmen vermag. Weiter ist zu beachten, dass die erfinderische Tätigkeit für die Beurteilung des Schutzbereichs auch insoweit von Bedeutung ist, als der Gesamtheit des beanspruchten Schutzes eine solche Tätigkeit zugrunde liegen muss, so dass namentlich ein patentrechtlicher Teilschutz von vornherein nicht durchgreift, wenn bloss Einzelelemente einer Erfindung benutzt werden, die für sich allein oder in der übernommenen Verbindung nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.

c) Das Bundesgericht hat das Handelsgericht im Rückweisungsentscheid angewiesen, insbesondere zu prüfen, ob das streitige Verfahren nach dem Ankerfarm-Patent auf einer neuen Idee beruhe. Zu Recht leitet die Vorinstanz daraus ab, dass eine Nachahmung zu verneinen sei, wenn das Verfahren nach dem Ankerfarm-Patent seinerseits auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, sich jedenfalls nicht in naheliegender Weise aus der Lehre des Giftpatentes ergebe. Zutreffend hat sie diesen Grundsatz sodann für den Fall eingeschränkt, dass das Verfahren nach dem Ankerfarm-Patent als abhängige Erfindung zu jener des Giftpatentes erscheinen sollte. Darauf ist später zurückzukommen.

3.- a) Beide Parteien berufen sich auf Stellungnahmen von Gutachtern, die sie nach der Ausfällung des angefochtenen Urteils eingeholt haben und zum Bestandteil ihrer Rechtsschriften erklären. Das ist nach ständiger Rechtsprechung zulässig, soweit damit technische Fragen erläutert werden sollen, welche bereits Gegenstand des kantonalen Verfahrens gebildet haben. Solche Gutachten haben aber lediglich die Bedeutung von Parteibehauptungen und nicht von Beweismitteln (BGE 95 II 368 E. 1 mit Hinweisen). Dagegen ist das Vorbringen neuer Tatsachen oder das Angebot neuer Beweismittel über technische Verhältnisse nur unter besonderen Bedingungen zulässig (Art. 67 Ziff. 2 Abs. 2 OG). Vorausgesetzt wird zudem, dass entsprechende Anträge in der Berufungsschrift oder der Antwort gestellt und begründet werden (Art. 67 Ziff. 3 OG). Diese Ordnung ist abschliessend und zwingend (BGE 91 II 72 E. 4; *Troller*, a.a.O., Bd. II, S. 1051).

Die neuen Stellungnahmen der Gutachter beziehen sich auf die Gemeinsamkeiten der zu vergleichenden Verfahren und den vorbekannten Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt des Giftpatentes. Sie sind nach dem Gesagten als Parteivorbringen zu technischen Verhältnissen zuzulassen. Zu gestatten ist der Beklagten sodann die Vorlage zusätzlicher Literaturhinweise aus den Werken von *Samuel Glasstone* (Text-Book of Physical Chemistry, 1. und 2. Auflage). Das ist darum gerechtfertigt, weil sich die vorinstanzlichen Experten *erstmalig* in der *Schlussverhandlung* vor dem Handelsgericht auf diesen Autor berufen haben und die Beklagte keine Möglichkeit hatte, sich damit bereits im kantonalen Verfahren auseinanderzusetzen. Der Antrag auf Berücksichtigung der Vorlagen ist von der Beklagten in diesem Sinne und damit ausreichend begründet worden.

b) Die Beklagte beantragt, die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz über die technischen Verhältnisse zu überprüfen und dazu neue Gutachter zu bestellen, eventuell die Gutachter des kantonalen Verfahrens zu einer Ergänzung ihrer Ausführungen zu veranlassen.

Nach der Sondervorschrift von Art. 67 Ziff. 1 OG kann das Bundesgericht in Patentstreitigkeiten tatsächliche Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse überprüfen und auch neue Beweise anordnen, insbesondere den Sachverständigen der Vorinstanz zur Ergänzung seines Gutachtens anhalten oder selbst einen solchen bestellen. Es macht von dieser Möglichkeit, die in sein Ermessen gestellt ist, jedoch nur zurückhaltend Gebrauch. Seine Haltung beruht auf der Überlegung, dass Art. 67 Ziff. 1 OG die Berufung nicht zur Appellation macht, die das Bundesgericht verpflichten würde, den Sachverhalt in technischer Hin-

sicht allseits neu zu beurteilen; die Sonderbestimmung will ihm nur eine weitere Abklärung ermöglichen, wenn die rechtliche Beurteilung der Streitsache dies erfordert, weil an der Richtigkeit von Feststellungen des kantonalen Richters über technische Verhältnisse zu zweifeln ist. Das ist namentlich anzunehmen, wenn solche Feststellungen unklar oder unvollständig sind, sich widersprechen oder auf irrtümlichen Überlegungen beruhen, weil die Vorinstanz von unzutreffenden Rechtsbegriffen ausgegangen ist oder sich die technischen Fragen nicht richtig gestellt hat, ihre Auffassung folglich schon im Ausgangspunkt berichtigt werden muss. Wenn die Feststellungen dagegen einleuchten, hat das Bundesgericht die allgemeine Vorschrift von Art. 63 Abs. 2 OG auch in Patentstreitigkeiten zu beachten. So oder anders geht es zudem nicht an, dass eine Partei im Berufungsverfahren nachzuholen versucht, was sie im kantonalen Verfahren versäumt hat (BGE 114 II 85, 109 II 175, 85 II 514/5 mit Hinweisen).

Das Handelsgericht hat die gemäss Rückweisungsentscheid zu beantwortenden Rechtsfragen, wie bereits dargelegt, zutreffend gestellt. Zu den technischen Verhältnissen hat es drei Sachverständige angehört. Deren übereinstimmende Ausführungen sind in jeder Hinsicht klar und vollständig; sie erlauben ohne weiteres die Beantwortung der noch offenen Rechtsfragen. Praxisgemäss ist daher auf *Weiterungen in der Ermittlung* des rechtserheblichen Sachverhalts *zu verzichten*.

4.- a) Eine Patentverletzung begeht, wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt, wobei als Benützung auch die Nachahmung gilt (Art. 66 lit. a PatG). Eine *Nachahmung* liegt vor, falls in dem mit der Erfindung zu vergleichenden Verfahren oder Erzeugnis zwar nicht alle Merkmale verwirklicht sind, welche die Erfindung nach Wortlaut oder Sinn des Patentanspruchs kennzeichnen, es aber bloss in untergeordneten Punkten von ihrer technischen Lehre abweicht (BGE 98 II 331 E. 3c mit Hinweisen). Untergeordnet ist die Abweichung dann, wenn sie nicht auf einem neuen erfinderischen Gedanken beruht, sondern dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die in der Patentbeschreibung dargelegte Lehre nahegelegt wird (BGE 97 II 88; *Balass*, Nachmachung, Nachahmung, Abhängige Erfindung, in: Kernprobleme des Patentrechts, S. 295 ff., 303). Um den Schutzbereich des Patentbesitzes zu bestimmen, ist ausserdem die Bedeutung der Erfindung zu berücksichtigen, d.h. es ist zu prüfen, inwieweit damit die Technik bereichert worden ist.

Eine Nachahmung durch Aequivalente ist gegeben, wenn die patentgemässe Lösung durch funktionsgleiche Mittel erreicht wird, welche der Fachmann unter Berücksichtigung des Standes der Technik den Patentansprüchen ohne erfinderische Leistung entnehmen kann (vgl. BGE 58 II 288; *Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Bd. III, S. 177 ff.; *Troller*, a.a.O., Bd. II, S. 890; *Benkard*, N. 120 ff. zu § 14 PatG; *Bernhardt/Krasser*, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., S. 525 ff.). Erfordert das Auffinden der gleichwirkenden Mittel dagegen eine erfinderische Tätigkeit, so entsteht eine neue technische Lehre, die ausserhalb des Schutzbereiches des Patentbesitzes liegt, der durch die ersetzten Mittel gezogen ist (*Troller*, a.a.O., Bd. II, S. 890).

Das Handelsgericht ist der Auffassung, das streitige Verfahren nach dem Ankerfarm-Patent stelle keine Nachahmung der Lehre aus dem Giftpatent dar. Jenes beruhe auf der Verwendung eines nur für die gewünschte Reaktion selektiv wirkenden Katalysators, dieses auf der selektiven Vergiftung des Katalysators durch

Teilbesetzung der Oberfläche. Zwischen den beiden Möglichkeiten bestehe keine direkte Korrelation. Die technische Regel des Giftpatentes habe dem Fachmann das streitige Verfahren nach dem Ankerfarm-Patent nicht nahegelegt. Demnach werde die ältere Lehre durch das streitige Verfahren nicht nachgeahmt. Die Beklagte wendet sich nicht grundsätzlich gegen diese Ansicht, macht jedoch geltend, eine Verletzung des Giftpatentes sei dennoch zu bejahen, da das beanstandete Verfahren nach dem Ankerfarm-Patent eine von diesem abhängige Erfindung darstelle.

b) Ein patentrechtliches *Abhängigkeitsverhältnis* liegt vor, wenn eine mit einem jüngeren Patent geschützte Erfindung nicht ausgeübt werden kann, ohne dass Handlungen vorgenommen werden, die durch ein älteres Patent geschützt sind (vgl. Art. 36 Abs. 1 PatG). Voraussetzung ist, dass ein jüngeres Patent wesentliche Erfindungsmerkmale eines älteren Patentbesitzers benutzt und ohne diese Benutzung nicht ausgeführt werden kann, insbesondere wenn die Erfindung des jüngeren Patentbesitzers nicht benutzt werden kann, ohne dass zugleich die in einem älteren Patent geschützte Erfindung benutzt wird (*Benkard*, N. 72 zu § 9 PatG).

Von der Nachmachung oder Nachahmung unterscheidet sich die *abhängige Erfindung* dadurch, dass sie wegen der eigenen Erfindungsqualität vom Schutzbereich des älteren Patentbesitzers selbst nicht umfasst ist, jedoch in diesen eingreift, weil sie einen wesentlichen Teil des älteren Erfindungsgedankens verwirklicht; sei es, dass sie die ältere patentierte Erfindung vollständig anwendet, aber eine verbesserte, nicht naheliegende Ausführung lehrt, oder dass sie deren Kern teilweise mitverwendet, so dass sich die Ideenbereiche überschneiden (*Troller*, a.a.O., Bd. II, S. 890 f.). Die patentrechtliche Abhängigkeit zeigt sich darin, dass die Benutzung der älteren Erfindung eine unvermeidbare Patentverletzung darstellt (*Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Bd. II, S. 573; *Balass*, a.a.O., S. 299). Diese Verletzung kann auch in der Anwendung eines vom Schutzbereich des älteren Patentbesitzers erfassten Aequivalentes liegen (*Benkard*, N. 72 zu § 9 PatG). Sie ist indessen auch in der hier interessierenden Konstellation nicht gegeben, wenn das ersetzte Mittel nicht am Erfindungsgedanken des älteren Patentbesitzers teilnimmt, insbesondere weil es im Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt bereits zum freien Stand der Technik gehörte, oder wenn die beanstandete Ausführungsform deshalb keine Erfindung darstellt, weil sie ihrerseits zum freien Stand der Technik gehört (zur Veröffentlichung bestimmtes Urteil vom 16. November 1989 i.S. S., E. 2).

c) Die Herstellung von Doxycyclin durch Hydrierung einer Ausgangsverbindung (insbesondere Methacyclin) mittels eines Edelmetallkatalysators gehörte im Prioritätszeitpunkt des Giftpatentes zum freien Stand der Technik. Sie war schon in der US Patentschrift 3 200 149 (Uralt-Verfahren) im Jahre 1961 offenbart worden.

Die weiterführende Lehre des Giftpatentes besteht darin, dass die Oberfläche des für die Hydrierung verwendeten Katalysators mit einer bestimmten Substanz vergiftet wird, was im Isomergemisch zu einer Erhöhung des Anteils an erwünschten alpha-Isomeren gegenüber jenem an unerwünschten beta-Isomeren führt. Die gleiche positive Wirkung, allenfalls mit einem noch optimaleren Verhältnis der beiden Isomere, bewirkt das streitige Verfahren nach dem Ankerfarm-Patent, wobei in diesem für die Hydrierung nicht ein oberflächenvergifteter Katalysator, sondern

ein durch Verbindung des Edelmetalls mit Liganden komplexer Katalysator verwendet wird, welcher im Hinblick auf die gewünschte Reaktion selektiv wirkt.

Die zwei Verfahren sind gleichwirkend, d.h. sie lösen dieselbe Aufgabe mit weitgehend gleichem Erfolg. Eine Verletzung des Giftpatentes durch das jüngere Verfahren nach dem Ankerfarm-Patent ist indessen nur gegeben, wenn es auf dem offenbarten und geschützten älteren Lösungsprinzip beruht; sei es, dass es von diesem nur in untergeordneten Punkten und damit in naheliegender Weise abweicht (*Nachahmung*), oder dass es das ältere Lösungsprinzip als Grundlage einer erfindrischen Weiterentwicklung vollständig oder im Kernbereich übernimmt (*abhängige Erfindung*).

Das Handelsgericht folgt der Auffassung seiner Sachverständigen, dass die Verwendung eines einfunktionellen, selektiv wirksamen Katalysators und jene eines zwei- oder mehrfunktionellen, aber selektiv vergifteten Katalysators eine echte Alternative darstelle, die *beiden Varianten auf unterschiedlichem Lösungsprinzip beruhen*, von denen keines das andere dem Fachmann im massgebenden Zeitpunkt nahegelegt habe. Die dieser Auffassung zugrunde liegenden tatsächlichen Feststellungen über technische Verhältnisse sind klar und einleuchtend. Bei der Bestimmung des Schutzzumfangs des Giftpatentes gehen die Experten zutreffend davon aus, dass die Aufzählung der möglichen Katalysatorgifte in der Patentschrift nicht abschliessend zu verstehen ist und deshalb die Verwendung eines zusätzlichen, nicht ausdrücklich genannten, aber wirkungsgleichen Giftes als naheliegende Ausführungsform unter den Begriff der Nachahmung fallen würde. Das entspricht der Auffassung des Bundesgerichts im Rückweisungsentscheid. Die Sachverständigen legen indessen überzeugend dar, dass das Lösungsprinzip nach dem Ankerfarm-Patent wesentlich von dieser technischen Lehre abweicht, indem es nicht auf einer teilweisen Desaktivierung des Katalysators durch Vergiftung an der Oberfläche beruhe, sondern auf der Verwendung eines aktiv nur für die gewünschte Reaktion wirksamen und damit einfunktionellen Katalysators, in dem sich der Wasserstoff nicht – wie beim Verfahren nach dem Giftpatent – infolge Dissoziation an das Edelmetall anlagere, sondern sich in das durch Edelmetall und Ligand gebildete Katalysatormolekül einlagere. Die Integration des Liganden in den einfunktionellen Katalysator sei der Verwendung eines Liganden zur Vergiftung eines zwei- oder mehrfunktionellen Katalysators nicht im verletzungrechtlichen Sinne aequivalent, da die beiden Methoden sich gegenseitig nicht nahelägen.

Naheliegen ist ein Rechtsbegriff. Das Bundesgericht kann daher grundsätzlich frei überprüfen, ob ein von der Vorinstanz festgestellter Sachverhalt darunter fällt. Allerdings misst es praxismässig in technischen und anderen Spezialgebieten den Anschauungen der beigezogenen Fachleute grosse Bedeutung bei (BGE 100 II 149). Das gilt insbesondere bezüglich der Frage, was der Durchschnittsfachmann aufgrund seines Wissensstandes im massgebenden Zeitpunkt einer Vorveröffentlichung zu entnehmen vermochte. Dazu gehört aber auch die Frage, welche nicht offenbarten Lösungsmöglichkeiten ein Fachmann mit durchschnittlichen Fähigkeiten ohne zusätzliche erfindrische Tätigkeit selbst entwickeln konnte, weil sie nahe lagen. Auch hier stellt das Bundesgericht trotz freier Prüfung vorzugsweise auf die Äusserungen der Sachverständigen ab, wenn sie bei unbefangenen Verständnis über-

zeugend erscheinen. So verhält es sich aber im vorliegenden Fall. Der Vorinstanz kann daher zugestimmt werden, dass das streitige Verfahren nach dem Ankerfarm-Patent die Lehre des Giftpatentes weder nachahmt noch ganz oder im Kern übernimmt und weiter entwickelt, womit eine widerrechtliche Benützung gemäss Art. 66 lit. a PatG entfällt.

5.- Was die Beklagte dagegen vorbringt, vermag den Vorwurf der Bundesrechtsverletzung nicht zu begründen.

a) Unzutreffend ist zunächst der Einwand, das Handelsgericht habe die Bedeutung des Giftpatentes unzureichend gewürdigt. Die Beklagte übersieht, dass auch der *weite Schutzbereich* grosser Erfindungen nur das umfasst, was der Fachmann mit dem Fachwissen am Prioritätsdatum den Patentansprüchen ohne erfinderische Überlegung entnehmen kann, und auch die erstmalig aufgezeigte Lösung eines Problems nicht bereits jede andere Erfindung, die zum gleichen Ergebnis führt, als Patentverletzung erscheinen lässt. Wenn daher nach den vorstehenden Erwägungen das streitige Verfahren nach dem Ankerfarm-Patent an der technischen Lehre des Giftpatentes nicht teilnimmt, scheidet dessen rechtswidrige Benutzung von vornherein aus. Damit kann offen bleiben, ob die durch das Giftpatent bewirkte Bereicherung der Technik dieses wirklich als grosse oder Pioniererfindung erscheinen lässt, wie die Beklagte annimmt. Seine wirtschaftliche Bedeutung rechtfertigt jedenfalls für sich allein eine solche Beurteilung noch nicht.

b) Selbst wenn im massgebenden Zeitpunkt in Fachkreisen bekannt gewesen sein sollte, dass die Chemie der Adsorption an Metalloberflächen mit der Chemie der Metallkomplexe verwandt ist, hilft das nicht darüber hinweg, dass die Lehre des Giftpatentes sich lediglich auf die Adsorption bezieht, und zwingt das nicht zur Annahme, dass die Einlagerung des Wasserstoffes in einen Katalysatorkomplex dadurch dem Fachmann nahegelegt wurde. Das Ankerfarm-Patent beruht daher nach den einleuchtenden Feststellungen der Sachverständigen weder auf einem im Giftpatent offenbarten noch auf einem dadurch nahegelegten Lösungsprinzip, so dass die Vorinstanz eine Abhängigkeitserfindung zu Recht verneint hat. Die Betrachtungsweise der Beklagten sprengt den von der Vorinstanz zutreffend festgelegten Schutzbereich des Giftpatentes und widerspricht dem Grundsatz, dass der sachliche Geltungsbereich des Patentbesitzes abschliessend durch die Patentansprüche bestimmt wird (Art. 51 Abs. 2 PatG). Auch die schutzbestimmende Funktionalität der offenbarten technischen Lehre wird vom aufgezeigten Lösungsprinzip begrenzt. Die angerufenen Gemeinsamkeiten der beiden Verfahren überschneiden sich nicht in den Kernbereichen der beiden Erfindungen und vermögen daher keine patentrechtlich relevante Äquivalenz zu begründen. Von einer unzulässigen mechanistischen Betrachtungsweise der Vorinstanz kann nicht die Rede sein. Da die Sachverständigen sodann – wie bereits festgehalten – von einer richtigen Auslegung der Ansprüche aus dem Giftpatent ausgegangen sind, erweist sich auch der Vorwurf der mangelhaften Begutachtung als unbegründet. Daran vermögen die allgemeinen fachtechnischen Ausführungen, die von der Beklagten losgelöst von den streitigen Patentansprüchen vorgetragen werden, nichts zu ändern.

...

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Berufung wird abgewiesen. . . .

Art. 72 Abs. 2 PatG, § 209 ZPO – «KURZGUTACHTEN»

- *Bezüglich prozessentscheidender Fragen (Gültigkeit, Verletzung) reicht im Massnahmeverfahren ein aufgrund der vorhandenen Entgegenhaltungen abgefasstes, mündliches Gutachten aus,*
- *Dans la procédure sur mesures provisionnelles et en relation avec des questions déterminantes (validité, violation), il suffit de fournir une expertise orale, conçue en fonction de l'argumentation de la partie adverse.*

HG ZH vom 23. August 1990.

IV.2.C)b)

Vorab ist festzuhalten, dass das Massnahmeverfahren vom Prinzip des Glaubhaftmachens beherrscht wird. Für das Glaubhaftmachen ist nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit (bezüglich Gültigkeit, Nichtigkeit, Verletzung eines Patentes usw.) erforderlich; erst im Zeitpunkt der Urteilsfällung muss die jeden erheblichen Zweifel ausschliessende Überzeugung des Richters vorliegen. Der dem Massnahmeverfahren eigene provisorische Charakter zeigt sich auch in der Beweismittelbeschränkung (§ 209 ZPO). Von Gesetzes wegen ist das Einholen eines Gutachtens als Grundlage für den Massnahmeentscheid nicht vorgesehen. Das Handelsgericht holt dennoch in Patentrechtsstreitigkeiten wegen der fachspezifischen Fragestellungen des öfteren auch im Massnahmeverfahren ein (Kurz-)Gutachten ein. Dies im wohlverstandenen Interesse der Parteien. Ein solches Vorgehen darf und kann nun aber nicht den Sinn haben, bezüglich prozessentscheidender Fragen (Gültigkeit, Verletzung usw.) eine gleiche umfassende Abklärung wie im Hauptverfahren vorzunehmen. So muss es genügen, wenn von einem ausgewiesenen Patentanwalt ein innert relativ begrenzter Frist zu erstattendes mündliches Gutachten eingeholt wird. Dass bei dieser – den Rahmen des Massnahmeverfahrens schon extensiv ausnutzenden – Vorgehensweise nicht sämtlichen möglichen Fragestellungen detailliert nachgegangen werden kann, versteht sich von selbst. Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang insbesondere auf das Wissen des durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmanns im vom betreffenden Patent erfassten Bereich der Technik. Es kann vom Patentsachverständigen im Hinblick auf ein Kurzgutachten nur verlangt werden, dass er den erwähnten Wissensstand aufgrund der vorhandenen Entgegenhaltungen eruiert. Ausführungen über das allgemeine, durch Ausbildung und Praxis im spezifischen Fachbereich geschaffene Wissen, dürfen von ihm nicht erwartet werden. Bei einem mündlich erstatteten Gutachten ist schliesslich in besonderem Masse nur auf die wesentlichen

Vorbringen des Experten abzustellen, unter Vermeidung einer wortklauberischen Auseinandersetzung mit einzelnen Vorbringen. Die zum Massnahmeentscheid aufgerufene gerichtliche Instanz stellt deshalb auf die wesentlichen, autoritativen Feststellungen des Patentsachverständigen ab, sofern mit ihnen die gestellten Fragen beantwortet werden und keine offensichtlichen Widersprüche zu den Gesetzen der Logik oder zum Inhalt der Akten bestehen. Widersprechende Parteibehauptungen reichen allein nicht aus, die Auffassung des Gutachters zu verwerfen.

Art. 69 EPÜ und Zusatzprotokoll; Art. 66 lit.a PatG, Art. 77 PatG, Art. 115 PatG, §§ 64 u. 68 ZPO – «WERKZEUGSPINDELHALTER»

- *Nachahmung einer Erfindung gegeben, falls ihre wesentlichen Merkmale benutzt werden, oder – falls diese nicht vollständig angewendet werden – durch für den Fachmann naheliegende Mittel ersetzt werden (Erw. 3.1, HG).*
- *Patentverletzung wegen Nichtbenutzung der wesentlichen Elemente des patentgemässen Halters nicht glaubhaft gemacht (Erw. 3.2. HG).*
- *Elementenschutz nur in Fällen, wo es entscheidend auf ein spezifisches Element ankommt und der mit der Gesamtkombination angestrebte technische Erfolg im wesentlichen nur mit diesem Element erreichbar ist (Erw. 3.2 HG).*
- *Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen für das Massnahmeverfahren bei Verhalten der obsiegenden Partei wider Treu und Glauben (Erw. 5 HG).*
- *Will das Gericht der obsiegenden Partei einen Teil des durch treuwidriges Verhalten bedingten Mehraufwandes an Kosten auferlegen, so hat es das Verhalten wider Treu und Glauben zu begründen und den Mehraufwand zu spezifizieren (Erw. 6, KassG).*
- *Imitation d'une invention lorsque ses caractéristiques essentielles sont utilisées ou, si ce n'est pas le cas, lorsque des procédés à la portée de l'homme du métier leur sont substitués (c. 3.1 TC).*
- *Absence de vraisemblance de la violation du brevet par le non-usage des éléments essentiels du support breveté (c. 3.2 TC).*
- *Protection des éléments seulement dans des cas où un élément particulier est déterminant et le résultat technique visé par la combinaison dans son ensemble ne peut être obtenu pour l'essentiel qu'avec cet élément (c. 3.2 TC).*
- *Répartition des dépens de la procédure sur mesures provisionnelles lorsque la partie qui obtient gain de cause a violé les règles de la bonne foi (c. 5 TC).*
- *En procédure zurichoise, si le tribunal veut mettre à la charge de celui qui obtient gain de cause une partie des frais occasionnés par son comportement contraire aux règles de la bonne foi, il doit exposer ce comportement et quantifier le surplus de frais (c. 6 cour cass.).*

Beschluss des HG ZH vom 5.12.1988; Beschluss des Kassationsgerichts ZH vom 19.8.1989.

Die Klägerin ist Inhaberin eines europäischen Patentes betreffend eine Werkzeugspindelmaschine für die Bearbeitung von Maschinen. Die Beklagte stellt ebenfalls Werkzeugspindelhalter her, und zwar Typen verschiedener Bauart, die sie alle unter der Bezeichnung M-C in Verkehr bringt. Die Klägerin reichte beim Handelsgericht Klage wegen Patentverletzung ein und verlangte gleichzeitig den Erlass vorsorglicher Massnahmen. Zur Begründung der Patentverletzung legte sie die Schnittzeichnung einer von ihr gekauften M-C der Beklagten vor. Die Beklagte bestritt eine Patentverletzung nach dieser Zeichnung und gab zum Gegenbeweis eine M-C zu den Akten (M-C II). Auf Grund einer Prüfung des Inneren dieses Gerätes, das mit der eingereichten Schnittzeichnung nicht vereinbar war, setzte das Handelsgericht der Klägerin Frist zur Stellungnahme zu diesem Gerät an. Die Klägerin stellte daraufhin fest, dass das von der Gegenpartei eingereichte Gerät nicht der vorgelegten Schnittzeichnung und nicht dem von ihr gekauften Gerät entspreche, sondern anderer Bauart sei. Sie reichte nunmehr das von ihr erworbene Gerät (M-C I) ein. Die Beklagte bedauerte in ihrer Stellungnahme dazu das Missverständnis. Das Handelsgericht wies alsdann das Massnahmegesuch mangels Glaubhaftmachen einer Patentverletzung ab, wobei es sich in der Sache zu beiden Geräten (M-C I und II) äusserte. Sodann auferlegte es der Beklagten die Hälfte der Kosten und verweigerte ihr eine Entschädigung. Aus der Begründung:

3. Zu prüfen bleibt, ob die Beklagte das Klagepatent auch glaubhaft verletze. Diese Prüfung kann naturgemäss nur summarisch und nicht erschöpfend erfolgen.

3.1. Beim Klagepatent handelt es sich um ein europäisches Patent. Die Wirkung eines solchen Patentbesitzes unterliegt grundsätzlich dem nationalen Recht. Dies gilt nicht nur mit Bezug auf die Rechtsbeständigkeit des Patentbesitzes (Art. 138 EPUe, Art. 26 PatG), sondern auch – im Rahmen von Art. 69 EPUe und des Zusatzprotokolls über die Auslegung des Art. 69 des Übereinkommens – mit Bezug auf die Verletzung (Art. 66 lit. a PatG). Dabei ist für die Ermittlung des sachlichen Geltungsbereiches des europäischen Patentbesitzes letztlich die Fassung in der Verfahrenssprache des europäischen Patentamtes – dies ist im vorliegenden Fall die französische Sprache, die zugleich schweizerische Amtssprache ist – massgebend (Art. 115 PatG); doch hindert dies nicht, auf die in der Patentschrift enthaltene amtliche Übersetzung der Patentansprüche in der deutschen Gerichtssprache abzustellen, soweit die Übersetzung nicht kontrovers ist.

Gemäss Art. 66 lit. a PatG verletzt ein Patent, wer die in den Patentansprüchen unter Schutz gestellte Erfindung widerrechtlich benützt; als Benützung gilt gemäss dieser Gesetzesvorschrift auch eine Nachahmung. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ahmt eine Erfindung nach, wer ihre wesentlichen Elemente für seine eigene Ausführung benützt, ohne sich wörtlich an den Patentanspruch zu halten (vgl. Entscheid des Bundesgerichtes vom 3. 7. 84, publiziert in GRUR Int. 86, 213). Dies wird angenommen, wenn sich die mit der Klage angegriffene Ausführungsform von der in einem Patentanspruch definierten technischen Regel nur in untergeordneten Punkten unterscheidet und sie durch diese – auf den wesentlichen Kern reduzierte – Regel dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann nahegelegt wird. Benützungsorten, bei denen wesentliche Elemente der Erfindung nicht voll-

ständig angewendet werden, bei denen aber mit Mitteln gearbeitet wird, die dem Fachmann auf Grund der offenbarten Erfindung neheliegen, gelten als gleichwirkende (äquivalente) Ausführungsformen und fallen in den Schutzbereich des Patentes. Dazu ist im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bei der Frage, ob eine beanstandete Ausführungsform eine Nachahmung der geschützten technischen Regel darstellt, die Bedeutung der Erfindung zu berücksichtigen, das heisst es ist zu prüfen, inwieweit der Erfinder mit seiner Erfindung die Technik bereichert hat. Mit anderen Worten ausgedrückt, es fragt sich, ob der gleiche technische Erfolg mit Mitteln erzielt werde, die innerhalb der Tragweite der geschützten technischen Regel liegen. Dabei ist zwischen dem durch die Erfindung (im Vergleich zum Stand der Technik objektiv) erzielten technischen Erfolg und der zu diesem Erfolg führenden technischen Lehre zu unterscheiden.

3.2. Mit Patentanspruch 1 wird Schutz beansprucht für eine Werkzeugspindel für Bearbeitungsmaschinen hoher Präzision mit folgenden Merkmalen gemäss Oberbegriff:

01 Die Spindel (1) gehört zu einem Tisch, der die Möglichkeit zu verschiedenen Verschiebungen in der horizontalen Ebene, gemäss zwei senkrecht aufeinander stehenden Richtungen (f1 und f2) hat.

02 Die Spindel (1) gleitet in einer Hülse (2), die mit einer sphärischen Schwengelnuss versehen ist, welche zwischen zwei Lagern entsprechender konkaver Sphärizität angeordnet ist.

03 Das eine Lager (3a) ist fest und das andere Lager (5a) beweglich «bezüglich des Tisches».

04 (Der Tisch hat) Mittel, um das bewegliche Lager zu verschieben, die als Sperre der sphärischen Nuss der Hülse (2) zwischen den Lagern – nach Darstellung der Klägerin «in Richtung des Sperrens» – dienen.

Das Kennzeichen der Erfindung besteht darin: K1 Die Werkzeugspindel weist pneumatische Mittel (4) auf, die auf das bewegliche Lager (5a) zum Entsperrern – nach Darstellung der Klägerin «in Richtung des Entsperrens» – dienen. K2 Die sphärische Nuss (2a, 2b) oder jeder mit ihr fest verbundene Teil ist mit einem Nocken – die Klägerin spricht von «Überhang» – oder mit einer Stufe (2c) versehen. Dieser Nocken ist während der Entsperrphase dem Luftstrom dieser pneumatischen Mittel (4) so unterworfen, dass die sphärische Nuss während dieser Zeit von einem Luftkissen getragen wird.

Die hiermit definierte Erfindung ist so auszulegen, wie sie der Fachmann auf Grund des Inhaltes der Patentschrift unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen (Art. 69 EPUe, Art. 51 Abs. 3 PatG) unbefangen und unbeeinflusst von zusätzlichen «Offenbarungen» versteht.

Wie erwähnt, formuliert die Klägerin die deutsche Fassung des Patentanspruches in ihrer Klageschrift um, indem sie im Zusammenhang von Merkmal 04 von Mitteln zur Verschiebung des beweglichen Lagers spricht, die «in Richtung des Sperrens» dienen. Der massgebliche französische Text lautet «agissant dans le sens du blocage» (Spalte 3, Zeile 47) und lässt sich mit «im Sinne von», aber auch mit «in Richtung von» übersetzen. Im letzteren Sinne hat es wohl der Übersetzer in die englische Sprache verstanden, lautet doch die entsprechende Fassung «. . . in the direction

of locking» (Spalte 4, Zeilen 23, 24). In der Patentbeschreibung wird aber in Übereinstimmung mit der deutschsprachigen Fassung und sehr wohl vereinbar mit dem französischen Text klar auf ein Mittel zum Sperren hingewiesen (Spalte 2, Zeile 49, Spalte 2, Zeilen 49–53 und 61–63), und es findet sich weder ein Hinweis auf ein anderes Mittel noch darauf, dass das Mittel nur in Richtung des Sperrens wirken solle. Der Hinweis darauf, dass bei vorbekannten Anwendungen mechanische Mittel (Spalte 1, Zeilen 14, 15) und hydraulische Mittel (Spalte 1, Zeilen 22–24) verwendet wurden, sagt nichts anderes aus. Auch aus den Zeichnungen Figuren 2 und 3 ist nur das eine Mittel – das Lager unter dem Einfluss des Druckluftstromes – zum Sperren bzw. Entsperren ersichtlich. Damit ist das in Frage stehende Merkmal im Sinne der deutschen Übersetzung zu verstehen.

Dies gilt entsprechend mit Bezug auf die pneumatischen Mittel, die auf das bewegliche Lager zum Entsperren dienen (kennzeichnendes Merkmal K1). Ein Mittel, das nur «in Richtung des Entsperrens» wirkt, ohne zu entsperren, würde den nächsten Schritt, nämlich das Anheben der Nuss auf einem Luftkissen (Spalte 1, Zeilen 53–54, und Spalte 3, Zeile 10) gar nicht ermöglichen. Die Zeichnung Figur 3 illustriert mit einem Pfeil in Flussrichtung, dass zuerst entsperrt werden muss, damit ein Luftkissen aufgebaut werden kann. Auch diesbezüglich ist daher der französische Text auf Grund der Beschreibung und Zeichnung im Sinne der deutschen amtlichen Übersetzung zu verstehen.

Figur 3 macht sodann deutlich, dass die Luftströmung an einer «Stufe» der Nuss angreift. Der Ausdruck «Nocken» in der amtlichen deutschen Übersetzung gibt dies klarer und deutlicher wieder als das von der Klägerin in der Klageschrift gewählte Wort «Überhang».

Die Klägerin versucht demgegenüber mit Hilfe von physikalischen Gesetzen unter Hinweis auf Dubbels Taschenbuch für den Maschinenbauer, Jahrgang 1966, S. 274/75, zu beweisen, dass die Grösse der Auftriebskraft auf die Nuss nicht von deren äusserer Form abhängt. Das Kapitel ist bei dem genannten Autor mit «Hauptsatz für ruhende Flüssigkeiten und Gase» überschrieben. Anspruchsgemäss ist aber die Nuss bzw. der Nocken einem Luftstrom unterworfen und nicht einem ruhenden Medium. Die für eine Strömung geltenden Gesetze sind denn auch in dem von der Klägerin genannten Taschenbuch unter dem Titel «Strömungslehre» (so schon in Dubbel I, 1943, S. 247 ff.) zu finden. Selbst für einen technischen Laien ist übrigens erkennbar, dass bei einer Strömung die äussere Form, also Nocken und Stufen, nicht ohne Auswirkung ist. Der Versuch der Klägerin, die Nuss mit ihren «Nocken» in eine Kugel zu ändern und diese Änderung mit Hilfe des «Wörterbuchs der industriellen Technik» sprachlich zu rechtfertigen, geht daher fehl.

3.3 Die Klägerin hatte sich eine von ihr als verletzend bezeichnete M-C der Beklagten verschafft und davon eine Schnittzeichnung (202 203) angefertigt, allerdings zunächst nur diese Zeichnung zu den Akten eingereicht. Dazu verwies sie für die Beurteilung der Verletzung selber auf die Bedeutung der Druckluft im oberen Lager. Die Beklagte brachte dazu in der Gesuchantwort vor, die obere Klemmschale enthalte keine Luftkanäle, werde von Druckluft nicht beaufschlagt und liege in entsperrtem Zustand einfach auf der Schwenkungsnuss.

In der Tat sind weder bei dem von der Beklagten eingereichten Gerät (im folgenden M-C II genannt) noch in der Zeichnung der Beklagten dazu eine Druckluftleitung und Bohrungen in der oberen Schale feststellbar. Typische Merkmale des vorgelegten Gerätes sind vielmehr die Sperrung und Entsperrung mit mechanischen Mitteln und der Aufbau eines Luftkissens zur Verminderung der Reibung zwischen Schwenkungsnuss und dem unteren Lager. Ein Vorsprung oder Nocken an der Schwenkungsnuss, an dem der Luftstrom angreift, fehlt. Sowohl die obere als auch die untere Klemmschale sind zudem bezüglich des Gehäuses mobil. Die obere Klemmschale kann die Einstellbewegungen in horizontaler Richtung über die Schwenkungsnuss mitmachen. Die untere Klemmschale gleitet auf einem Luftkissen auf dem Gehäuseboden, ebenso gleitet die Schwenkungsnuss auf einem Luftkissen in der unteren Klemmschale. Die obere Klemmschale wird überhaupt nicht mit Luft behandelt. Die Luft des unteren Kissens entweicht vielmehr durch einen Schlitz auf der Hinterseite des Gerätes. Diese Abweichungen schliessen alles in allem sowohl eine Nachmachung als auch eine Nachahmung der patentgemässen Erfindung aus, da keines der kennzeichnenden Merkmale im dargestellten Sinne verwendet wird, dies abgesehen davon, dass im Unterschied zu den (in der Regel vorbekannten) Merkmalen des Oberbegriffes beide Lager beweglich ausgestaltet sind.

Die Klägerin erklärt nun aber selbst, dass sie mit ihrem Gesuch dieses von der Beklagten vorgelegte, ihr nicht bekannte Gerät (M-C II) nicht beanstandete, sondern das von ihr gekaufte Gerät aus der Produktion der Beklagten gemäss der von ihr angefertigten Schnittzeichnung, und sie reichte in der Folge dieses Gerät samt Fotografien zu den Akten (im folgenden als M-C I bezeichnet). Die Zeichnung für sich allein gibt allerdings nicht restlos über die inneren Verhältnisse Aufschluss. Darin sind sowohl das untere als auch das obere Lager mit Kanälen für die Luftzufuhr verbunden. Das obere Lager wird (in Serie oder parallel) mit dem unteren Lager über eine (aus der Zeichnung nicht ersichtliche) Druckluftleitung gespiesen. Auf Grund der Zeichnung ist auch unklar, in welche Richtung die Luft durch die Lager strömt. Sofern die eingezeichneten Pfeile auch die Flussrichtung angeben, strömt sie bei beiden Lagern radial von aussen nach innen und wird zusätzlich um 90 Grad nach oben bzw. unten umgelenkt. Die «Quelle» für die Druckluft müsste damit zwischen den beiden Lagern liegen. Wird die «Quelle» entsprechend der Beschriftung in der Zeichnung unten rechts angenommen, dann stimmen aber die übrigen Pfeilrichtungen nicht. Das von der Klägerin nachgereichte Gerät (M-C I), das unbestritten aus der Produktion der Beklagten stammt, enthält indessen selbst für den Laien sichtbar im Unterschied zum vorstehend als M-C II bezeichneten Gerät eine Druckluftleitung in das obere, bewegliche Lager. Im Unterschied zum vorstehend dargestellten Gerät M-C II der Beklagten strömt demzufolge während der Entsperrphase Druckluft durch eine Bohrung im oberen Lager auf die sphärische Nuss und durch eine Abzweigung der Bohrung auf die auf dem Lager aufliegende Ringscheibe.

Aber auch eine Verletzung des Klagepatentes durch diese erste Ausführungsvariante (M-C I) ist nicht glaubhaft. Soweit die Druckluft in Richtung des Scheibensringes über der oberen Lagerschale fliesst, dient sie wohl dazu, diesen Ring, falls er mit der Lagerschale verklebt sein sollte, zu lösen. Der in Richtung der sphärischen

Schwenkungsnuss geleitete Luftstrom erfüllt sodann im wesentlichen die gleiche Funktion wie der Luftstrom durch die bewegliche untere Lagerschale, nämlich dazu, ein Luftlager aufzubauen, um die Reibung zwischen der Lagerschale und der sphärischen Schwenkungsnuss im entsperrten Zustand aufzuheben oder zu verringern. Damit werden aber auch bei der M-C I wesentliche Elemente der patentgemässen Kombination nicht benützt: So sind im Unterschied zur patentgemässen Lösung das obere und untere Lager auch dort beweglich ausgestaltet. Das Sperren und das Entsperrern der Lager, auch des oberen Lagers, erfolgt nicht pneumatisch, sondern mechanisch. Die Druckluft wirkt schliesslich während der Entsperrphase nicht auf einen Nocken der sphärischen Nuss, der während der Entsperrphase einem Luftstrom ausgesetzt ist. Somit benützt die Beklagte jedenfalls nicht die Gesamtkombination der patentgemässen Merkmale. Diese Lösung schliesst klar das pneumatische Sperren und Entsperrern des oberen beweglichen Lagers ein und funktioniert wohl überhaupt nur in einem geschlossenen Gehäuse. Die Massnahme allein, dass während der Entsperrphase zwischen den Lagern und der sphärischen Schwenkungsnuss auch im Bereich der oberen Klemmschale ein Luftkissen zur Vermeidung der mechanischen Reibung aufgebaut wird, ist aber noch keine Patentverletzung. Dagegen kann nicht etwa argumentiert werden, es sei bei der angegriffenen Ausführungsform (M-C I) zumindest ein Teil der patentgemässen Lösung übernommen. Die der patentgemässen Kombination zugrunde liegende Aufgabe schliesst das Entsperrern (und Sperren) des oberen beweglichen Lagers als Teil der Gesamtkombination ein. Der Aufbau eines Luftkissens, das die sphärische Nuss während der Entsperrphase trägt, stellt daher bestenfalls eine Teillösung (und Teilaufgabe) dar. Die «Beschränkung» des Patentschutzes auf die Luftlagerung der sphärischen Schwenkungsnuss als solche würde daher, wenn nicht gar auf eine unzulässige Ausdehnung des Schutzbereiches der beanspruchten Kombination, so auf den Schutz nur eines Teilelementes hinauslaufen. Ein Schutz in dieser Hinsicht könnte nur dann in Betracht gezogen werden, wenn der Patentanspruch unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen vom Fachmann so zu verstehen wäre, dass es entscheidend auf dieses Element ankomme und der mit der Gesamtkombination angestrebte technische Erfolg im wesentlichen auch nur mit diesem Element erreicht werde (vgl. für das deutsche Recht, jedoch unter Berücksichtigung von Art. 69 EPUe Ballhaus/Sikinger, Der Schutzbereich des Patents nach § 14 PatG, in GRUR 1986 S. 341, Spalte 2; in diesem Sinne dürfte auch Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Auflage, Band II S. 889 zu verstehen sein). Dies kann in Anbetracht der dargestellten weiteren Kombinationselemente nicht angenommen werden und ist jedenfalls durch nichts glaubhaft gemacht; es würde dies auch eine umfassende Analyse und eingehende Bewertung der Erfindung unter Berücksichtigung des Standes der Technik voraussetzen. Bei diesem Ergebnis braucht schliesslich nicht weiter geprüft zu werden, ob bei der patentgemässen Lösung die Reibung der Schwenkungsnuss und des Lagers überhaupt vermindert wird, und kann ferner die Frage offengelassen werden, ob die Verwendung der Luftlagerung zwecks Vermeidung der mechanischen Reibung zwischen glatten Metallteilen nicht ohnehin dem freien Stand der Technik zuzurechnen sei, wie dies von der Beklagten behauptet wird. Eine Benützung der in Anspruch 1 unter Schutz gestellten Kombinationserfindung ist aus den vorstehend genannten Gründen jedenfalls nicht glaubhaft gemacht.

Mit den Ansprüchen 2 und 3 werden schliesslich Massnahmen unter Schutz gestellt, deren Übernahme durch die Beklagte die Klägerin selber nicht behauptet. Tatsächlich werden die Lager bei der Vorrichtung der M-C nicht von einem innerhalb eines Zylinders verschiebbaren Kolben getragen; die beiden Lager sind vielmehr beweglich angeordnet und mit einer mechanisch betätigten Vorrichtung verbunden. Vollends fehlen die in Anspruch 3 für die pneumatische Entsperrung näher vorgesehenen Massnahmen.

Eine Patentverletzung im Sinne von Art. 66 lit. a PatG (auch in Form der Nachahmung) ist aus all diesen Gründen nicht glaubhaft.

(. . .)

5. Die Kosten- und Entschädigungsfolgen für das Massnahmeverfahren sind bei diesem Ausgang des Verfahrens definitiv zu regeln. Dabei ist einerseits zu berücksichtigen, dass die Klägerin mit ihrem Begehren unterliegt. Andererseits kann der Beklagten der Vorwurf nicht erspart werden, dass sie einen Teil des Verfahrens durch ihre objektiv gegen Treu und Glauben verstossende Prozessführung mitverursacht hat, indem sie dem Gericht und der Gegenpartei ein Modell vorlegte, das nicht dem Gegenstand der Klage entsprach. Dies führte zu erheblichen Mehraufwendungen sowohl auf Seiten des Gerichts als auch der Klägerin. Von einem blossen «Missverständnis über den Sachverhalt», wie es die Beklagte ausdrückt, kann schon deshalb nicht gesprochen werden, weil sich die Beklagte auch in der Gesuchsantwort eingehend mit der zweiten Ausführung befasste und diese der Schnittzeichnung der Klägerin gegenüberstellte. Es ist in diesem Zusammenhang auch auf die Behauptung ihres Patentanwaltes im Schreiben vom 25. Februar 1988 hinzuweisen, dass bei beiden Klemmschalen (6) durch Zufuhrkanäle Luft ausgeblasen und so ein Luftkissen gebildet werde zum Auheben der mechanischen Gleitreibung. Die gleiche Darstellung wird in der dem Schreiben beigelegten Patentanmeldung wiederholt. Damit war der Beklagten sehr wohl bewusst, dass es der Klägerin um die erste Variante (M-C I) ging. Unter Berücksichtigung der beidseitigen Umstände sind demzufolge die Kosten zu teilen und die Entschädigungen für das Massnahmeverfahren wettzuschlagen.

Dieser Massnahmebeschluss wurde von der Beklagten mit Bezug auf die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen mit Nichtigkeitsbeschwerde an das Kassationsgericht angefochten. Dieses hob die entsprechenden Ziffern des Dispositivs des Massnahmebeschlusses des Handelsgerichtes auf, mit der Begründung:

3. Die Vorinstanz betrachtete als massgebendes Kriterium für die Kostenverlegung, dass die Beschwerdeführerin mit der Beantwortung des Massnahmebegehrens eine zweite Variante des Geräts M-C eingereicht hatte, welches sich insbesondere durch das Fehlen einer Druckluftleitung und von Bohrungen in der oberen Klemmschale des Geräts von der ersten Variante unterscheidet, und dieses der Gesuchsantwort zugrunde legte. Dies habe zu Mehraufwendungen von Gericht und Gegenpartei geführt, für welche die Beschwerdeführerin aufzukommen habe.

Das prozessuale Verhalten der Beschwerdeführerin bei der Kosten- und Entschädigungsregelung mitzuberücksichtigen, ist durchaus vertretbar. So erwähnte die Beschwerdeführerin in ihrer Gesuchsantwort in keiner Weise, dass unter der

gleichen Bezeichnung zwei verschiedene Gerätemodelle vertrieben wurden. Ob es dem Vertreter der Beschwerdeführerin damals tatsächlich bewusst gewesen war, dass das von der Beschwerdeführerin als patentverletzend gerügte M-C-Gerät nicht dem zweiten, neueren Modell dieses Gerätes entsprach, kann offenbleiben. Massgebend ist vielmehr das Wissen der Beschwerdeführerin bzw. das Wissen ihrer Organe. Eine allenfalls mangelhafte Instruktion des Rechtsvertreters ist ein rein internes Problem zwischen Klient und Anwalt. Dass es sich bei dem in der Klageschrift bzw. im Massnahmebegehren umschriebenen Gerät um die erste Variante des M-C-Geräts handelte, war für die Beschwerdeführerin auf jeden Fall erkennbar, reichte die Beschwerdegegnerin doch mit ihrer Klage bzw. mit ihrem Massnahmebegehren eine Werbeproschüre für jenes Modell sowie eine Zeichnung davon zu den Akten. Zudem verwies die Beschwerdegegnerin in der Klageschrift bzw. im Massnahmebegehren für die Beurteilung der behaupteten Patentverletzung auf die Bedeutung der Druckluft im oberen Lager. Ausserdem geht aus dem bei den Akten befindlichen Schreiben des Patentanwaltes vom 25. Februar 1988, mit welchem er sich als Vertreter der Beschwerdeführerin gegen den Vorwurf der Verletzung des europäischen Patents der Beschwerdegegnerin durch das Gerät M-C zur Wehr gesetzt hatte, hervor, dass auch er offensichtlich die erste Variante des Geräts im Auge hatte. Schon daher erscheint es als ausgeschlossen, dass die Beschwerdeführerin nicht auf die Idee gekommen sein soll, dass es sich bei dem von der Beschwerdegegnerin genannten M-C-Gerät wieder um dessen erste Variante gehandelt haben könnte. Die Beschwerdeführerin vermag demgegenüber nicht nachzuweisen, dass die entsprechenden Ausführungen im angefochtenen Entscheid unvertretbar wären. Insbesondere hat die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren nicht geltend gemacht, sie habe angenommen, die Beschwerdegegnerin sei aufgrund des früheren Briefwechsels über den Vorwurf der Patentverletzung – insbesondere des Schreibens vom 25. Februar 1988 – versehentlich vom Vorhandensein von Luftkanälen in der oberen Lagerschale des Geräts ausgegangen. Die entsprechende Behauptung der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift ist neu und daher im Kassationsverfahren nicht zu hören. Ausserdem wäre dieser Erklärungsversuch ohnehin nicht geeignet, einen Nichtigkeitsgrund hinsichtlich der vorinstanzlichen Erwägungen darzutun.

4. Ob der Gesuchsantwort der Beschwerdeführerin tatsächlich ein bewusster Irreführungsversuch zugrunde liegt – wie die Beschwerdegegnerin annimmt – kann offenbleiben. Massgebend ist vielmehr, dass die Beschwerdeführerin – aus welchen Gründen auch immer –, obwohl für sie klar erkennbar war, dass sich die Patentverletzungsklage der Beschwerdegegnerin insbesondere auf die erste Variante des Geräts M-C bezog, ihrer Gesuchsantwort ausschliesslich die zweite Variante des Geräts zugrunde legte, ohne gleichzeitig auf diesen Umstand aufmerksam zu machen. Ein Verstoß der Beschwerdeführerin gegen Treu und Glauben kann nicht schon allein aufgrund des Umstandes ausgeschlossen werden, dass die Beschwerdeführerin bezüglich des eigenen Geräts die Wahrheit gesagt habe. Vielmehr war es durchaus vertretbar, für die Kosten- und Entschädigungsregelung mitzuberücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Gesuchsantwort keinerlei Klarheit darüber geschaffen hat, dass unter der gleichen Bezeichnung M-C zwei verschiedene Modelle

existierten, und dass sie sich nur mit dem zweiten Modell auseinandersetzte. Ein solches Handeln schafft keine klaren Verhältnisse und ist geeignet, Gericht und Gegenpartei über die wahren Verhältnisse irrezuführen, mag dies nun bewusst oder aus einer gewissen Fahrlässigkeit heraus geschehen sein. Ob es gegen Treu und Glauben verstossen hätte, auf die erste Variante des Geräts einzugehen, von welcher angeblich nur 10 Stück produziert worden seien, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden.

Der Beschwerdeführerin wurde nicht etwa zum Vorwurf gemacht, dass sie sich in der Gesuchsantwort mit der Frage auseinandersetzte, ob die zweite Variante des M-C-Geräts das Patent der Beschwerdegegnerin verletze oder nicht. Vielmehr wurde ihr nur angelastet, sich ausschliesslich mit dieser zweiten Variante befasst zu haben, ohne zwischen den beiden Gerätemodellen zu differenzieren, obwohl Klage und Massnahmebegehren in erkennbarer Weise insbesondere auf das erste Modell abzielten. Da die Beschwerdeführerin nicht auf die Existenz zweier verschiedener Modelle hinwies, erweckte sie mit ihrer Gesuchsantwort (gewollt oder ungewollt) den Eindruck, sie befasse sich mit dem gleichen Modell des M-C-Geräts, wie es im Klage- und Massnahmebegehren umschrieben ist. Ob die Beschwerdeführerin mit diesem Prozessverhalten bewusst gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossen hat, spielt keine Rolle. So spricht denn die Vorsinstanz auch davon, die Beschwerdeführerin habe «durch ihre objektiv gegen Treu und Glauben verstossende Prozessführung» einen Teil des Verfahrens mitverursacht. Dies durfte das Handelsgericht im Rahmen einer vertretbaren Anwendung der Bestimmungen über die Kosten- und Entschädigungsfolgen – insbesondere der §§ 64 Abs. 3, 66 Abs. 1 und 68 Abs. 1 ZPO – durchaus mitberücksichtigen.

5. Richtig ist, dass nach dem Wortlaut des Rechtsbegehrens der Beschwerdegegnerin das zweite Modell des M-C-Geräts auch Gegenstand der Klage und des Massnahmebegehrens sein konnte. Auch wenn sich die Begründung der Klage bzw. des Massnahmebegehrens ausschliesslich auf das erste Modell des Geräts bezog, so hätte sich die Beschwerdeführerin in der Massnahmeantwort zweifellos – ohne einen Nachteil bei der Kosten- und Entschädigungsregelung befürchten zu müssen – mit beiden Geräten befassen können, vorausgesetzt, sie hätte klar auf die Existenz beider Modelle hingewiesen. Auch in jenem Fall hätte sich das Handelsgericht in seiner Entscheid mit beiden Modellen auseinandersetzen müssen.

Die Beschwerdeführerin räumt zwar ein, es möge zutreffen, dass ein zweiter Schriftenwechsel nicht stattgefunden hätte, wenn die Unklarheit bezüglich des Vorhandenseins zweier Gerätemodelle nicht bestanden hätte. Doch kann der Beschwerdegegnerin kein Vorwurf daraus gemacht werden, dass sie mit ihrer Klage bzw. ihrem Massnahmebegehren das Gerät selber nicht zu den Akten gereicht hat. Wie vorne (Ziff. 3) dargelegt, war schon aufgrund der Begründung von Klage bzw. Massnahmebegehren sowie der entsprechenden Beilagen für die Beschwerdeführerin klar erkennbar, dass es der Beschwerdegegnerin um die erste Variante des Geräts ging. Das die Beschwerdegegnerin das fragliche Gerät «viele Monate früher» erworben habe, ist eine neue und somit im Kassationsverfahren nicht zu hörende Behauptung der Beschwerdeführerin.

6. Die Beschwerdeführerin bestreitet sodann, dass ihr Verhalten zu einem wesentlichen Mehraufwand geführt habe. Sie macht geltend, das Handelsgericht habe nicht wesentlich mehr Arbeit gehabt, da es beide Versionen ohnehin im Entscheid behandelt habe. Die beiden Verfügungen vom 14. September und 19. Oktober 1988 hätten keinen wesentlichen Mehraufwand verursacht.

Diese Rüge ist begründet. Das Handelsgericht wirft der Beschwerdeführerin vor, sie habe einen Teil des Verfahrens durch ihre Prozessführung mitverursacht, weshalb sie für die erheblichen Mehraufwendungen des Gerichts und der Gegenpartei aufzukommen habe. Die Vorinstanz unterlässt es aber anzugeben, worin dieser Mehraufwand ihrer Auffassung nach bestanden haben soll. Auf eine Vernehmlassung zur Nichtigkeitsbeschwerde hat die Vorinstanz ebenfalls verzichtet. Aus den vorinstanzlichen Akten ist denn auch nicht ersichtlich, wo ein solcher Mehraufwand liegen soll. Hätte sich die Beschwerdeführerin nämlich in ihrer Massnahmeantwort mit beiden Geräten befasst (und diese klar auseinandergehalten), so wäre die Vorinstanz auch in diesem Fall nicht darum herumgekommen, der Beschwerdegegnerin Gelegenheit zur Stellungnahme dazu einzuräumen, um ihr rechtliches Gehör zu wahren. Auch in diesem Fall wären der Beschwerdegegnerin zusätzliche Aufwendungen für eine Stellungnahme bzw. eine Besichtigung des zweiten Modells entstanden, welche ihr jedenfalls im Rahmen des Massnahmeverfahrens aufgrund ihres Unterliegens nicht ersetzt worden wären. Auch in diesem Fall hätte sich die Vorinstanz im Massnahmebeschluss mit beiden Varianten des M-C-Geräts auseinandersetzen müssen, wie sie es im angefochtenen Beschluss getan hat. Ein Mehraufwand ist daher nicht ersichtlich. Ausserdem ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdegegnerin in ihrer Stellungnahme zur Massnahmeantwort ausdrücklich darauf verzichtet hat, die zweite Version des M-C-Geräts «bereits heute zum Gegenstand des vorliegenden Prozesses zu machen».

Somit ist es aber willkürlich und verletzt die §§ 64 Abs. 3, 66 Abs. 1 und 68 Abs. 1 ZPO, der obsiegenden Beschwerdeführerin für den angeblichen Mehraufwand die Hälfte der Prozesskosten für das Massnahmeverfahren aufzuerlegen und die Entschädigungen dafür wettzuschlagen, ohne gleichzeitig zu spezifizieren, worin dieser Mehraufwand bestanden haben soll. Demnach ist der Nichtigkeitsgrund des § 281 Ziff. 3 ZPO erfüllt, und Dispositiv Ziffer 4 und 5 des angefochtenen Beschlusses des Handelsgerichts vom 5. Dezember 1988 sind in Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde aufzuheben. Der Prozess ist zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des Massnahmeverfahrens im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

VI. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

Art. 3 lit. d UWG – «CHANEL-KOSTÜM»

- Die Kennzeichnungswirkung ist bei der Ausstattung Wesensmerkmal. Sie ist anzuerkennen, wenn die Ausstattung auf einen bestimmten Hersteller oder doch auf eine bestimmte Qualität der Ware hinweist.
- Sobald die Benutzung eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens im Wettbewerb bei den in Frage kommenden Verkehrskreisen eine Verwechslung der Waren oder eine irrtümliche Zurechnung zum Betrieb des Inhabers des älteren Kennzeichens bewirken kann, ist der Rechtsschutz zu gewähren. Wenn ein Kostüm tatsächlich für die Klägerin individualisierend wirkt, braucht diese sich Verwechslungen mit Konkurrenten nicht gefallen zu lassen, auch wenn das Kopieren neuer Trends, Modifarben etc. allgemein üblich ist. Kennzeichnungskraft der Ausstattungselemente des «Chanel»-Kostüms in casu nicht festgestellt.
- *L'effet distinctif est un élément essentiel de l'aspect extérieur spécifique d'une marchandise. Il existe lorsque l'aspect extérieur indique un fabricant déterminé ou une certaine qualité de la marchandise.*
- *La protection doit être accordée aussitôt que, dans les milieux d'affaires intéressés, l'usage de caractéristiques identiques ou semblables risque de créer une confusion des marchandises ou d'amener à attribuer par erreur l'article litigieux à l'entreprise du titulaire des droits antérieurs. Si un tailleur est effectivement caractéristique de la demanderesse, celle-ci n'a pas à supporter des confusions avec des concurrents, même s'il est usuel de copier des nouvelles tendances, des couleurs mode, etc. In casu, rejet de la force distinctive des éléments de l'aspect extérieur du tailleur «Chanel».*

HG ZH vom 26. August 1988 i.S. Chanel (S.A.) gegen Enzo Quaglia & Co. (mitgeteilt von Dr. Martin Hitz, Luzern).

Die Klägerin stellt folgende Rechtsbegehren:

- «1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass die Beklagte unlauteren Wettbewerb dadurch begangen hat, dass sie Damenkleider (Deux-pièces) angeboten und verkauft hat, die folgende Elemente aufweisen:
 - a) eine Bordure, die dem Saum des Kragens oder des Halsausschnittes folgt und auf beiden Seiten des vorderen Endes am Jackenrand bis nach unten gezogen ist und die an der unteren Seite von einem Ende bis zum anderen angebracht ist;
 - b) mit dieser Bordure übereinstimmende Elemente, die auf den Taschen und am Abschluss des Ärmels sowie auf dem Ärmelschlitz oder, wenn ein solcher fehlt, in der Länge eines Ärmelschlitzes angebracht sind;

- c) goldfarbene Knöpfe auf der Vorderseite der Jacke, auf den Taschen und am Ärmel;
 - d) eine Kette am inneren Rand des unteren Jackenendes;
 - e) in Kombination mit den oben erwähnten vier Merkmalen a) – d) ein Futter, das mit senkrechten Steppnähten unterteilt ist, ferner in Kombination mit den Merkmalen a) – d) eine Bluse, die mit der Farbe der Jacke übereinstimmt und/oder ein Jupe Portefeuille.
2. Es sei der Beklagten gerichtlich zu untersagen, unter Androhung von Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB zu Lasten der verantwortlichen Organe, Damenkleider (Deux-pièces) anzubieten und zu verkaufen, welche die in Ziffer 1 beschriebenen Merkmale aufweisen.
 3. Die Beklagte habe an die Klägerin einen Schadenersatzbetrag nach Massgabe der Ergebnisse des Beweisverfahrens, eventuell nach richterlichem Ermessen, mindestens aber in der Höhe von Fr. 50 000.– zu bezahlen nebst Zins zu 5% seit Datum der Rechtshängigkeit dieses Verfahrens.
 4. Die Klägerin sei zu ermächtigen, auf Kosten der Beklagten das Urteilsdispositiv je ¼-seitig in der Neuen Zürcher Zeitung, im Tages-Anzeiger und im Journal de Genève zu veröffentlichen.
 5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten.»

Das Gericht zieht in Erwägung:

1. Die Klägerin ist ein grösseres Unternehmen der Modebranche, das unter anderem Damenkleider entwirft, anbietet und verkauft. Sie geht zurück auf die Modeschöpferin Gabrielle (genannt «Coco») Chanel, die in den zwanziger Jahren mit ihren Kreationen weltberühmt wurde. Die Klägerin stellt unter anderem Deux-pièces her, wie sie im Rechtsbegehren beschrieben werden. Sie beansprucht dafür die Exklusivität, weil diese Modelle «von allen an der Mode interessierten weiblichen Personen und auch von vielen Männern beim ersten Hinsehen» ihr zugerechnet würden.

Die Klägerin wirft der Beklagten vor, sie übernehme die charakteristischen Ausstattungselemente der bekannten Chanel-Kleider und nütze damit in unlauterer Weise den guten Ruf des Hauses Chanel aus.

2. Jedermann darf seiner Ware die Form geben, welche sie am attraktivsten erscheinen lässt und erlaubt, sie am besten zu verkaufen. Selbst die sklavische Nachahmung der Warenform eines anderen ist nicht verboten, sofern diese nur nicht Gegenstand eines Exklusivrechtes bildet. Anders ist es, wenn die äussere Ausgestaltung Kennzeichnungskraft besitzt und daher bestimmt oder geeignet ist, die Ware von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen anderen Ursprungs zu unter-

scheiden. Unter diesen Voraussetzungen dürfen charakteristische Merkmale einer Ware von anderen Herstellern auch aus ästhetischen Gründen nicht übernommen werden (BGE 109 II 301, 108 II 74, 105 II 301, 104 II 332, 103 II 215).

Das Ausschliesslichkeitsrecht gründet in diesem Fall auf Art. 1 Abs. 2 lit. d alt UWG resp. Art. 3 lit. d rev. UWG. Danach handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die (bestimmt oder) geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

«Ausstattung» ist die unterscheidungsfähige Form der Ware oder der Verpackung (BGE 103 II 214, 83 IV 200). Die Kennzeichnungswirkung ist Wesensmerkmal (von Büren, UWG S. 110 N. 23). Sie ist anzuerkennen, wenn die Ausstattung auf einen bestimmten Hersteller oder doch auf eine bestimmte Qualität der Ware hinweist (BGE 90 IV 172). Dabei kann die Kennzeichnungskraft entweder bereits von Anfang an bestanden haben oder erst infolge Durchsetzung im Verkehr entstanden sein (BGE 79 II 321). Sobald die Benutzung eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens im Wettbewerb bei den in Frage kommenden Verkehrskreisen eine Verwechslung der Waren oder eine irrtümliche Zurechnung zum Betrieb des Inhabers des älteren Kennzeichens bewirken kann, ist der Rechtsschutz zu gewähren (BGE 87 II 54; Troller, Immaterialgüterrecht 3. Aufl., Bd. 1 S. 428 ff.).

3. Die Beklagte setzt dem Anspruch der Klägerin in erster Linie entgegen, dass sämtliche Elemente, welche das beanspruchte «Chanel»-Kostüm ausmachen, gemeinfrei seien und von jedermann benützt werden dürften. Zudem sei es in der Modebranche üblich und geradezu erwünscht, dass eine bestimmte Linie sofort kopiert und damit verbreitet werde. – Das zweite hilft der Beklagten nicht, wenn das «Chanel»-Kostüm tatsächlich für die Klägerin individualisierend wirkt. Diesfalls braucht diese sich Verwechslungen mit Konkurrenten nicht gefallen zu lassen, auch wenn das Kopieren neuer Trends, Modefarben etc. allgemein üblich ist. Es trifft sodann zu, dass die einzelnen Elemente, welche die Klägerin im Rechtsbegehren nennt, je für sich allein gemeinfrei sind, dh. von jedermann verwendet werden dürfen. Es kann selbst offen bleiben, ob ihre Kombination ursprünglich originell war oder erst kraft Durchsetzung Verkehrsgeltung erlangte. Entscheidend ist für den Erfolg der Klage allein das letztere, ob nämlich die bekannten Merkmale heute für ein Deuxpièces der Klägerin kennzeichnungskräftig sind.

4. Der Prozess konzentriert sich damit auf die Frage nach der Kennzeichnungskraft der Ausstattungselemente des «Chanel»-Kostüms.

4.1 Ob eine Ausstattung kennzeichnungskräftig sei, ist grundsätzlich eine Rechtsfrage. Sie entscheidet sich aber (auch) aufgrund tatsächlicher Feststellungen über effektiv vorkommene Verwechslungen und darüber, ob die massgeblichen Verkehrskreise sie mit einem bestimmten Betrieb oder einer bestimmten Qualität der Ware in Verbindung bringen (Beier, GRUR 1974, 514 ff., und Völp, GRUR 1974, 754 ff.). Solche Feststellungen müssen allerdings relativiert werden: nicht jede Verwechslung genügt zur Annahme einer relevanten Verwechslungsgefahr (Beier, a.a.O. S. 520; Handelsgericht Zürich [Einzelrichter], Verfügung vom 6. Oktober 1986, nicht veröffentlicht). Noelle-Neumann/Schramm (GRUR 1976 D. 63) nehmen als Faustregel

an, dass vom nicht-fachkundigen Publikum 15%, bei Fachleuten auch ein kleinerer Anteil genüge (so auch die Klägerin in ihrer Replik S. 7). Andererseits setzt die Verwechslungsgefahr grundsätzlich nicht den Nachweis tatsächlicher Verwechslungen voraus (von Büren, op. cit. S. 133), wenn auch das positive Fehlen von Falschzurechnungen ein starkes Indiz gegen eine Verwechslungsgefahr bildet.

4.2 Zur Frage, ob das von der Klägerin im Rechtsbegehren beschriebene Deux-pièces tatsächlich der Klägerin zugerechnet werde, hat der handelsgerichtliche Referent folgende Feststellung zu Protokoll gegeben:

«Das 'Chanel'-Kostüm, wie es allgemein bekannt ist, und wie es die Klägerin in ihrer Klage zu beschreiben versucht, wird von den Konsumenten nicht (oder jedenfalls nicht ausschliesslich) mit der Klägerin in Verbindung gebracht.

Es ist zwar allgemein bekannt, dass das Kostüm auf Frau C. Chanel zurückgeht. Inzwischen ist es aber zu einem *klassischen 'look'* geworden, den unzählige Hersteller auf der ganzen Welt seit Jahren verwenden. Das ist dem Handel und dem Publikum bekannt. Selbst wenn man in diesen Kreisen überhaupt weiss, dass es die Klägerin als Herstellerin von 'Chanel'-Kostümen gibt, kann niemand beim Anblick eines solchen annehmen und nimmt auch niemand an, es sei von der Klägerin hergestellt.»

Die Beklagte stimmt dem zu, die Klägerin bestreitet es. Die Klägerin betrachtet es insbesondere als widersprüchlich, dass der Referent einräumt, das «Chanel»-Kostüm könne mit der Klägerin in Verbindung gebracht werden, andererseits aber sagt, weder der Handel noch das Publikum könne beim Anblick eines solchen Kostüms annehmen, es sei von der Klägerin hergestellt. Sie bietet Beweis durch eine Markt-Umfrage dafür an, dass die Feststellung des Referenten unrichtig sei.

Der von der Klägerin herausgestrichene Widerspruch ist nur ein scheinbarer. Der Referent geht selbst davon aus, dass die Klägerin «Chanel»-Kostüme herstellt, und dass dies mindestens einem Teil der Abnehmer auch bekannt ist. Entscheidend ist aber seine weitere Feststellung, dass «unzählige (andere) Hersteller auf der ganzen Welt seit Jahren» solche Kostüme anfertigen. Darum betrachtet er es als «klassischen 'look'» und nicht als kennzeichnend für den Betrieb der Klägerin. Das ist nicht widersprüchlich.

Die Klägerin verweist auf fünf Bestätigungen von in der welschen Schweiz wohnhaften Damen, die beim «Anblick von Kostümen mit einer Bordüre, goldenen Knöpfen . . . etc. sofort an 'Chanel' denken». Was sie damit bezweckt, ist allerdings unklar. Weder die Beklagte noch der Referent stellen in Frage, dass die klassische Chanel-Linie dem Publikum gegenwärtig ist und als solche sofort erkannt wird. Das ist übrigens auch den nicht fachkundigen Mitgliedern des Gerichtes bekannt. Die eingereichten Bestätigungen sagen gerade über den entscheidenden Punkt nichts aus, ob ihre Verfasserinnen (oder eher 'Unterzeichnerinnen'; die in Wesentlichem übereinstimmenden Bestätigungen wurden ihnen offensichtlich vorgeschrieben) die beschriebenen Deux-pièces als Chanel-Stil oder aber als aus dem Betrieb der Klägerin stammend erkennen. Auch wenn das letztere zuträfe, änderte es allerdings nichts, weil es keine quantitativ relevante Aussage erlaubte.

Gleich verhält es sich mit der Behauptung der Klägerin, die Beklagte weise beim Verkauf ihrer Deux-pièces auf die Übereinstimmung mit «Chanel» hin. Ist «Chanel» ein Stil oder 'look', gibt es daran nichts zu beanstanden. Sollte eine Verkäuferin der Beklagten gegenüber einer Interessentin erklärt haben, ihre Deux-

pièces seien «wie Chanel, aber nicht von der Klägerin hergestellt» (so diese in Replik S. 22, von der Beklagte bestritten), wäre auch das – als Einzelfall – nicht schlüssig. Es könnte zwar bedeuten, dass diese Verkäuferin die Kennzeichnungskraft des «Chanel»-Modelles anerkannte. Die Bemerkung könnte aber auch dadurch ausgelöst worden sein, dass die Kundin auf die Bezeichnung als «Chanel» insistierte und die Verkäuferin lediglich einer möglichen Konfusion zuvorkommen wollte.

Endlich weist die Klägerin nach, dass sie erhebliche Anstrengungen unternimmt, um die Verwendung des Wortes «Chanel» in anderem Zusammenhang als mit ihrem Unternehmen zu unterbinden, und damit offenbar bei verschiedenen Adressaten (Mode-Journalen etc.) bereits Erfolg gehabt hat. Es ist denkbar, dass es der Klägerin in Zukunft gelingt, die Kennzeichnungskraft der «Chanel»-Linie (wieder) herzustellen. In diesem Prozess geht es aber ausschliesslich um die heutigen Verhältnisse.

Ob eine Meinungsumfrage zum Entscheid über die Verwechslungsgefahr etwas beitragen kann, ist kontrovers. Troller (op. cit. S. 253) verneint es kategorisch. Die bei ihm in Fussnote 132 angeführten (deutschen) Autoren nehmen immerhin differenzierend Stellung und scheinen Umfragen für bestimmte Zwecke und unter Wahrung des Primates der richterlichen Entscheidung eher zu befürworten. Im vorliegenden Fall ist eine Meinungsumfrage nicht notwendig, weil Handelsrichter Ober (dessen Votum gemäss § 145 Abs. 2 GVG wie ein Experten-Gutachten verwertet wird) über die erforderlichen Kenntnisse verfügt. Die Klägerin spricht ihm als Inhaber eines bekannten schweizerischen Modehauses denn auch nicht die fachlichen Kenntnisse ab. Ihre Einwände vermögen sein aus der täglichen beruflichen Erfahrung gewonnenes Votum nicht im Sinne von § 181 ZPO zu erschüttern. Es ist daher dem Urteil zugrundezulegen.

4.3 Aufgrund dieser tatsächlichen Feststellungen kann das «Chanel»-Kostüm nicht als für den Betrieb der Klägerin kennzeichnend angesehen werden. Einzelne Verwechslungen und Fehl-Zurechnungen vermögen daran nichts zu ändern. Damit entfällt der von der Klägerin beanspruchte wettbewerbsrechtliche Schutz für die streitige Ausstattung.

Die Klage ist daher abzuweisen.

Note

Propos liminaires

L'arrêt du Tribunal de commerce du canton de Zürich, du 26 août 1988, met à nouveau en pleine lumière le délicat problème de l'imitation de la forme (Ausstattung) d'un bien, en l'espèce la forme du costume «Chanel». En d'autres termes, la défenderesse peut-elle impunément donner aux costumes qu'elle vend la forme des costumes «Chanel» ou au contraire faut-il voir dans ce procédé un acte de concurrence déloyale passible de l'article 3, lit. d de la nouvelle LCD, qui prohibe les «mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui»?

I. Le principe de la liberté d'imitation de la forme d'un bien non protégé par une loi spéciale

S'agissant d'un bien non protégé par une loi spéciale, son imitation même servile, ne viole pas, en principe, le droit de la concurrence déloyale. Chacun peut en effet donner à son produit la forme qui lui paraît la plus attractive, peu importe qu'un concurrent l'utilise déjà. Il en va différemment toutefois, lorsque la forme d'un bien jouit d'une notoriété telle que pareille forme permet de distinguer ce bien de la production des concurrents. La loyauté dans la concurrence commande d'admettre que la forme d'un bien mérite protection, lorsque cette forme permet d'individualiser la marchandise et, par voie de conséquence, son fabricant. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 109 II 301; 108 II 74; 105 II 301; 104 II 332; 103 II 215) est bien établie en ce sens et les juges cantonaux, à bon droit, ne s'en sont pas écartés.

II. La difficulté d'apprécier la caractère distinctif de la forme du costume «Chanel»

En l'espèce, ainsi que le tribunal l'a admis lui-même, tout le procès s'articule autour de la question suivante: la forme du costume «Chanel» possède-t-elle une notoriété et un caractère distinctif suffisants pour que son imitation tombe sous le coup de l'article 3, lit. d nouv. LCD? On notera au passage que, en application de la règle selon laquelle l'appréciation juridique d'un fait est assimilée à une question de droit, le tribunal considère que le problème posé constitue une question de droit et non de fait. Pareille qualification revêt toute son importance dans la perspective d'un éventuel recours en réforme devant le Tribunal fédéral.

Malgré cette qualification juridique de la question débattue il ne fait pas de doute qu'elle ne peut être résolue que sur la base de constatations de fait relatives à des confusions qui se seraient effectivement produites (ou qui risqueraient de se produire) sur la provenance des costumes «Chanel». Tout dépend du point de savoir si les milieux concernés et les personnes intéressées rattachent ou non la forme en question à une entreprise donnée et lui attribuent du même coup une certaine qualité.

En l'occurrence, la forme du costume «Chanel» est-elle distinctive de la production «Chanel» ou au contraire a-t-elle dégénéré en un «look classique»? Tel est le cœur du débat, qui n'a rien de juridique mais comporte pour l'essentiel des éléments subjectifs.

Sans tenir compte des preuves de notoriété apportées par «Chanel» le tribunal s'est fondé sur l'opinion d'un seul juge de commerce, non professionnel et lui-même propriétaire d'un «magasin de mode connu en Suisse», pour dénier un caractère distinctif à la forme du costume «Chanel», non sans ajouter qu'il est pensable que la demanderesse réussisse à l'avenir à établir (ou à rétablir) la force distinctive de la ligne «Chanel».

A la lecture de l'arrêt on ne peut s'empêcher de penser que le tribunal a écarté d'un revers de main trop rapide les preuves de notoriété apportées par «Chanel», en prenant à son compte, sans la discuter, l'affirmation péremptoire du juge commerçant selon lequel «personne, en voyant un costume Chanel, ne peut supposer

et ne suppose non plus qu'il ait été fabriqué par la demanderesse» (cons. 4.2). Un tel point de vue, qui ne reflète manifestement pas la réaction de la clientèle face à un costume Chanel, aurait dû être passée au crible d'une véritable critique. A quoi il faut ajouter que le risque de confusion – et non pas la confusion effectivement réalisée – suffit pour l'application de l'article 3, lit. d nouv. LCD. Or, le tribunal ne tient pas compte de ce point dans l'appréciation des preuves de notoriété de Chanel.

En guise de conclusion

Cet arrêt souligne la fragilité des appréciations subjectives. Toutefois, on aurait tort d'en déduire que le caractère distinctif de la forme d'un bien ne serait pas protégé en droit suisse de la concurrence. Il reste donc à Chanel à renforcer encore, dans la mesure du possible, la notoriété de la forme du costume «Chanel» . . . et à ouvrir action à nouveau devant une autre juridiction qui, espérons-le, rendra un jugement plus équitable.

Prof. J. Dutoit

Art. 3 Abs. 2 MSchG, Art. 3 lit. d UWG – «BIO KILL»

- *Der geschäftsführende Verwaltungsrat ist für Immaterialgüterrechtsverletzungen nur dann persönlich haftbar, wenn ihm eine Pflichtwidrigkeit nachgewiesen wird und er überdies aktienrechtliche Gläubigerschutzbestimmungen verletzt hat (E. 2).*
- *Die Bezeichnung «BIO KILL» ist für giftklassenfreie Insektizide beschreibend (E. 3).*
- *Die Verwendung von nahezu identischen Flaschen mit identischer Sprühvorrichtung und ähnlichen Etiketten mit denselben Farben grün und gelb, mit vergleichbarer grafischer Darstellung und Hervorhebung der Bezeichnung «BIO KILL» führt zur Verwechselbarkeit solcher Ausstattungen (E. 4).*
- *Den herauszugebenden Gewinn kann das Gericht angesichts abweichender Berechnungsgrundlagen der Parteien ex aequo et bono schätzen (E. 5).*
- *Das Wettbewerbsrecht kennt keine Auskunftspflicht bezüglich der Herkunft beanstandeter Erzeugnisse (E. 6).*
- *Le conseil d'administration, qui gère la société, répond personnellement de violations de droits de propriété intellectuelle seulement s'il est établi qu'il a contrevenu à ses devoirs et a de plus enfreint les dispositions sur la protection des créanciers de la société (c. 2).*
- *La dénomination «BIO KILL» est descriptive pour des insecticides sans classe de toxicité (c. 3).*
- *L'usage de bouteilles presque identiques avec les mêmes atomiseurs et des étiquettes semblables brunes et vertes comportant des représentations graphi-*

ques comparables et mettant en évidence la dénomination «BIO KILL» suscite la confusion de ces présentations (c. 4).

- *En présence de décomptes divergents des parties, le juge peut déterminer ex aequo et bono le montant du gain à remettre (c. 5).*
- *Le droit de la concurrence déloyale ne prévoit pas le devoir de renseigner sur l'origine des marchandises litigieuses (c. 6).*

Ziv. Ger. BS vom 3. Dezember 1990 i.S. Stu. & Ti. KG und Stu. & Ti. AG ca. P. AG und R.R.

Die Klägerin 1 ist Inhaberin der am 12. Dezember 1985 hinterlegten schweizerischen Wort-/Bildmarke STUTI BIO KILL, unter welcher die Klägerin 2 seit 1986 einen giftklassenfreien Insektenschutz in weissen Plastikflaschen mit grün/gelben Etiketten vertreibt. Der britische Lizenzgeber der Klägerinnen meldete im Jahre 1985 bereits eine schweizerische Marke BIO KILL an, doch wurde das Eintragungsgesuch auf Grund der Beanstandung des BAGE zurückgezogen.

Die Beklagte 1, ein früherer Kunde der Klägerin 2, vertreibt seit 1988 ein Konkurrenzprodukt «petline» BIO-KILL», das jedoch nicht identisch mit dem klägerischen Produkt ist. Es wurde anfänglich in weisslichen Flaschen vertrieben, die in Bezug auf Grösse, Form und Sprühkopf identisch mit dem klägerischen Produkt waren und ebenfalls eine grüne Etikette mit gelbem Rand aufwiesen.

Im November 1988 reichten die Klägerinnen Klage ein auf Gebrauchsunterlassung der Bezeichnung BIO KILL und der verwendeten Ausstattung und Etikettierung (Rechtsbegehren 1 und 2), Beschlagnahme (Rechtsbegehren 3), Inventierung (Rechtsbegehren 4), Einziehung (Rechtsbegehren 5), Auskunftserteilung (Rechtsbegehren 6) und Gewinnherausgabe (Rechtsbegehren 8). Ebenfalls wurde der Erlass superprovisorischer Massnahmen beantragt. Der Instruktionsrichter ordnete ein vorsorgliches Vertriebsverbot, die Beschlagnahme und gerichtliche Inventarisierung der Erzeugnisse in der beanstandeten Ausstattung und Etikettierung sowie der damit zusammenhängenden Geschäftspapiere gegenüber der Beklagten 1 an.

Im Laufe des Verfahrens änderten beide Parteien ihre Ausstattung. Die Klägerin änderte die Sprühvorrichtung und die Beschriftung der Etikette, während die Beklagte 1 nunmehr eine orange Etikette mit blauem Rand verwendet.

Entscheidungsgründe:

1. Die Klägerinnen stützen ihre Rechtsbegehren zum Teil auf das Markenschutzgesetz (MSchG), zum Teil auf das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Die Zuständigkeit des hiesigen Gerichts ergibt sich für Klagen betreffend unlauteren Wettbewerb aus UWG Art. 12. Für Klagen wegen Markenrechtsverletzungen sieht das MSchG kein vom ordentlichen Wohnsitzgerichtsstand abweichendes Forum vor (H. David, Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Art. 29, N. 4.a).

2. Die Klägerinnen richten ihre Klage sowohl gegen die Vertriebsgesellschaft (Beklagte 1) als auch gegen deren Geschäftsführer (Beklagter 2). Sie begründen ihren aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsanspruch gegen den Beklagten 2 damit, dieser sei als Geschäftsführer der Beklagten 1 für die durch die Verletzung des UWG und des MSchG begangenen rechtswidrigen Handlungen verantwortlich. Daher sei OR Art. 761 anwendbar. Die Beklagten beantragen, auf die Klage bezüglich des Beklagten 2 nicht einzutreten, eventuell diese abzuweisen. Da der Sondergerichtsstand von OR Art. 761 nicht anwendbar sei, sei die örtliche Zuständigkeit gegenüber dem in K. wohnhaften Beklagten 2 nicht gegeben.

Ein Verantwortlichkeitsanspruch setzt einerseits das Vorliegen eines Schadens voraus (OR Art. 754). Dass ein solcher eingetreten sei, behaupten die Klägerinnen nicht. In der Verhandlung führten sie aus, eine Umsatzeinbusse habe nicht stattgefunden. Es wird lediglich behauptet, der Gewinnherausgabeanspruch sei eine Modalität des Schadenersatzes. Diese Ansicht wird von der neueren Rechtsprechung und Lehre nicht mehr vertreten (BGE 97 II 178; Beat Widmer, SMI 1985/1, S. 17) und widerspricht auch dem neuen UWG (Art. 9 Abs. 3). Da demnach kein Schaden vorliegt, ist der Verantwortlichkeitsanspruch schon aus diesem Grund nicht gegeben.

Die Klägerinnen gehen jedoch auch aus einem anderen Grund fehl. Aktienrechtliche Verantwortlichkeit setzt eine Pflichtwidrigkeit voraus (Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. Auflage, 1987, N. 84), die vom Kläger nachzuweisen ist (a.a.O., N. 252) und überdies eine Verletzung aktienrechtlicher Gläubigerschutzbestimmungen darstellen müsste (a.a.O., N. 258 f.). Dass dies in casu der Fall sei, vermögen die Klägerinnen nicht nachzuweisen. Es könnte somit höchstens ein rechtswidriges Verhalten gegenüber dem Gläubiger vorliegen. Diesfalls aber könnten die Klägerinnen als Gläubigerinnen nur die Gesellschaft auf Schadenersatz einklagen (a.a.O., N. 86; SAG 25 [1952], S. 142).

Eine aktienrechtliche Verantwortlichkeit des Beklagten 2 besteht demnach nicht. Richtigerweise hat denn auch der mit der vorsorglichen Verfügung betraute Richter in der Bestätigungsverhandlung vom 9. Dezember 1988 diese nicht bestätigt, soweit sie sich gegen den Beklagten 2 richtete.

Da somit materiell über den Verantwortlichkeitsanspruch entschieden wird, ist die Klage bezüglich des Beklagten 2 abzuweisen. Ein Nichteintretensbeschluss wäre ungenügend, da das Urteil in diesem Punkt *res iudicata* schafft. Die Ablehnung des Sondergerichtsstandes von OR Art. 761, mithin die örtliche Unzuständigkeit des hiesigen Gerichtes, ist lediglich eine Folge der Abweisung des Verantwortlichkeitsanspruches. OR Art. 761 soll die Anrufung des Richters am Ort einer Aktiengesellschaft ermöglichen, wenn vom Kläger auf OR Art. 754 ff. gestützte Ansprüche geltend gemacht werden (ZR 84 [1985], Nr. 70), was die Rechtsprechung anhand der Frage der Organstellung festgestellt hat. Das Gleiche muss auch gelten, wenn strittig ist, ob die anderen Voraussetzungen der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit gegeben sind, insbesondere ob eine Pflichtverletzung und ein Schaden vorliegen (vgl. ZR 84 [1985], Nr. 70; SAG 57 [1985], S. 190, Nr. 32). Soweit nachfolgend von der Beklagten die Rede ist, ist die Beklagte 1 gemeint.

3. Bei den Produkten der Parteien handelt es sich in beiden Fällen um giftklassenfreie Insektizide. Die Klägerin 1 hat für ihr Produkt am 12. Dezember 1985 beim

BAGE die gemischte Wort-Bildmarke Nr. 343 912 «STUTI BIO KILL» hinterlegt. Diese besteht aus einem stilisierten Baum und dem auf zwei Zeilen angebrachten Schriftzug STUTI un BIO KILL. Das Produkt wird von der Klägerin 2 seit 1986 vertrieben. Die Beklagte 1 brachte 1988 ebenfalls ein Insektenvertilgungsmittel auf den Markt, welches die Bezeichnung «BIO-KILL» bzw. «petline BIO-KILL» trug bzw. trägt. Eine Marke hierfür ist nicht eingetragen. Ein Gesuch auf Eintragung der Marke BIO-KILL, das die Beklagte nach Prozesseinleitung durch die Perycut-Chemie AG stellen liess, wurde vom BAGE wegen mangelnder Schutzfähigkeit beanstandet.

Die Klagepartei beanstandet die Verwendung der Bezeichnung BIO KILL durch die Beklagte und wirft ihr Verletzung der Markenrechte der Klägerinnen vor. Die Beklagte erhebt einerseits die Einrede der Ungültigkeit der klägerischen Marke, da diese auf der Packung nicht in der hinterlegten Form gebraucht werde. Andererseits handle es sich bei BIO KILL um eine gemeinfreie Bezeichnung, die zu verwenden der Beklagten freistehe.

Eine Marke ist nach MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 nicht zu schützen, wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält. Solche Zeichen sind nicht schutz- und monopolfähig (H. David, Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Auflage, 1960, N. 18 zu MSchG Art. 3). Eine Marke enthält eine Sachbezeichnung, wenn der gedankliche Zusammenhang mit der Ware derart ist, dass ihr beschreibender Charakter ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Phantasieaufwand zu erkennen ist (vgl. BGE 114 II 373 und die dort angeführten Beispiele; L. David, Supplement zum Kommentar von H. David, 1974, S. 38). Dem sprachlichen Gemeingut angehörende Zeichen dürfen also nicht monopolisiert werden, sondern sind freizuhalten (BGE 114 II 373 f.).

Was nun die Worte BIO KILL anbelangt, so führt das BAGE in seinen Beanstandungen aus, die Bezeichnung «BIO-KILL», bestehend aus den Ausdrücken «BIO» (= gebräuchliches Kurzwort für «biologisch») und «KILL» (= töten, vertilgen), stelle eine rein beschreibende Angabe hinsichtlich der Beschaffenheit und Zweckbestimmung und somit ein nicht schutzfähiges Zeichen dar. Dieser Beurteilung ist zu folgen. Sie entspricht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Nichts anderes ergibt sich aus dem Bundesgerichtsentscheid vom 22. November 1988 betreffend «avanti» (SMI 1989 266), wo eine Markenrechtsverletzung im übrigen verneint wurde. Zwar könnte auch die ungewöhnliche Verbindung zweier an sich gemeinfreier Zeichen eine schutzfähige Marke bilden. Wenn jedoch auch die Kombination als Ganzes auf die Beschaffenheit der Ware hinweist, bleibt sie im Gemeingut (SJZ 85 [1989], S. 180, Plasticolor/Plastik-Color). Das ist hier der Fall. Bei den Worten BIO KILL handelt es sich mithin um eine Bezeichnung, die ohne besonderen Phantasieaufwand als das verstanden werden kann, was das Produkt ist: ein sog. biologisches, also für Mensch und Haustier nicht giftiges Insektenvertilgungsmittel.

Ob andere Marken, die den Bestandteil BIO enthalten und eingetragen wurden, Markenrechtsschutz geniessen, steht hier nicht zur Beurteilung. Immerhin bleibt anzufügen, dass es beispielsweise bei dem von den Klägerinnen erwähnten BIO PLUS bereits etwas mehr Phantasie bedarf, um einen Bezug zur Ware (Vitaminpräparat) herzustellen.

Bei der klägerischen Marke bildet der Bestandteil BIO KILL den starken Teil. Dadurch, dass die Klägerinnen für ihre Marke als Hauptbestandteil den schutzunfähigen Bestandteil BIO KILL verwenden, schaffen sie ein sogenanntes schwaches Markenzeichen (A. Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Auflage, 1983, Band 1, S. 238). Der im Gemeingut befindliche Bestandteil einer Marke aber kann frei verwendet werden (a.a.O.). Wer eine Marke wählt, die ein schwaches Zeichen darstellt, hat die Folgen daraus hinzunehmen (BGE 80 II 174). Wenn nun die Beklagte diese dem sprachlichen Gemeingut angehörenden Worte BIO KILL für die Bezeichnung ihres Produktes ebenfalls verwendet, begeht sie daher keine Markenrechtsverletzung.

Die Beklagte führt aus, die Klägerinnen hätten 1985 vergeblich versucht, die Bezeichnung BIO KILL in Alleinstellung als Marke anzumelden. Die Klägerinnen bestreiten dies. Eine amtliche Erkundigung des Instruktionsrichters beim BAGE ergab, dass 1985 ein entsprechendes Gesuch der J. Limited, London, tatsächlich abgewiesen wurde. Die Klägerinnen führten anlässlich der Hauptverhandlung hiezu aus, die J. Limited sei ihre Lizenzgeberin. Dass diese versucht habe, BIO KILL eintragen zu lassen, sei den Klägerinnen aber unbekannt. Ob dies zutrifft, ist angesichts der oben in bezug auf die angebliche Markenrechtsverletzung festgehaltene Schlussfolgerung unerheblich.

Offen bleiben kann auch die Frage, ob die Marke STUTI BIO KILL durch die auch von der Klägerinnen zugestandene, von der Registrierung abweichende Art des Gebrauchs wegen Nichtgebrauchs im Sinne von MSchG Art. 9 Abs. 1 ungültig geworden ist, wie dies die Beklagte behauptet, oder ob es sich dabei um eine nur im unwesentlichen Bestandteilen abweichende Form (MSchG Art. 9 Abs. 3) handelt, wie die Klägerinnen erwidern. Der Beklagten ist jedenfalls eine Verletzung der klägerischen Markenrechte nicht vorzuwerfen.

4. Die Klägerinnen machen geltend, die Ausstattung des beklagteschen Produktes sei zum Verwechseln ähnlich mit jener des klägerischen Produktes. Die Beklagte hätte dessen Ausstattung nachgeahmt und strebte dadurch systematisch eine Verwechslung ihres Insektentilgers mit jenem der Klägerinnen an. Dies wird von der Beklagten bestritten.

Nach dem Grundsatz von UWG Art. 2 ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und widerrechtlich. Unlauter handelt nach UWG Art. 3 lit. d. insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.

Diese Bestimmung will den Kennzeichnungsschutz gewährleisten, d.h. den Schutz dessen, was einen Wettbewerber und sein Produkt äusserlich kennzeichnet und von den Mitbewerbern unterscheidet (David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 1988, N. 224). Kennzeichnen kann nur, was phantasievoll und originell ist (David, a.a.O., N. 225; SJZ 85 [1989], S. 180). Dabei kommt Kennzeichnungscharakter vor allem ganzen Etiketten zu, die in der Regel dazu geschaffen werden, die Produkte für den Käufer erkennbar zu unterscheiden. Demgegenüber erfüllen Warenformen nur ausnahmsweise Kennzeichnungsfunktionen (David, a.a.O., N. 225).

Unlauterkeit ist zu bejahen, wenn die Ware eines Konkurrenten wegen ihrer äusseren Ausstattung für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis eines anderen gehalten werden kann. Ob eine solche Verwechslungsgefahr zweier Waren vorliegt, ist nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, der sich dem Durchschnittskäufer bietet (BGE 103 II 213). Als Massstab der Verwechselbarkeit gilt das Erinnerungsbild des Letztabnehmers (David, a.a.O., N. 230).

Unlauter ist auch die sklavische Nachahmung einer nichtkennzeichnungskräftigen Gestaltung, wenn ohne Änderung der technischen Konstruktion und ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes eine andere Gestaltung möglich und auch zumutbar wäre, aber verschuldet unterlassen wurde (David, a.a.O., N. 68; BGE 93 II 281).

Das Produkt der Klägerinnen wurde im Zeitpunkt der Klageeinreichung in einer weissen Plastikflasche mit einer weiss-grünen Sprühvorrichtung vertrieben. Die aufgedruckte Etikette besteht auf der Frontseite aus einer grün-umrandeten gelben Fläche, auf welcher neben einem stilisierten Baum und dem Titel BIO KILL stichwortartig die Eigenschaften des Produktes beschrieben werden. Auf der Rückseite findet sich, ebenfalls unter dem Titel BIO KILL, eine nähere Beschreibung der Anwendungsmöglichkeiten.

Das beklagte Produkt wurde im Zeitpunkt der Klaganhebung in einer in Grösse und Form mit dem klägerischen Produkt identischen Flasche vertrieben. Identisch war auch der Sprühkopf. Die Flasche war aus einem durchsichtig weissen Plastik gefertigt. Die aufgeklebte Etikette war grün mit gelbem Rand, versehen mit zwei kleinen roten Querbalken. Die Darstellung der Frontetikette zeigte ein zwischen zwei Boxhandschuhen eingeklemmtes Insekt. Unter der Schrift BIO-KILL fand sich der Hinweis «für Hunde und Katzen», das Bild einer Katze und eines Hundes sowie stichwortartig die Haupteigenschaften des Produktes. Auf der Rückseite waren die Zusammensetzung und Anwendung in den drei Landessprachen beschrieben. Am unteren Rand fand sich der Schriftzug «petline» sowie die BAG-Nummer 64930.

Beim Vergleich der beiden im Streit stehenden Produkte, wie sie im Zeitpunkt der Klageeinrichtung vertrieben wurden, ist die grosse Ähnlichkeit der Ausstattung, sowohl der Etiketten als auch der Flaschen, auffallend. Der Gesamteindruck ist geprägt durch die Verwendung derselben Farben Grün und Gelb, die vergleichbare graphische Darstellung der Etikette, die nahezu identische Flasche und die identische Sprühvorrichtung. Die Verwechselbarkeit der Ausstattung ist ohne Zweifel gegeben. Die Verwechslungsgefahr wird noch verstärkt, da der Kunde die beiden Produkte in der Regel nicht nebeneinander sieht. Vielmehr haftet ein mehr oder minder bestimmtes Bild in seiner Erinnerung, das von Farben sehr stark geprägt ist (vgl. BGE 103 II 213). Dazu kommt, dass es sich um Produkte handelt, die denselben Zweck erfüllen und dieselbe Käuferschaft ansprechen. Wenn der Durchschnittskäufer – und dieser ist massgebend – im Laden das Produkt der Beklagten sieht, wird er sich kaum daran erinnern, dass das früher erworbene gelb mit grünem Rand und nicht grün mit gelbem Rand war. Selbst wenn er dies beachten sollte, so wird er wegen der Ähnlichkeit davon ausgehen, es handle sich um dasselbe Produkt in leicht veränderter Packung (BGE 103 II 216 f.). An dieser Situation sind allerdings die Klägerinnen nicht ganz unschuldig, haben sie doch eine Ausstattung gewählt, die wenig Originalität aufweist und insbesondere Farben verwendet, die

für Produkte dieser Warenkategorie nicht unüblich sind. An der wider Treu und Glauben erfolgten Ausstattung des Produktes der Beklagten, mithin an deren Unlauterkeit, ändert dies indessen nichts. Auch der an sich zulässige Gebrauch der Bezeichnung BIO KILL durch die Beklagte bestätigt den Eindruck, die Beklagte habe sich mit ihrer Ausstattung an das ihr bekannte und im Markt bereits eingeführte Produkt der Klägerinnen anschleichen wollen. Das zeigt sich auch darin, dass es der Beklagten leicht möglich gewesen wäre, eine andere, deutlich unterscheidbare Ausstattung zu wählen (vgl. BGE 93 II 281). Die Beklagte versuchte, auf unlautere Weise ihre wirtschaftliche Situation zu begünstigen (BGE 107 II 363).

Im Verlaufe des Verfahrens haben beide Parteien ihre Produktausstattungen mehr oder weniger stark verändert. Ob die Ausstattungen heute noch verwechselbar sind, ist daher separat zu beurteilen.

Die zur Zeit der Hauptverhandlung im Handel befindliche Flasche der Klägerinnen weist eine gegenüber früher geänderte Sprühvorrichtung auf, die etwas grösser und neu mehrheitlich grün ist. Auf der Frontetikette wird die Marke nun in der hinterlegten Form verwendet, wobei weiterhin sowohl STUTI als auch BIO KILL mit dem Markenschutzsymbol (R im Kreis) versehen sind. Am unteren Rand der Etikette befindet sich neu die Zulassungsnummer des BAG.

Bei der neuen Ausstattung des Produktes der Beklagten sind am augenfälligsten die jetzt verwendeten Farben der Etikette, die orangefarbig und mit einem blauen Rand versehen ist. Blau ist auch der am oberen Rand stehende Schriftzug «petline», ebenso die Boxhandschuhe und die Bezeichnung BIO-KILL. Darunter sitzen in schwarzer Farbe die Katze und der Hund, zu denen sich neu eine Hase und ein Vogel gesellen. Ein roter Balken bildet den Hintergrund für den in weiss gehaltenen Schriftzug «Vorzüge von petline BIO-KILL», gefolgt von den in schwarz gehaltenen Stichworten zum Produkt. Auf der Rückseite, die ebenfalls in den Farben Orange, Blau und Schwarz gehalten ist, ist der Schriftzug «petline» gegenüber dem übrigen Text jeweils drucktechnisch hervorgehoben.

Zum massgeblichen Gesamteindruck trägt die Flaschenform wesentlich weniger als die Gestaltung der Etikette. Der Flaschenform kommt wenig Kennzeichnungscharakter zu (David, a.a.O., N. 225), zumal es sich dabei um eine im Handel auch sonst erhältliche Flasche handelt. Jedenfalls weist die von den Klägerinnen verwendete Flaschenform angesichts der Vielzahl gleicher oder ähnlicher Plastikflaschen nicht so viel Eigenständigkeit auf, als dass man der Beklagten untersagen könnte, dieselbe Form zu verwenden.

Vergleicht man die heute verwendeten Etiketten der beiden Produkte, so werden die Bemühungen der Parteien, die Produkte äusserlich unverwechselbar zu gestalten, deutlich. Die zuvor dominante farbliche Anlehnung der Beklagten an das klägerische Produkt ist weggefallen. Während auf der alten Frontetikette ein Hinweis auf den Hersteller völlig fehlte, wird jetzt zweifach in graphisch hervorgehobener Art auf die Beklagte hingewiesen. Beim Vergleich der heute verwendeten Etiketten ist eine Verwechselbarkeit klarerweise auszuschliessen. Dies lässt sich auch vom Gesamteindruck der Ausstattung sagen, wobei die Unterscheidbarkeit noch grösser wäre, hätte die Beklagte auch eine andere Flaschenform verwendet.

Die Klägerinnen scheinen sich heute denn auch weniger gegen die Verwechselbarkeit der Ausstattungen als gegen die Weiterverwendung der Bezeichnung BIO KILL sowie gegen die auf dem beklaglichen Produkt befindliche Aufschrift «Vorzüge von petline BIO-KILL» zu sträuben.

Was die von der Klägerinnen beanstandete Verwendung der Bezeichnung BIO KILL betrifft, so sei vorweg festzuhalten, dass es nicht die Aufgabe des Wettbewerbsrechtes ist, spezialgesetzlich nicht geschützten Zeichen auf dem Umweg über den unlauteren Wettbewerb einen Schutz zukommen zu lassen (BGE 112 II 364; SJZ 85 [1989]S. 178 ff.). Was spezialrechtlich erlaubt ist (in casu: die Verwendung der Bezeichnung BIO KILL), kann unter Vorbehalt besonderer Umstände auch wettbewerbsrechtlich nicht als Verstoß gegen Treu und Glauben gewürdigt werden (David, a.a.O., N. 17; BGE 114 II 375). An der Problematik dieser Bezeichnung tragen die Klägerinnen im übrigen auch selber Schuld. Sie haben ihr Produkt unter dieser ungeschützten Bezeichnung im Markt eingeführt. An der Hauptverhandlung wurde bekannt, dass die Klägerinnen noch am Vorabend in einem TV-Spot ihr Produkt als «BIO KILL» anpriesen. Wenn sie das markenrechtlich bedeutende Element STUTI weglassen, riskieren sie die Verwechslung der Produkte. Die Produktbezeichnung allein kann der Beklagten also nicht untersagt werden, zumal sie auf der heutigen Etikette durchweg von «petline BIO-KILL» spricht.

Die Klägerinnen beanstanden im weiteren den auf dem beklaglichen Produkt in der heutigen Ausstattung befindlichen Aufdruck «Vorzüge von petline BIO-KILL». Dieser sei anlehnend, irreführend und täuschend. Dies wird von der Beklagten bestritten.

Bei der anlehnenden Werbung blickt der Werbetreibende zum Produkt der Konkurrenz hinauf, ohne das Konkurrenzprodukt herabsetzen zu wollen. Andererseits schaut bei der vergleichenden Werbung der Werbetreibende auf das verglichene Produkt der Konkurrenz herab und bringt zum Ausdruck, seine eigene Ware sei besser (David, a.a.O., N. 253). Vergleichende Werbung wird dann als unzulässig betrachtet, wenn der Verkehr in Würdigung der Gesamtaussage der Werbung auf eine qualifizierte Bezugnahme schliesst. Massgebend ist dabei die Auffassung des Publikums (H.O. Marti, Vergleichende Werbung, Schriftenreihe der Schweiz. Kommission zur Überwachung der Lauterkeit in der Werbung, 1980, S. 5).

Dass die Beklagte mit dem strittigen Aufdruck einen Bezug zum klägerischen Produkt herstellen will, ist aus der Sicht des Konsumenten nicht erkennbar. Es scheint vielmehr unwahrscheinlich, dass die Aufschrift den potentiellen Käufer glauben lässt, das beklagliche Produkt habe Eigenschaften, die dem klägerischen Produkt fehlten. Denkbar ist eher, dass dabei an die Vorteile des beklaglichen Produktes gegenüber einem konventionellen Insektentilger gedacht wird.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die zweite Etikette wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden ist, während die zur Zeit der Klageeinreichung verwendete Ausstattung der Beklagten dem UWG widersprach. Dementsprechend entfallen heute auch die von den Klägerinnen gestellten weiteren Verbotsbegehren, soweit sie nicht ohnehin zu unbestimmt formuliert sind.

5. Die Klägerinnen beantragen in der Replik, die Beklagte sei zur Herausgabe ihres Gewinnes in der Höhe von Fr. 14 572.-, eventualiter eines niedrigeren Betrages,

zu verurteilen. Die Klägerinnen gehen bei der Berechnung ihrer Forderung von einem Nettoerlös von Fr. 4.40 pro Flasche und 3 312 verkauften Flaschen aus. Die Beklagte beziffert den Reingewinn pro Flasche auf lediglich Fr. 1.50, da der Reingewinn nicht der Differenz zwischen Kaufs- und Verkaufspreis entspreche.

Mit der Feststellung, dass die zur Zeit der Klageeinreichung vertriebene Ausstattung des beklagten Produktes eine unlautere Wettbewerbsverletzung darstellte, kommt UWG Art. 9 Abs. 3 zur Anwendung. Danach kann der Verletzte unter anderem auf Herausgabe des Gewinnes klagen, den der Verletzte sich auf unlautere Weise erwirtschaftete (David, a.a.O., N. 653). Dass die Klägerinnen ihr Gewinnherausgabebegehren erst in der Replik ziffernmässig belegten, ist nicht zu beanstanden. Die Klägerinnen erhielten erst nach Klageeinreichung überhaupt die Möglichkeit, anhand der beschlagnahmten Unterlagen und der Aussagen der Beklagten ihr Begehren zu beziffern.

Das Gesetz sieht die Gewinnherausgabe entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag vor. Der Verletzte bemächtigt sich also einer Stellung, die ihm nicht zukommt, und führt ein Geschäft zum eigenen Vorteil (BGE 97 II 177). Fraglich ist in casu, wessen Geschäft sich die Beklagte anmasste. Die Klage begehrt Herausgabe des Gewinnes an beide Klägerinnen. Nach ihren Angaben ist die Klägerin 1 Inhaberin der Markenrechte, die Klägerin 2 Vertriebsgesellschaft. Die eingereichte Kundenliste trägt die Bezeichnung der Klägerin 2, ebenso die Etiketten der Produkte selbst. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich die Klägerin 2, nicht die Klägerin 1, in der Position der Verletzten befindet. Ihr allein steht demnach der Gewinnherausgabeanspruch zu.

Was die Höhe des Gewinnes anbelangt, so kann das Gericht angesichts der abweichenden Preisgrundlagen lediglich eine Schätzung ex aequo et bono vornehmen. Ausgehend von rund 3 000 verkauften Flaschen «petline BIO-KILL» in alter Aufmachung von Fr. 2.90 Reingewinn pro Flasche (ein Drittel des Verkaufspreises von Fr. 8.70), ergibt sich so ein geschätzter Gewinnherausgabeanspruch von Fr. 8 7000.-, welcher der Klägerin 2 zugesprochen wird.

6. Die Klägerinnen begehren im weiteren, die beschlagnahmten und/oder inventarisierten Artikel der Beklagten mit der Bezeichnung «BIO-KILL» seien definitiv einzuziehen und amtlich zu vernichten (Rechtsbegehren 5). Sie stützten dieses Begehren auf das Markenschutzgesetz. Nachdem eine Verletzung des MSchG, wie gesehen, nicht vorliegt, kann diesem Rechtsbegehren schon deswegen nicht entsprochen werden, weil das UWG eine solche Sanktion gar nicht vorsieht.

Die Beklagte stellte andererseits am 5. Juli 1989 den Antrag, es sei der Beklagten 1 zu gestatten, den Inhalt der beschlagnahmten Flaschen in solche abzufüllen, welche mit den neuen Etiketten versehen seien. Die Klägerinnen erklären sich mit diesem Antrag grundsätzlich einverstanden, sofern die Ausstattung der neuen Flasche die klägerische nicht erneut verletze. Dass es der Beklagten freisteht, den Inhalt der beschlagnahmten Flaschen in nicht wettbewerbswidrig ausgestattete Packungen umzufüllen, wird also auch von den Klägerinnen nicht in Frage gestellt. Mit der Feststellung, dass die alte Ausstattung widerrechtlich und die neue nicht zu beanstanden ist, können die beschlagnahmten Artikel der Beklagten wieder ausgehändigt werden, wobei sie selbstverständlich verpflichtet ist, die alten Etiketten von den Flaschen zu entfernen, bevor sie die Flaschen weiterverwendet.

Ebenso besteht heute keine Notwendigkeit mehr, die Beschlagnahmung der Akten und anderen Unterlagen der Beklagten aufrechtzuerhalten (Rechtsbegehren 3), weshalb auch diese aufzuheben ist.

Was die in Rechtsbegehren 6 geforderten Auskünfte anbelangt, so ist festzuhalten, dass die Klägerinnen dies auf das MSchG stützen und dass das Begehren schon mangels Verletzung des MSchG abzulehnen ist, soweit es überhaupt noch aktuell ist. Einen selbständigen Anspruch auf Auskunftserteilung gibt die im übrigen nur verwaltungsrechtliche Bestimmung von UWG Art. 19 nicht.

Art. 2, 3 lit.d UWG, Art. 28 ZGB – «KOPULIERENDE KROKODILE»

- *Die Nachahmung des im Textil-, Seifen- und Parfümeriesektor berühmten Krokodils-Zeichen auf Hygiene-Artikeln bewirkt nicht nur eine Verwechslungsgefahr, sondern stellt auch ganz allgemein ein gegen Treu und Glauben verstossendes Geschäftsgebaren dar (E. 1).*
- *Das bekannte Krokodil gehört zum persönlichkeitsrechtlich geschützten Image von Lacoste, und dessen unbefugte Verwendung durch Dritte stellt eine Störung desselben dar (E. 2).*
- *Die umfang- und gebietsmässig nur geringfügige Verletzung lassen die gerichtliche Feststellung der Widerrechtlichkeit und die Urteilsveröffentlichung als unverhältnismässig erscheinen (E. 3 und 4).*
- *Wenn der Schaden im Rahmen des richterlichen Ermessens bestimmt werden muss, kann es angezeigt sein, vom ziffernmässig bestimmbareren Gewinn der Beklagten auszugehen und dessen Herausgabe zu verlangen (E. 5).*
- *Die Vernichtung beschlagnahmter Waren kann unverhältnismässig sein, wenn damit kein erhebliches Verletzungsrisiko beseitigt wird (E. 6).*
- *L'imitation du crocodile notoire dans les domaines du textile, des savons et de la parfumerie et son apposition sur des articles hygiéniques ne provoque pas seulement un risque de confusion mais constitue aussi de façon générale un comportement commercial contraire à la bonne foi (c. 1).*
- *Le crocodile bien connu fait partie de l'image de Lacoste protégée par les dispositions sur le droit de la personnalité et son usage indu par des tiers constitue une atteinte à ce droit (c. 2).*
- *La constatation judiciaire de l'illicéité et la publication du jugement apparaissent disproportionnées en raison du peu d'importance quantitative de l'atteinte (c. 3 et 4).*
- *Lorsque le dommage doit être apprécié par le juge, il peut être indiqué de se fonder sur le gain déterminable du défendeur et d'en exiger la remise (c. 5).*
- *La destruction des marchandises saisies peut être disproportionnée lorsqu'elle n'est pas nécessaire à éviter un risque notable de récidive (c. 6).*

HG BE vom 25. Mai 1990 i.S. La Chemise Lacoste SA & Sporloisirs SA ca. B. AG (mitgeteilt von RA J. Müller).

Die Klägerin 1 ist eine für die Herstellung und den Vertrieb von hochwertiger Freizeit- und Sportbekleidung, aber auch Parfumerie- und anderen Qualitäts- bzw. Luxusartikeln weltbekannte französische Unternehmung. Sie ist Inhaberin mehrerer internationaler Marken (auch mit Schutzwirkung in der Schweiz), insbesondere der IR-Marke 437 001, welche das zweifellos berühmte Zeichen des grünen Krokodils mit aufgebogenem Schwanz und geöffneter Schnauze zeigt. Da ihre Produkte bzw. das Markenzeichen ständig kopiert bzw. imitiert werden, führt die Klägerin 1 weltweit Prozesse, um ihre Rechte zu schützen.

Als schweizerische Tochtergesellschaft der Klägerin 1 ist die Klägerin 2 für die Organisation und Überwachung des Vertriebes von Lacoste-Produkten in der Schweiz und in einigen anderen Staaten zuständig. Sie ist Inhaberin der beiden, das bereits erwähnte Krokodilszeichen enthaltenden CH-Marken 349 013 und 307 841.

Die Beklagte betreibt u.a. den Handel mit Boutique-, Geschenk- und Juxartikeln. Sie ist insbesondere Alleinvertreterin der von der bundesdeutschen Firma Harlekin GmbH hergestellten Geschenkartikel in der Schweiz.

1986 verkaufte die Beklagte u.a. Boutique-Artikel, die mit grünen Krokodilen und dem z.T. abgeänderten Namen Lacoste versehen waren. Nachdem die Klägerinnen gegen diese Aktivität protestiert hatten, verpflichtete sich die Beklagte, den Verkauf der beanstandeten Artikel einzustellen und die Rechte der Klägerinnen künftig zu respektieren. Nach den eingereichten Unterlagen forderten die Klägerinnen im Jahr 1988 die Beklagte ein weiteres Mal auf, angebliche, durch den Verkauf von Präservativdosen mit Lacoste-ähnlichem Design bewirkte Verletzungen der klägerischen Marken bzw. des UWG zu unterlassen. Die Beklagte bestritt in der Folge die Unrechtmässigkeit ihres Handelns, ohne dass hierauf eine unmittelbare Reaktion seitens der Klägerinnen erfolgt wäre.

Im Frühjahr 1989 wurden die Klägerinnen auf diese, zwei Präservative mit Gebrauchsanleitung enthaltenden Dosen – wie sie üblicherweise für Schuhcreme verwendet werden –, welche nun in den Kaufhäusern Placette und Manor angeboten wurden, anscheinend erneut aufmerksam. Die grün-weiss gehaltenen Dosen sind auf der Oberseite mit der Abbildung zweier grüner, kopulierender Krokodile sowie dem Spruch «LES CROCO . . . DEAL» versehen, während die Rückseite neben der Zeichnung eines einzelnen Krokodils mit einem Knoten im Schwanz den Satz «Le cadeau qui préserve des maux et vous procure bien du plaisir» trägt. Auf der Doseninnenseite ist eine kleine Etikette mit dem Zeichen der Herstellerfirma Harlekin aufgeklebt. Auf entsprechende Intervention der Klägerinnen hin stellten die Kaufhäuser den Verkauf der Dosen umgehend ein und gaben die Beklagte als ihre Lieferantin an. Diese weigerte sich in der Folge gegenüber den Klägerinnen, die Dosen freiwillig zurückzuziehen, so dass die Klägerinnen auf dem Wege einer einstweiligen Verfügung (vom 23. Juni 1989) die richterliche Beschlagnahmung der fraglichen Dosen und ein entsprechendes Verkaufsverbot erwirkten. Nachdem im folgenden weitere gleichartige Dosen, nun aber mit deutschem Text und einem zusätzlichen Herstellerhinweis auf der Rückseite, auf dem Markt aufgetaucht waren, wurde der Beklagten mit einer weiteren einstweiligen Verfügung (vom 4. September 1989) auch der Verkauf dieser Dosen verboten.

Aufgrund der Angaben der Beklagten ist davon auszugehen, dass letztere insgesamt rund 3 500 der beanstandeten Dosen in der Schweiz verkauft hat.

Mit Klage vom 28. November 1989 verlangten die Klägerinnen gegenüber der Beklagten ein gerichtliches Verbot des Vertriebs von Erzeugnissen, die mit einem Krokodil oder zwei allenfalls kopulierenden Krokodilen mit geöffneter Schnauze gekennzeichnet sind, die gerichtliche Feststellung der Rechtsverletzung, die Urteilsveröffentlichung in einer vom Gericht zu bestimmenden überregionalen Tageszeitung der deutschen, französischen und der italienischen Schweiz sowie auf Schadenersatz oder Gewinnherausgabe in richterlich zu bestimmender Höhe.

Das Handelsgericht erwägt:

1. Die Klägerinnen stützen ihre Ansprüche einerseits auf die Bestimmungen des Wettbewerbsrechtes und andererseits auf jene über den Persönlichkeits- bzw. Namensschutz (Art. 28/29 ZGB) ab. Die Frage einer allfälligen Namensanmassung kann indessen offengelassen werden, da sich die klägerischen Rechtsbegehren nur auf die bildliche Darstellung von Krokodilen beschränken.

Die Klägerinnen verlangen die Feststellung der Widerrechtlichkeit bzw. das Verbot des Inverkehrbringens von Artikeln mit einem Krokodil oder mit zwei, allenfalls kopulierenden Krokodilen mit geöffneter Schnauze durch die Beklagte. Eine Gutheissung dieser Begehren würde dazu führen, dass jegliche denkbare bildliche Darstellung eines Krokodils mit geöffneter Schnauze den Klägerinnen vorbehalten bliebe, was zweifellos nicht mehr von ihrem rechtlich geschützten Interesse gedeckt wäre und deshalb weit über das Ziel des Kennzeichnungs- bzw. Persönlichkeits-schutzes hinausschösse. Ein allfälliger Schutz muss sich daher auf den Bereich rund um die durch die Klägerinnen *konkret* verwendete Krokodildarstellung beschränken, d.h., der Beklagten kann höchstens die Verwendung von verwechslungsfähigen Krokodilszeichen untersagt werden.

Die beiden Anspruchsgrundlagen von UWG und Art. 28 ff. ZGB sind nach Lehre und Praxis kumulativ nebeneinander anwendbar (L. David, Schweiz. Wettbewerbsrecht, 1988, N. 18; SMI 1981, S. 67 ff.).

Auch wenn das von den Klägerinnen behauptete Recht zufolge fehlender Waren-gleichartigkeit markenrechtlich nicht schützbar ist, können sie sich entgegen der Meinung der Beklagten im vorliegenden Fall grundsätzlich auch auf die Bestimmungen des UWG berufen. Die von der Beklagten herangezogene Aussage, wonach Immaterialgüter, welche spezialrechtlich nicht schützbar sind oder deren Schutz nicht erwirkt wurde bzw. untergegangen ist, nicht auf dem Umweg über das UWG geschützt werden könnten, bezieht sich nämlich nur auf die im jeweiligen Spezial-gesetz vorgesehenen Schutzwirkungen, nicht jedoch auf eigenen Schutz, den die – ebenfalls spezialgesetzlichen – Bestimmungen des UWG selbst bezwecken (vgl. Troller/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 1989, S. 203).

Ein Schutz nach UWG bedingt indessen natürlich, dass die entsprechenden Voraussetzungen, hier insbesondere, dass das fragliche Krokodilszeichen Kennzeichnungskraft hat, bzw. erhebliche Bekanntheit oder Geltung in Verkehrskreisen besitzt (BGE 113 II 84), erfüllt sind. Dies trifft vorliegend unbestrittenermassen zu.

Als weitere Voraussetzung für die Anwendbarkeit des UWG wird überdies verlangt, dass durch das beanstandete Verhalten das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst wird (Art. 2 UWG).

Nach David (a.a.O., N. 621 f.) ist der Begriff dieser Konkurrenzsituation weit zu fassen und eine Beeinflussung des Wettbewerbsverhältnisses anzunehmen, wenn sich die Tätigkeiten zweier Unternehmen in der Werbung um Kunden stören können (vgl. BGE 114 II 109 ff.).

Die Beklagte bestreitet das Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses im Sinne des neuen Gesetzes (Beeinflussung des Verhältnisses unter Mitbewerbern) mit der Begründung, bei den beanstandeten Dosen handle es sich nicht um Konkurrenzprodukte zu jenen der Klägerinnen, da damit ein anderes Publikum angesprochen werde und die Dosen klar als die Lacoste-Produkte parodierende Gag-Artikel erkennbar seien.

Im vorliegenden Fall entscheidet sich somit die Frage der Anwendbarkeit des UWG gleichzeitig mit der Beantwortung der Frage der von den Klägerinnen (neben der Generalklausel des UWG) geltendgemachten Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 lit. d UWG, da bei der Behauptung einer Verwechslungsgefahr auch die Beeinflussung des Verhältnisses zwischen Mitbewerbern auf der Hand liegt (vgl. A. Troller, Immaterialgüterrecht, 1985, Bd. II, S. 917).

Nach dieser Bestimmung handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen.

Gleich wie im Markenrecht ist bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit der Gesamteindruck eines Kennzeichens, wie er im Erinnerungsbild des Letztabnehmers haften bleibt, entscheidend (David, a.a.O., N. 230). Dabei ist zu beachten, dass bereits die Schaffung einer Verwechslungsgefahr als unlauter gilt, m.a.W. konkret vorgekommene Verwechslungen nicht Voraussetzung für eine Verletzung des UWG sind.

Vorliegend stehen sich das unbestrittenemassen seit Jahren weltbekannte Krokodilszeichen der Klägerinnen und die Darstellung zweier kopulierender Krokodile bzw. eines einzelnen Krokodils mit einem Knoten im Schwanz auf den durch die Beklagte verkauften Dosen gegenüber.

Dabei sticht dem unbefangenen Betrachter als erstes die gleichartige Farb- und Formgebung der Krokodildarstellungen, insbesondere die Aufbiegung des Schwanzes und die geöffnete Schnauze der Tiere ins Auge. Überhaupt ist die Anzahl der übereinstimmenden Merkmale bzw. die Ähnlichkeit der Erscheinungsbilder so gross, dass daneben die Unterschiede, namentlich der Knoten im Schwanz, die Mehrzahl der beklagtischen Krokodile sowie das über den Schwanz gestülpte Kondom völlig in den Hintergrund treten. Aufgrund der beabsichtigten und angeblich zur Parodierung notwendigen weitgehenden Übereinstimmung der sich gegenüberstehenden Darstellungen besteht daher vom rein bildlichen Erscheinungsbild her die offensichtliche Gefahr, dass der Konsument die Krokodile der Beklagten als «Lacoste-Krokodile» auffasst (vgl. H. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 1974, N. 17–19 zu Art. 6 MSchG). Der Herstellerhinweis auf der Rückseite der deutschen und im Inneren der französischen Dosen vermag daran nichts zu ändern, da er erst nach eingehender Betrachtung auffällt. Unter

diesen Umständen liegt die Annahme nahe, dass die mit diesen «Lacoste-Krokodilen» versehenen Dosen dem Hause Lacoste zugeschrieben werden, was auch angesichts des doch verhältnismässig stolzen Preises der Dosen nicht aus der Luft gegriffen ist.

Zwar ist der Einwand der Beklagten, die Klägerinnen seien v.a. auf dem Textilsektor aktiv und bekannt, während es sich vorliegend um völlig andersartige Scherzartikel handle, grundsätzlich nicht von der Hand zu weisen, zumal sich die Verwechslungsgefahr mit zunehmender Verschiedenartigkeit der sich gegenüberstehenden Produkte verringert. Es ist indessen zu beachten, dass die Dosen nicht nur als Scherzartikel, sondern mindestens teilweise auch als Gebrauchsartikel anzusehen sind und die Klägerinnen ihre Produktpalette erweitert haben und bekannterweise ebenfalls auf dem zu Hygieneartikeln nicht mehr weit entfernten Seifen- und Parfümeriesektor tätig sind. Deshalb kann beim Publikum durchaus der Eindruck entstehen, dass man nunmehr nicht nur mittels Textilien, Brillen usw., sondern auch im Intimbereich mit Krokodilen Stil beweisen kann. . . . Damit eine Verwechslungsgefahr wegen Produkteverschiedenheit ausgeschlossen werden könnte, müsste der fragliche Artikel in Anbetracht des grossen Bekanntheitsgrades des Lacoste-Krokodils und der allgemeinen Diversifikationstendenzen im Geschäftsleben wirklich völlig ausserhalb des Tätigkeitsbereiches der Klägerinnen liegen, was vorliegend – wie erwähnt – nicht der Fall ist.

Selbst wenn man die Dosen als blosse Scherzartikel ansehen wollte, wäre eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen, da sie u.a. in Geschäften verkauft wurden, in denen auch die echten Lacoste-Produkte erhältlich waren (Loeb).

Nach dem Gesagten kann beim Publikum der irrtümliche Eindruck entstehen, dass die Klägerinnen nun auch Hygieneartikel vertreiben, was die Klägerinnen nicht zu dulden brauchen (vgl. BGE 98 II 71).

Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d UWG sowie die grundsätzliche Anwendbarkeit des UWG sind daher zu bejahen.

Die Verwendung der beanstandeten Krokodilszeichen auf den Präservativdosen bewirkt aber nicht nur eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d UWG, sondern stellt auch ganz allgemein ein gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten bzw. Geschäftsgebaren gemäss Art. 2 UWG (Generalklausel) dar, da sich die Beklagte aus hauptsächlich kommerziellen, gewinnorientierten Gründen schmarotzerhaft an den guten Ruf der Klägerinnen angehängt hat (vgl. A. Troller, a.a.O., S. 938; BGE 102 II 296).

Deshalb ist der Einwand der Beklagten, mit den Dosen werde nur eine Parodierung bzw. Verballhornung des Statussymbols «Lacoste» bezweckt, als unbehelfliche Schutzbehauptung zu erachten, zumal die von der Beklagten beanspruchte Meinungsäusserungsfreiheit nicht nur durch die Bestimmungen des Persönlichkeitsschutzes, sondern auch durch jene des UWG eingeschränkt wird und deshalb eine Parodierung nur in diesem Rahmen zulässig ist. Der von der Beklagten zitierte «BMW-Entscheid» (GRUR 1986, S. 759 ff.) vermag daran nichts zu ändern, da dort im Unterschied zum vorliegenden Fall die Produkte der Streitparteien gänzlich verschieden waren und deshalb kein irrtümlicher wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen ihnen entstehen konnte, abgesehen davon, dass dieser Entscheid nicht ohne Kritik geblieben ist (S. 762).

Im übrigen würde die kommerzielle Verwendung von Krokodilszeichen, die mit jenem der Klägerinnen verwechselbar sind, durch unbefugte Dritte zu einer nicht hinzunehmenden Schwächung bzw. Verwässerungsgefahr für das berühmte Zeichen führen (vgl. A. Troller, a.a.O., S. 438).

Da somit eine Verletzung des UWG durch die Beklagte feststeht, ist der Beklagten zu verbieten, Produkte, die mit Lacoste-ähnlichen, d.h. identischen oder verwechselbaren Kokodilszeichen versehen sind, in der Schweiz zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen, unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB und Art. 403 ZPO im Widerhandlungsfall. Soweit weitergehend, ist das Unterlassungsbegehren indessen abzuweisen.

2. Nachdem der Beklagten bereits aufgrund der Bestimmungen des UWG der weitere Vertrieb von mit verwechslungsfähigen Krokodilsdarstellungen gekennzeichneten Produkten untersagt wird, braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob ein solches Verbot auch gestützt auf die Bestimmungen des Persönlichkeitsschutzes hätte ausgesprochen werden können (vgl. BGE 91 II 19).

Immerhin ist festzuhalten, dass das bekannte Krokodil von Lacoste zum persönlichkeitsrechtlich geschützten Image der Klägerinnen gehört, und dass die unbefugte Verwendung von verwechslungsfähigen Krokodilsdarstellungen eine Störung desselben darstellt, ohne dass dafür ein genügender Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZGB ersichtlich wäre (vgl. SMI, 1981, S. 67 ff.). Insbesondere verfängt das Argument, mit dem Doppelkrokodil würden die Klägerinnen bloss parodiert, auch unter dem persönlichkeitsrechtlichen Gesichtswinkel nicht, da auch hier davon auszugehen ist, dass diese Darstellung weniger aus humoristischen als vielmehr aus überwiegend wirtschaftlichen Überlegungen gewählt wurde.

3. Die gerichtliche Feststellung der Widerrechtlichkeit einer Handlung setzt ein schützenswertes Interesse des Klägers voraus, welches namentlich gegeben ist, wenn ein Störungszustand fort dauert oder künftig zu erwarten ist (BGE 95 II 496; A. Troller, a.a.O., S. 967).

Dies ist vorliegend – auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit – nicht der Fall: Geht man davon aus, dass nur eine bescheidene Anzahl von – in ihrer Wirkung kurzlebigen – Dosen verkauft wurden, und mit dem vorliegenden Urteil ein weiterer Verkauf untersagt wird, ist weder mit einer Fortdauer noch einer Wiederholung der Verletzung zu rechnen.

Das Feststellungsbegehren ist daher abzuweisen.

4. In Anbetracht der umfang- und gebietsmässig nur geringfügigen Verletzung ist eine Veröffentlichung des Urteils nicht angezeigt, zumal die Störung durch andere Mittel beseitigt werden kann (A. Troller, a.a.O., S. 977) und eine Publikation daher als unverhältnismässige, generalpräventiv wirkende Massnahme erschiene.

Das entsprechende Rechtsbegehren ist somit ebenfalls abzuweisen.

5. Hinsichtlich des angesichts der festgestellten UWG-Verletzung grundsätzlich bestehenden Anspruches der Klägerinnen auf Schadenersatz bzw. Gewinnherausgabe (Art. 9 Abs. 3 UWG) ist festzuhalten, dass ihnen in Unkenntnis der ent-

sprechenden Unterlagen (z.T. Geschäftsgeheimnis der Beklagten) nicht zuzumuten war, sich verbindlich auf eine der beiden Anspruchsgrundlagen festzulegen.

Da der Schaden der Klägerinnen ziffernmässig ohnehin nicht belegbar wäre, hätte er vom Gericht auf jeden Fall im Rahmen des richterlichen Ermessens bestimmt werden müssen. Unter den gegebenen Umständen erscheint es daher angezeigt, vom ziffernmässig bestimmbaren Gewinn der Beklagten auszugehen. Nach den glaubhaften Angaben der Beklagten erzielte diese mit dem Verkauf der tatsächlich abgesetzten 3 500 Dosen einen Gewinn von ca. Fr 2 000.-, den sie nun den Klägerinnen herauszugeben hat.

6. Da seitens der Klägerinnen kein formeller Antrag bezüglich der beschlagnahmten Dosen gestellt wurde, hat das Gericht von Amtes wegen hierüber zu entscheiden.

Eine in Art. 32 MSchG oder Art. 69 PatG vorgesehene, im Bereich des UWG allenfalls auf dem Analogieweg anzuordnende Vernichtung liesse sich nur rechtfertigen, wenn damit ein erhebliches Verletzungsrisiko beseitigt werden könnte. Im vorliegenden Fall wäre eine solche Massnahme jedoch unverhältnismässig (vgl. Ziff. 3/4), umso mehr als die Beklagte im Falle eines erneuten Verkaufes von Dosen ja ohnehin mit den angedrohten Straffolgen rechnen müsste.

Die Dosen sind daher der Beklagten nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils herauszugeben. So hat sie immerhin noch die Möglichkeit, durch eine Rücksendung der Dosen an den offenbar unbehelligt gebliebenen Hersteller in der BRD den Schaden in Grenzen zu halten.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens – weitgehende Gutheissung der hauptsächlichen Klagepunkte, Abweisung von Nebenpunkten – rechtfertigt es sich, die Gerichtskosten zu je 4/5 der Beklagten und zu 1/5 den Klägerinnen aufzuerlegen und die Beklagte zur Leistung eines Parteikostenbeitrages an die Klägerinnen zu verpflichten (Art. 58 Abs. 1/2 ZPO).

Art. 1 al. 1 et 3 al. 2 lettre d LCD – «SNAPSPOT»

- *Lorsque la forme d'une marchandise n'est pas protégée, elle peut en principe être imitée même servilement; l'apposition en évidence de marques bien distinctes et de la raison sociale des fabricants contribue à exclure toute confusion.*
- *Wenn die Form einer Ware nicht geschützt ist, kann sie grundsätzlich auch sklavisch nachgeahmt werden; die Anbringung von deutlich verschiedenen Marken und der Geschäftsfirma des Herstellers trägt zur Verhinderung von Verwechslungen bei.*

Arrêt du tribunal cantonal du canton de Fribourg (cour civile) du 21 juin 1989 (ATC 1989, 60).

Résumé des faits

A. Le 29 septembre 1988, X, dont les activités ont pour but la fabrication et la vente d'appareils de jeux automatiques, a déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes devant le Président de la Cour civile. Elle demandait qu'interdiction soit faite aux défenderesses de fabriquer, commercialiser ou prendre toutes mesures aux fins de mettre sur le marché les appareils automatiques «Diabolo» et qu'ordre leur soit donné de retirer du marché tous ces appareils qui auraient déjà été installés.

Pour l'essentiel, la requérante motivait ses conclusions en alléguant que les demanderesses, les sociétés Y et Z, avaient fabriqué et mis sur le marché un appareil qui imitait ses propres appareils appelés «Snapspot».

C. Le Président de la Cour a rejeté la requête avec suite de dépens.

Comparant les modèles reproduits en photographies des appareils «Snapspot» et «Diabolo», le président est parvenu à la conclusion qu'il existait des différences suffisantes pour qu'aucun risque de confusion ne soit possible selon l'impression d'ensemble d'un utilisateur.

Extrait des considérants

3. La recourante reproche aux intimées d'avoir commis un acte de concurrence déloyale en fabriquant et en commercialisant une contrefaçon de l'appareil Snapspot.

Selon l'art. 3 al. 2 litt. d LCD, agit de façon déloyale notamment celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Lorsque, comme en l'espèce, la forme d'une marchandise n'est pas protégée par une règle du droit de la propriété intellectuelle, cette forme peut en principe être librement utilisée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 105 II 301 consid. 4 a), cette disposition légale ne permet pas de repousser les limites que la loi sur les dessins et modèles industriels assigne au droit exclusif sur un modèle. Chacun peut donner à sa marchandise la forme qui la rend la plus attrayante et permet de la vendre le mieux. Rien n'interdit d'imiter même servilement la marchandise d'autrui, si la forme n'est pas l'objet d'un droit exclusif (ATF 104 II 332; 103 II 215). Il en va autrement lorsque la forme d'une marchandise sert à la distinguer et que la contrefaçon crée un risque de confusion, parce qu'elle est de nature à tromper l'acheteur sur la qualité ou la provenance du produit (ATF 113 II 84 consid. 5 b). Le risque de confusion s'apprécie selon le souvenir laissé par les objets en cause et non par leur comparaison côte à côte (ATF 96 II 404; 103 II 215). Il s'agit de déterminer l'impression d'ensemble laissée par les marchandises à un acheteur ordinaire (ATF 84 II 581; 83 II 157; 103 II 157; 103 II 215).

En l'espèce, le premier juge a considéré avec raison que les différences entre les deux appareils étaient telles qu'il était douteux que le joueur, qui n'a d'habitude qu'une impression fugace, fasse encore un rapprochement entre eux. La Cour peut

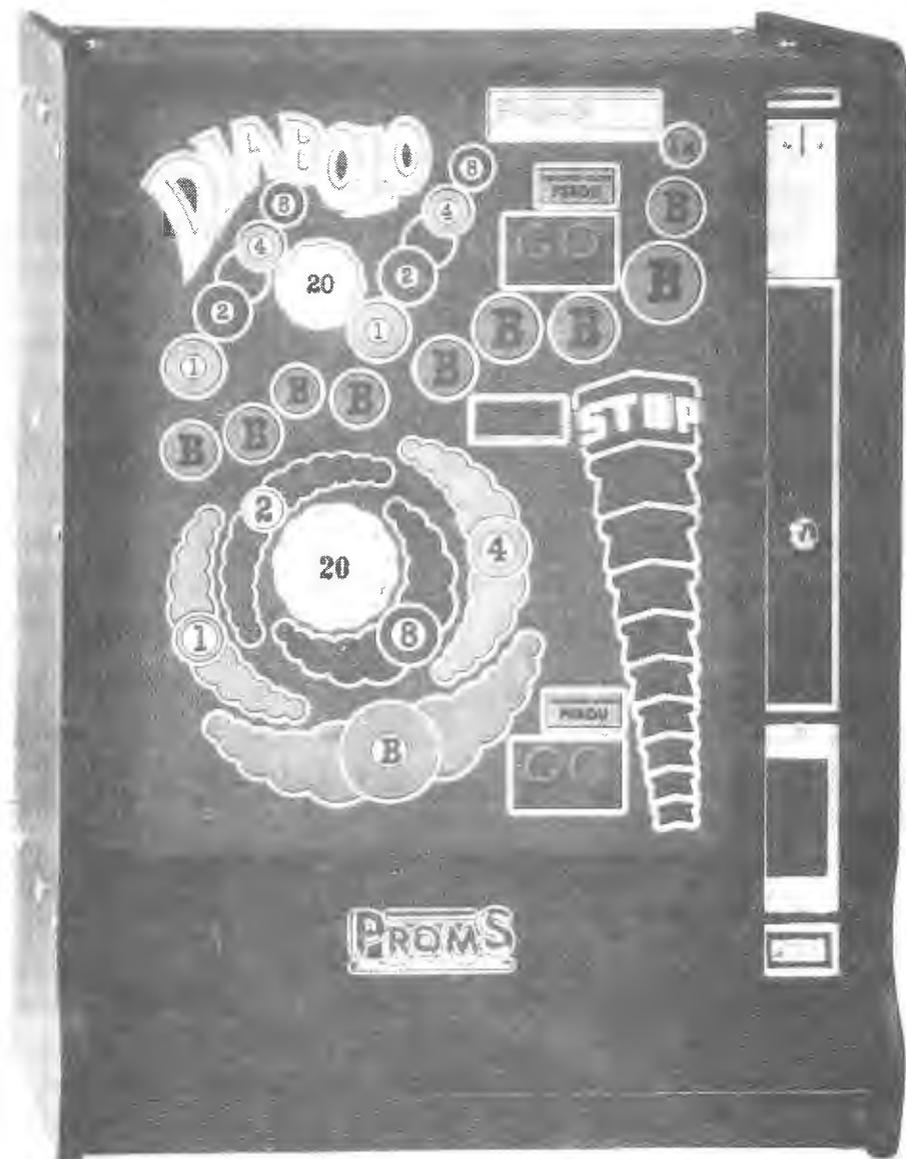
faire siennes les considérations de l'ordonnance attaquée au sujet des différences importantes entre les deux appareils (couleur du fond de la vitrine, disposition différente du «champ des risques» et des «bonus» «B» sur les deux jeux et forme distincte de la cible). A ces caractères distinctifs s'ajoute encore l'apposition en évidence des marques de chacun des appareils (Snapspot et Diabolo), de même que de la raison sociale des constructeurs, ce qui exclut encore toute confusion (ATF 105 II 301 consid. 4 a).

4. Selon la jurisprudence, l'énumération que donne la loi des actes de concurrence déloyale n'est pas exhaustive. Tout abus de concurrence économique résultant d'un procédé contraire aux règles de la bonne foi est réputé acte de concurrence déloyale. La clause générale de l'art. 1 al. 1 LCD permet de considérer comme déloyaux des actes qui ne sont pas incriminés de manière spéciale (ATF 104 II 333; 102 II 294). Selon de Tribunal fédéral (ATF 105 II 302 consid. 4 b), la clause générale de la loi sur la concurrence déloyale ne peut cependant être invoquée pour monopoliser des biens qui ne sont ou ne peuvent être protégés par les lois sur la propriété littéraire, artistique et industrielle. Une imitation n'est pas en soi un acte de concurrence déloyale, même si la réalisation originale est le fruit de nombreux efforts et a occasionné des frais importants (ATF 104 II 334; 95 II 468; 87 II 63). L'imitation de la marchandise d'autrui heurte toutefois les règles de la bonne foi lorsque le contrefacteur y est parvenu par des procédés astucieux ou incorrects (ATF 90 II 56 ss consid. 6) ou lorsqu'il cherche de manière systématique et raffinée à tirer profit de la réputation de son concurrent (ATF 104 II 334).

Une telle conclusion ne peut être mise en évidence en l'espèce. Outre les différences entre la présentation des deux appareils de jeu déjà relevées par le premier juge, il n'y a pas d'indice que les intimées aient usé de procédés astucieux afin d'induire le joueur en erreur sur la provenance de ceux-ci ou se soient livrées à une concurrence parasitaire. Comme la Cour l'a déjà relevé, l'apposition en évidence de la marque Diabolo et de la raison sociale Y au haut et au bas de l'appareil produit par les intimées lève tout doute à cet égard. Il s'ensuit que, considérée sous l'angle de la nouvelle loi contre la concurrence déloyale, la requête de mesures provisionnelles de X n'est pas davantage fondée.

Partant, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.





Art. 2, 3 lit.d UWG – «KOSMETIKPACKUNGEN»

- *Das Rechtsschutzinteresse eines Unterlassungsanspruches wegen unerlaubter Nachahmung geht nicht schon deshalb unter, weil die Klägerin ihre eigene Ausstattung mittlerweile geändert hat (E. 2).*
- *Eine Nachahmung ist sowohl gemäss Art. 2 als auch gemäss Art. 3 lit.d UWG nur dann unlauter, wenn eine Verwechslungsgefahr vorliegt.*
- *Eine Verwechslungsgefahr liegt nicht vor, wenn die verwendeten Farben in der Branche verbreitet sind und die Produkte überdies eine unübersehbare Herstellermarke tragen.*
- *L'intérêt juridique digne de protection à des conclusions en cessation visant une imitation illicite subsiste même si la demanderesse a entre-temps modifié sa propre présentation (c. 2).*
- *En vertu tant de l'article 2 que de l'article 3 lettre d LCD, une imitation est illicite uniquement en présence d'un risque de confusion.*
- *Il n'existe pas de risque de confusion lorsque les couleurs utilisées sont usuelles dans la branche et que les marchandises portent en outre nettement visible la marque du fabricant.*

BGE I. Ziv. Abt. vom 12. Juli 1990 i.S. Beiersdorf AG ca. Genossenschaft Migros Bern, im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 OG (publiziert in BGE 116 II 365 ff.).

Die Ausstattungen «NIVEA-Visage» und «Jana-BEAUTY» haben folgendes Aussehen:





Anmerkungen

Das Bundesgericht verweist auf BGE 95/1969 II 195 (Tobler Mint), wo es festgestellt hat, bei Schokoladen käme der Namensangabe entgegen der Regel besonders Gewicht zu, weil die schweizerische Bevölkerung im allgemeinen zwischen den verschiedenen Schokoladearzeugnissen sehr wohl zu unterscheiden wisse und sich eine Schokolade in erster Linie nach dem Namen des Herstellers merke. Auch bezüglich der im vorliegenden Fall diskutierten Kosmetika glaubt das Bundesgericht zu wissen, dass der Konsument im allgemeinen zwischen den verschiedenen Markenprodukten sehr wohl zu unterscheiden wisse und sich ein Kosmetikprodukt in erster Linie nach dem Namen des Herstellers merke. Hier schöpfen die Herren Bundesrichter offenbar aus ihrer Lebenserfahrung, wobei gleich beigefügt werden muss, dass im Entscheid Kosmetikpackungen auch eine Gerichtsschreiberin mitwirkte, der Erfahrung im Kauf von Kosmetika zugebilligt werden darf.

Offensichtlich andere Erfahrungen machen jedoch die Fachleute an der Verkaufsfond. Zur gleichen Zeit nämlich, in der das Urteil Tobler Mint erlassen wurde, hat der Marketing-Spezialist von Nestlé, Dr. Jean-Paul Favre, ein Buch mit dem Titel «Richtige Farbe – Erfolgreiche Packung» veröffentlicht (ABC Verlag, Zürich 1969). Darin schreibt der Autor, der sich auch auf dem Gebiete der Marketing-Forschung einen Namen gemacht hat, unter anderem folgendes (S. 46 f.):

Die meisten Käufer erinnern sich eher an das Aussehen einer Packung als an den Markennamen, den sie bisweilen ganz vergessen, denn die Farben haften besser im Gedächtnis als Namen und Zeichen. Gegenwärtig wird der Konsument durch einen Schwall von Marken bestürmt, von dem er nur einen sehr

kleinen Teil aufnimmt. Aus diesem Grunde reagiert er vermehrt auf visuelle Eindrücke, die ihm beim Einkaufen zu Hilfe kommen. Wir erinnern uns zum Beispiel, dass unsere bevorzugte Schokolade in einem roten Umschlag mit gelben Blumen verpackt ist, während wir meistens nicht sagen können, ob sie von Lindt oder Nestlé ist.

Die Erfahrung dieses Marketing-Fachmannes widerspricht damit völlig der Lebenserfahrung der Bundesrichter. Dies ist freilich nicht verwunderlich, denn Akademiker dürften beim Kauf von Konsumgütern des täglichen Bedarfs andere Prioritäten setzen als die grosse Mehrheit der Endverbraucher. Daher sind persönliche Erfahrungen über die Einkaufsgewohnheiten mit einer gewissen Zurückhaltung zu werten.

Gemäss der generellen Rechtssprechung des Bundesgerichtes ist bei kombinierten Wort-/Bildmarken in der Regel der Bildbestandteil entscheidend, da dieser dem Durchschnittskäufer besser im Gedächtnis haften bleibt als ein Wort (BGE 62/1936 II 333: Sportartikel, 83/1957 II 222: Armbanduhren, 90/1964 IV 175: Berg-Wacholder, 103/1977 II 217: Choco Dragées, im Ergebnis abweichend 95/1969 II 465: Zigaretten; vgl. Ch. Tobler, Tauglichkeitsanalyse der Unterscheidungskriterien im Markenrecht, S. 66 und 94). Für den Praktiker wird es damit schwierig vorauszusagen, ob für eine gegebene Produktgruppe die Bildelemente oder die Wörtelelemente dominant sein werden, denn wer kennt schon die Einkaufsgewohnheiten von Richtern?

Diese Unsicherheit sollte dazu führen, dass bei gemischten Kennzeichen sich sowohl die Bildbestandteile für sich betrachtet, als auch die prägnanten Wortbestandteile durch wesentliche Merkmale von einander zu unterscheiden haben. Visuelle und auditive Eindrücke werden oft unabhängig im Gedächtnis gespeichert und sollten entsprechend unabhängig geschützt werden. Mit diesem Postulat soll freilich nicht unterstellt werden, dass der Entscheid «Kosmetikpackungen» im Ergebnis unrichtig wäre.

Lucas David, Zürich

Art. 3 lit.a UWG – «AUFFORDERUNG ZUM AUSTRITT»

- *Das Wettbewerbsrecht findet auf den Abstimmungskampf von Verkehrsverbänden Anwendung, soweit sich diese gleichzeitig für wirtschaftliche Dienstleistungen empfehlen (E. 2).*
- *Die Aufforderung zum statutengemässen Austritt aus einem Verein stellt keine Verleitung zum Vertragsbruch dar (E. 4).*
- *Der Vorwurf, die Befürwortung von Tempo 100/130 sei menschen- und lebensverachtend, ist unnötig verletzend (E. 5).*
- *Le droit de la concurrence déloyale s'applique à une campagne menée en vue de votations par des associations s'occupant de circulation pour autant que celles-ci fassent en même temps de la publicité pour leurs prestations commerciales (c. 2).*

- *L'invitation à démissionner d'une association conformément à ses statuts ne constitue pas une incitation à rompre un contrat (c. 4).*
- *Prétendre qu'approuver les vitesses 100/130 revient à faire fi de l'homme et de la vie est inutilement blessant (c. 5).*

Beschluss OG ZH, II. Ziv. K. vom 31. Oktober 1990 i.S. VCS, Sektion Zürich ca. TCS (mitgeteilt von RA Dr. X. Lienert).

Der Verkehrsclub der Schweiz, Sektion Zürich (VCS, Rekurrent), der sich als Verein im Sinne der Art. 60 ff. ZGB organisierte, startete im November 1989 im Zusammenhang mit der Verfassungsinitiative, die auf eine Festlegung der zulässigen Tempolimiten im Strassenverkehr ausgerichtet war, eine Kampagne gegen den Touring Club der Schweiz (TCS, Rekursgegner) und den Automobilclub der Schweiz (ACS), worin er deren Verkehrspolitik scharf angriff und ihre Mitglieder zum Austritt aufrief. Er liess hiebei folgende Presse- bzw. Medienmitteilung verbreiten:

«VCS fordert TCS- und ACS-Mitglieder zum Austritt auf

Die Sektion Zürich des VCS ruft alle Mitglieder von ACS und TCS, welche die verantwortungslose Initiative pro Tempo 100/130 ablehnen, nebst dem Gang zur Urne zum Austritt aus diesen Verbänden auf. Mit der Ja-Parole und ihrer Kampagne für die Heraufsetzung der Höchstgeschwindigkeiten nehmen TCS und ACS bewusst in Kauf, dass jedes Jahr zusätzlich 60–100 Menschen tödlich und 400–600 schwer verletzt werden. Diese menschen- und lebensverachtende Kampagne wird nun aber auch im Namen und mit Geld jener x-Tausenden von Mitgliedern gemacht, die eine solche Haltung nicht unterstützen und eigentlich nur Pannenhilfe und Schutzbrief brauchen – Dienstleistungen, die im übrigen der VCS in ebenbürtiger Qualität auch anbietet. Mit ihrem sofortigen Austritt können diese Mitglieder den Autoverbänden die Gefolgschaft verweigern und sie damit vielleicht auch zur Besinnung bringen.»

Zudem warb der Rekurrent mit Äusserungen wie:

«Für Pannenhilfe, Schutzbrief, Rechtsschutz und andere Dienstleistungen brauchen Sie weder TCS noch ACS. Das bieten wir Ihnen alles auch».

Ferner verbreitete der Rekurrent ein Beitrittsformular, das folgenden Aufdruck aufweist:

«Austritt

Bitte senden sie mir ein Austrittsformular für meinen bisherigen Club:

TCS ACS _____ »

Der Rekursgegner wertete die Kampagne des Rekurrenten als Verstoss gegen das Wettbewerbsrecht. Er gelangte deshalb mit Eingabe vom 15. November 1989 an den Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirkes Zürich und liess gegen den Rekurrenten folgendes Rechtsbegehren stellen:

«Dem Beklagten sei mit sofortiger Wirkung zu untersagen, seine soeben lancierte Presse- bzw. Medienmitteilung, mit welcher er die TCS und ACS-Mitglieder zum Austritt aufruft, in irgendwelcher Weise zu verbreiten und insbesondere sei ihm zu verbieten, die TCS-Mitglieder zum Austritt aus dem TCS aufzurufen, alles unter Androhung der Überweisung an den Strafrichter wegen Ungehorsams im Sinne von Art. 292 StGB und unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.»

Gleichen Tags erliess der Einzelrichter das vom Rekursgegner beantragte Verbot im Sinne einer einstweiligen vorsorglichen Massnahme. Nach Durchführung der Verhandlung vom 8. Dezember 1989 verbot der Einzelrichter dem Rekurrenten gestützt auf § 222 Ziffer 2 ZPO und in Einschränkung des Wortlautes des superprovisorischen Verbotes, die Mitglieder des Rekursgegners zum Austritt aus diesem aufzufordern unter gleichzeitigem Hinweis darauf, dass er – der Rekurrent – den Automobilisten ebenbürtige Dienstleistungen anbiete.

Gegen diesen Entscheid richtet sich der fristgerecht erhobene Rekurs des Rekurrenten, womit er die Aufhebung des Verbotes verlangt.

Das Gericht zieht in Erwägung:

1. Das Befehlsverfahren im engeren Sinn nach § 222 Ziffer 2 ZPO setzt kumulativ klares Recht und unbestrittene oder sofort beweisbare tatsächliche Verhältnisse voraus. Gebricht es an einen oder am andern, so tritt der Richter auf das Begehren nicht ein (§ 226 ZPO).

2. Das Wettbewerbsgesetz (UWG) findet nur auf Wettbewerbshandlungen Anwendung, d.h. auf Handlungen, die den Erfolg gewinnstrebiger Unternehmen im Kampf um Abnehmer verbessern und deren Marktanteile vergrössern sollen. Das Anstreben eines Reingewinnes ist nicht unbedingt erforderlich, es genügt schon das Vorhandensein eines materiellen Ergebnisses (SJZ 84/1988 S. 66 Nr. 12). Nur die im Rahmen einer wirtschaftlichen Betätigung und im Hinblick auf einen Vorteil ausgeübte Handlung ist Wettbewerbshandlung. Daher findet das Wettbewerbsrecht keine Anwendung auf Vereine mit ausschliesslich ideeller Zielsetzung, z.B. bei ihrem Werben um Mitglieder, im politischen Kampf bei Wahlen und Abstimmungen oder im sportlichen Kampf um gute Leistungen und Ränge (David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Auflage, Bern 1988, S. 29 Rdzf. 19).

Im Einklang mit diesen Erwägungen ist auch im Rekursverfahren unbestritten, dass auf den Rechtsstreit der Parteien die Bestimmungen des Wettbewerbsrechtes anwendbar sind. Die Parteien befassen sich als Vereine zwar mit Verkehrspolitik, bieten darüber hinaus aber den Automobilisten ähnliche Dienstleistun-

gen an (Europa-Schutzbriefe, Versicherungen und Pannenhilfe). Ihre Leistungen sind wirtschaftlich messbar, weshalb sie ungeachtet ihres gegensätzlichen politischen Standpunktes mit Bezug auf ihre Dienstleistungen wirtschaftliche Konkurrenten sind.

Der Rekurrent – als Sektion Zürich ein eigener Verein – setzt sich aus den im Raume Zürich ansässigen Mitgliedern des schweizerischen VCS zusammen und ist gleichzeitig ein Bestandteil des VCS Schweiz. Obschon der Zentralverband des VCS und nicht der Rekurrent die fraglichen Dienstleistungen anbietet, bestreitet dieser auch im Rekursverfahren seine Verantwortlichkeit für die Werbekampagne und damit seine Passivlegitimation in diesem Prozess nicht.

4. Zunächst ist auf die von der Vorinstanz offen gelassene Frage einzugehen, ob Art. 4 lit. a UWG anwendbar sei. Der Rekursgegner hält dafür, der Rekurrent habe mit seiner Kampagne sowohl diesen Tatbestand erfüllt als auch darüber hinaus unlauter im Sinne der in Art. 2 UWG verankerten Generalklausel gehandelt.

Gemäss Art. 4 lit. a UWG handelt unlauter, wer Abnehmer zum Vertragsbruch verleitet, um selber mit ihnen einen Vertrag abschliessen zu können. Dass der Störer an die Stelle des ausgebooteten Vertragspartners trete, wird nicht verlangt. Weitere Fälle der Vertragsverletzung sollten vielmehr wie bisher, d.h. unter der Herrschaft des alten UWG, unter die Generalklausel fallen, wenn sie deren Anwendung rechtfertigen. Von Art. 4 lit. a UWG nicht erfasste Handlungen gelten daher auch nach neuem Recht nicht ohne weiteres als unlauter, sondern nur dann, wenn sich dieses Merkmal aus besonderen Umständen ergibt. Das folgt übrigens auch aus den ausdrücklich geregelten Sondertatbeständen, denen ebenfalls solche Umstände zugrunde liegen (BGE 114 II 99 mit Hinweisen).

Der Rekurrent rief – wie bereits erwähnt – die Mitglieder des Rekursgegners im Rahmen der fraglichen Abstimmungskampagne zum Austritt aus ihrem Verein auf und legte ihnen einen Eintritt bei ihm nahe. Zunächst ist nun zu beachten, dass es sich bei den Rechtsbeziehungen zwischen dem Rekursgegner und seinen Mitgliedern nicht um vertragliche, sondern um solche zwischen einer juristischen Person und ihren Mitgliedern handelt. Art. 70 Abs. 2 ZGB erklärt den Austritt von Gesetzes wegen unter Beachtung einer bestimmten Frist für zulässig. Gemäss Art. 7 der Statuten des Rekursgegners erlischt denn auch die Mitgliedschaft auf das Ende des Jahres, wenn die Austrittserklärung vor dem 31. Oktober schriftlich abgegeben wird. Der Aufruf des Rekurrenten bezog sich allein auf die Mitgliedschaft. Der Rekurrent rief die Mitglieder namentlich nicht dazu auf, statutenwidrig auszutreten und allenfalls bestehende vertragliche Pflichten, die auf zusätzlich abgeschlossenen Dienstleistungsverträgen gründen, zu verletzen. Das Verhalten des Rekurrenten kann unter Berücksichtigung dieser Sachlage nicht als Verleitung zum Vertragsbruch gewertet werden.

5. Gemäss Art. 3 lit. a UWG handelt insbesondere unlauter, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preis oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt. Diese Bestimmung will nicht die vergleichende Werbung oder die Kritik, wohl aber die

Verletzung der Persönlichkeit und des guten Rufes des Mitbewerbers unterbinden. Der Terminus «unnötig verletzend» zielt auf Vorwürfe im Wettbewerb, die sachlich nicht gerechtfertigt, also unverhältnismässig sind; positiv ausgedrückt müssen sowohl Werturteile als auch Tatsachenbehauptungen vertretbar sein. So können auch bei richtiger tatbeständlicher Grundlage die darauf beruhenden Werturteile widerrechtlich sein, wenn sie auf Grund des Sachverhaltes nicht vertretbar sind (David, a.a.O., N 152 und 153). Geschehen Angriffe im Rahmen von Werbekampagnen, so ist die Grenze des Vertretbaren schnell erreicht, denn der Grundgedanke des Wettbewerbs, wie er in der Werbung seinen Ausdruck finden soll, liegt in der eigenen Leistung und deren Hervorhebung. Grundsätzlich soll sie und nicht die Herabsetzung eines anderen Wettbewerbsteilnehmers den Konsumenten überzeugen. Es gilt also das Primat des Leistungswettbewerbs im Gegensatz zum Behinderungswettbewerb (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 15. Auflage, N 96 und 113 zu UWG Einleitung, N 288 und 399 zu § 1 UWG; David, a.a.O., N 59; von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, N 1 ff. zu Art. 1 Abs. 2 lit. a aUWG).

Vorab ist unbestritten, dass der Rekursgegner die Verfassungsinitiative unterstützte und dass Experten befürchteten, eine Erhöhung der Tempolimiten würde die genannten Unfallfolgen zeitigen. Das auf richtiger tatbeständlicher Grundlage beruhende Werturteil – «menschen- und lebensverachtende Kampagne» – bewegt sich nun aber nicht mehr in dem als zulässig zu bezeichnenden Rahmen, weil es auf Grund des Sachverhaltes nicht vertretbar ist. Der Rekurrent suggeriert, der Rekursgegner billige die von Experten genannten, schwerwiegenden Folgen einer Erhöhung der Tempolimiten ausdrücklich («60–80 Tote mehr als heute, 400–600 Schwerverletzte mehr»; «TCS und ACS sind dafür». Wer seinem wirtschaftlichen Konkurrenten derartige Vorwürfe macht, handelt – auch im Zusammenhang mit einer beidseits hart geführten Abstimmungskampagne – unlauter. Das Vorgehen stellt eine unnötige Verletzung des (wirtschaftlichen) Konkurrenten beim Abwerben von Kunden dar. Mithin erweist sich der Rekurs als unbegründet.

Art. 1 Abs. 2 lit. k und Art. 2 Abs. 1 lit. d aUWG – «AUTOLEASING»

- *Die Veranlassung zur «Kündigung» eines formell als Mietvertrag ausgestalteten Abzahlungsvertrages mit dem Ziel, selber einen Abzahlungsvertrag abzuschliessen, ist als unlauter zu qualifizieren.*
- *Il est illicite d'inciter à résilier un contrat de vente par acomptes ayant l'apparence d'un contrat de bail, afin de conclure soi-même un contrat de vente par acomptes.*

HG SG 26.11.1986/12.4.1988 (mitgeteilt von RA lic.jur. Thomas Frey, St. Gallen).

Die Beklagte 1, in deren Verwaltungsrat die Beklagten 2 und 3 sitzen, war während Jahren als Vermittlerin für die Klägerin, ein Bankinstitut, das auf Kleinkredit- und Abzahlungsgeschäfte spezialisiert ist, tätig. Zu diesem Zweck warb sie Kunden an, handelte mit ihnen die Modalitäten aus und vermittelte der Klägerin den Abschluss des «Leasingvertrages». Diese kaufte das Vertragsfahrzeug bei einem Händler oder einem Garagisten und stellte es dem Kunden gegen Entrichtung der Leasingzinse zur Verfügung. Zum endgültigen Bruch zwischen den Parteien kam es, nach dem die Beklagten damit begonnen hatten, Kunden der Klägerin zur vorzeitigen Auflösung der bestehenden Verträge zu veranlassen mit dem Zweck, mit ihnen selber solche Verträge abzuschliessen.

Aus den Erwägungen (zur aUWG-Verletzung):

2.2 Nach Art. 1 Abs. 1 aUWG ist unlauterer Wettbewerb jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen. Unlauter handelt u.a., wer einen Käufer, der einen Abzahlungs- oder Vorauszahlungsvertrag unterzeichnet hat, veranlasst, auf den Abschluss zu verzichten, oder einen Käufer, der einen Vorauszahlungsvertrag abgeschlossen hat, veranlasst, diesen zu kündigen, um selber mit ihm einen solchen Vertrag abzuschliessen. Dem Gedanken dieser Bestimmung entsprechend ist auch die Veranlassung zur «Kündigung» eines formell als Mietvertrag ausgestalteten Abzahlungsvertrages mit dem Ziel, selber einen Abzahlungsvertrag abzuschliessen, als unlauter zu qualifizieren.

3.2 Nach der Feststellung, dass sowohl der klägerische Leasing-Vertrag als auch derjenige der Beklagten 1 mangels Einhaltung der Formvorschriften von Art. 226 m und 226 a Abs. 3 OR ungültig sind, bleiben Umfang und Substanziierung des Schadens zu prüfen. Auszugehen ist davon, dass im Fall der Nichtigkeit eines Vertrages dem Gläubiger lediglich eine angemessene Entschädigung für die Benützung oder die Vermietung, abzüglich Raten und Kautions, zusteht (BGE 110 II 244 ff.). Worin die angemessene Entschädigung besteht, ist antragsgemäss durch Expertise zu bestimmen. Aufgabe des Experten ist es, in jedem einzelnen Fall den angemessenen ordentlichen Amortisationsbetrag zuzüglich allfälliger ausserordentlicher Abnutzungsentschädigungen festzustellen und – unter Berücksichtigung von Listenpreis und Rabatt – einen angemessenen Zinssatz vorzuschlagen. Die Angemessenheit richtet sich nach objektiven Kriterien und hat mithin auf durchschnittliche Werte abzustellen, was die Berücksichtigung der effektiven Kosten der Klägerin ausschliesst. Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen erscheint der Vorschlag des Experten, der mit Rücksicht auf die damals gültigen Sätze für Kassenobligationen von einem Refinanzierungssatz von 6% und von weiteren 6% für die Infrastrukturkosten ausgegangen ist, insgesamt als angemessen und entspricht nach Auffassung des Handelsgerichtes auch dem in BGE 96 II 186 erwähnten «entgangenen Kapitalzins», der vom Wert des Vertragsgegenstandes und den begründeten Kosten zu berechnen ist.

Art. 6 UWG – «KUNDENKONTAKTE»

- *Die Kundenwerbung einer schweizerischen Firma in Frankreich untersteht französischem Recht, kann aber hier eingeklagt werden (E. 1–3).*
- *Erfordert die Feststellung ausländischen Rechts einige Monate, so ist im summarischen Verfahren ersatzweise schweizerisches Recht anzuwenden (E. 3).*
- *Der aufgebaute Kundenkreis fällt unter den Begriff des schützenswerten Geschäftsgeheimnisses, und dessen unrechtmässige Verwertung erfüllt den Tatbestand des Art. 6 UWG (E. 5).*

- *Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action intentée contre une société suisse relativement à la recherche de clients en France, mais le droit français est applicable (c. 1–3).*
- *Si établir le droit étranger exige quelques mois, le droit suisse peut être appliqué à titre subsidiaire dans la procédure sur mesures provisionnelles (c. 3).*
- *La clientèle fait partie des secrets d'affaires dignes de protection et son exploitation illégitime tombe sous le coup de l'article 6 LCD (c. 5).*

ER i.s.V. am KG ZG vom 19. April 1990.

Die französische Gesuchstellerin ist seit mindestens 1968 Exklusivvertreterin der Zuger Gesuchsgegnerin für Papeterieprodukte der Marke Pelikan in Frankreich. Ende 1989 orientierte die Gesuchsgegnerin rund 10 000 französische Interessenten über die Gründung einer eigenen Vertriebsgesellschaft in Frankreich. Die Gesuchstellerin konnte insgesamt 9 Beispiele anführen, welche zu belegen scheinen, dass viele dieser Adressen einer vertraulichen Kundeliste der Gesuchstellerin entnommen worden waren. Die Gesuchstellerin verlangte daher am 15. Januar 1990 den Erlass einer vorsorglichen Massnahme, wonach der Gesuchsgegnerin zu verbieten sei, Kunden der Gesuchstellerin unter Ausnützung von deren vertraulichen Kundenadressen zu kontaktieren; gleichzeitig wurde die Herausgabe dieser Adressen an die Gesuchstellerin, ev. deren gerichtliche Einziehung beantragt.

Aus den Erwägungen des Einzelrichters:

1. Die in Zug domilizierte Gesuchsgegnerin hat angeblich Kunden der Gesuchstellerin in Frankreich über die Gründung einer eigenen Vertriebsgesellschaft für Pelikan-Produkte für das Gebiet von Frankreich brieflich informiert. Nach Auffassung der Gesuchstellerin hat die Gesuchsgegnerin vertrauliche Kundenlisten benützt. Die Gesuchstellerin, die ihren Sitz in Frankreich hat, hält dieses Verhalten für wettbewerbswidrig. Es liegt mithin ein «internationales Verhältnis» im Sinne von Art. 1 des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht (IPRG) vor. Die Fragen der örtlichen Zuständigkeit und des anwendbaren Rechts beurteilen sich demgemäss nach den Bestimmungen des IPRG.

2. Nach Art. 2 IPRG ist grundsätzlich der schweizerische Richter am Wohnsitz des Beklagten zuständig. Die Gesuchsgegnerin als Verfasserin der Briefe hat ihren Sitz in Zug, was die örtliche Zuständigkeit des zugerischen Richters begründet. Der Vertrag zwischen der Schweiz und Frankreich über den Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen vom 15. Juni 1869, dessen Bestimmungen gemäss Art. 1 Abs. 2 IPRG dem IPRG vorgehen, regelt hinsichtlich der Zuständigkeitsfrage nichts Abweichendes. Im Gegenteil. Auch gemäss diesem Vertrag ist grundsätzlich der Richter am Wohnsitz des Beklagten zuständig. Die Einrede der örtlichen Unzuständigkeit ist damit zu verwerfen.

3. Nach Art. 136 Abs. 1 IPRG unterstehen Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet. Die Gesuchsgegnerin hat die angeblich wettbewerbsrechtlich verpönten Briefe ausschliesslich an natürliche und juristische Personen in Frankreich versandt. Die Handlung entfaltete ihre Wirkung mithin in Frankreich, was zur Folge hat, dass auf den vorliegenden Fall materielles französisches Wettbewerbsrecht zur Anwendung gelangt. Dies gilt auch für die vorsorglichen Massnahmen im Bereiche des unlauteren Wettbewerbs (vgl. Schwander, Das UWG im grenzüberschreitenden Verkehr, IPR-Probleme im Recht des unlauteren Wettbewerbs, in: Das UWG auf neuer Grundlage, St. Galler Studien zum Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht, Bd. 17, 1989, S. 184). Die Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen – hinreichende Glaubhaftmachung des Anspruchs und seiner Gefährdung – beurteilen sich jedoch nach schweizerischem Verfahrensrecht, weil diese verfahrensrechtlicher Natur sind (Walder, Vorsorgliche Massnahmen nach IPR-Gesetz, Seminarunterlagen HSG-Weiterbildungsstufe, Juni 1988, S. 9). Art. 16 Abs. 1 IPRG verlangt, dass der Inhalt des anzuwendenden ausländischen Rechts von Amtes wegen festzustellen sei. Dazu kann die Mitwirkung der Parteien verlangt werden. Bei vermögensrechtlichen Ansprüchen kann der Nachweis den Parteien überbunden werden. Schweizerisches Recht kann gemäss Art. 16 Abs. 2 IPRG dann ersatzweise angewendet werden, wenn der Inhalt des anzuwendenden ausländischen Rechts nicht feststellbar ist. Im vorliegenden Fall stehen keine vermögensrechtlichen Ansprüche zur Diskussion. Das französische Recht ist daher von Amtes wegen anzuwenden. Der Inhalt des französischen Wettbewerbsrechts ist indessen nicht bekannt und von den Parteien auch nicht nachgewiesen worden. Es wurde daher von Amtes wegen beim Schweizerischen Institut für Rechtsvergleichung in Lausanne versucht, den Inhalt dieses Rechtes in Erfahrung zu bringen. Gemäss einer telefonischen Auskunft müsste eine schriftliche Anfrage an das Institut gerichtet werden mit genau formulierten Fragen. Die Behandlung des Gesuches würde gemäss Angaben des Institutes einige Monate in Anspruch nehmen. Da das summarische Verfahren aber vom Grundsatz der Raschheit beherrscht ist und vorsorgliche Massnahmen möglichst schnell, hin und wieder schlagartig zu treffen sind, liesse sich diese Frist zum Nachweis des ausländischen Rechtes nicht rechtfertigen. Es ist daher festzustellen, dass der Inhalt des anzuwendenden ausländischen Rechts innert nützlicher und vertretbarer Frist nicht feststellbar ist. Es ist somit für die hier verlangten vorsorglichen Massnahmen gestützt auf Art. 16 Abs. 2 IPRG ersatzweise schweizerisches Recht anzuwenden.

5. Die Gesuchstellerin wirft der Gesuchsgegnerin vor, sie habe vertrauliche Kundenadressen der Gesuchstellerin dazu missbraucht, um Kunden der Gesuchstellerin anzuschreiben bzw. von der Gesuchstellerin abzuwerben. Sie erblickt darin eine Verletzung von Art. 6 UWG. Gemäss dieser Bestimmung handelt insbesondere unlauter, wer Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse, die er ausgekundschaftet oder sonstwie unrechtmässig erfahren hat, verwertet oder anderen mitteilt. Die Gesuchsgegnerin hält dem entgegen, dass kein Vertragsverhältnis mehr zwischen den Parteien bestehe.

Die Parteien haben, nachdem bereits im Jahre 1968 ein Vertretungsvertrag abgeschlossen worden war, am 26. Juni 1986 eine convention abgeschlossen, in welcher u.a. deutlich festgehalten wurde, dass die Gesuchstellerin für eine Minimaldauer von fünf Jahren Vertreterin für die Pelikan-Produkte bleibe. Es ist somit zumindest glaubhaft gemacht, dass der Vertriebsvertrag bis Mitte 1991 dauert. Die Gesuchstellerin hat daher ein Interesse daran, dass sie während der Vertragsdauer ihre Kunden mit Pelikan-Produkten beliefern kann. Der von der Gesuchstellerin aufgebaute Kundenkreis fällt unter den Begriff des schützenswerten Geschäftsgeheimnisses, und die Gesuchsgegnerin erfüllt den Tatbestand des Art. 6 UWG, wenn sie dieses Geschäftsgeheimnis unrechtmässig erfahren hat und verwertet. Die Gesuchstellerin hat durch diverse Dokumente nachgewiesen, dass bei Adressen, die die Gesuchsgegnerin angeschrieben hat, die gleichen Orthographiefehler vorkommen wie auf der von der Gesuchstellerin erstellten Kundenliste (wird näher ausgeführt). Die Gesuchstellerin hat insgesamt neun solcher Beispiele angeführt. Diese Beispiele zeigen, dass die Gesuchsgegnerin Kunden der Gesuchstellerin unter Benützung von Kundenadressen der Gesuchstellerin angeworben hat. Die Gesuchsgegnerin muss diese Kundenlisten auf unrechtmässige Weise erlangt haben, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Gesuchstellerin diese von ihr als Geschäftsgeheimnis bezeichneten Listen der Gesuchsgegnerin freiwillig offenbarte. Die Erfüllung des Tatbestandes von Art. 6 UWG ist damit glaubhaft gemacht, und die Gesuchstellerin hat gestützt auf Art. 14 UWG in Verbindung mit Art. 28c Abs. 2 Ziff. 1 ZGB einen Unterlassungsanspruch; es droht ihr nicht leicht ersetzbarer Schaden, wenn die Gesuchsgegnerin während der Dauer des Vertriebsvertrages weiterhin Kunden der Gesuchstellerin anschreibt, um mit diesen direkte Geschäfte abzuschliessen. Dem Rechtsbegehren Ziff. 2 ist demgemäss zu entsprechen. Der Gesuchstellerin ist es dagegen nicht gelungen glaubhaft zu machen, dass die Gesuchsgegnerin in Verletzung von Art. 4 lit. b und c UWG Arbeitnehmer der Gesuchstellerin abgeworben oder diesen unrechtmässige Vergünstigungen angeboten hat.

6. Die Gesuchstellerin verlangt ferner die Herausgabe bzw. die Einziehung der sich im Besitze der Gesuchsgegnerin befindlichen vertraulichen Kundenadressen, dies vor allem zum Zwecke der Beweissicherung. Der Erlass solcher Massnahmen kann gestützt auf Art. 14 UWG in Verbindung mit Art. 28 c Abs. 2 Ziff. 2 ZGB verlangt werden; der Richter kann gestützt auf diese Bestimmungen die notwendigen Massnahmen ergreifen, um Beweise zu sichern. Die Gesuchstellerin führte in ihrer Replik aber selber aus, sie sei in der Lage, dem Richter zum Nachweis der unberechtigten Verwendung vertraulicher Kundenadressen der Gesuchstellerin durch die Gesuchsgegnerin entsprechende Dokumente vorzulegen, und sie hat dies in der

Folge auch getan. Sie bedarf daher richterlicher Massnahmen zum Zwecke der Beweissicherung nicht. Anhaltspunkte dafür, dass die Gesuchsgegnerin trotz hier verfügbarem Verbot die Kundenadressen der Gesuchstellerin weiterverwenden würde, bestehen keine. Mit dem erlassenen Verbot ist der von der Gesuchstellerin angestrebte Zweck erreicht.

7. Der Gesuchstellerin ist gestützt auf Art. 28 e Abs. 2 ZGB Frist zur Klage im ordentlichen Verfahren anzusetzen.

*Art. 13, 16 Abs. 2 lit. a PBV; Art. 2 Abs. 1 AV –
«STEIGERUNGSANZEIGE»*

- *Art. 13 Abs. 1 PBV findet in der Werbung für Versteigerungen keine Anwendung. Dagegen kann die Gegenüberstellung eines Ausrufpreises mit dem bisherigen Ladenpreis irreführend sein (E. 2).*
- *Angaben über die bisherigen Ladenpreise und die Ausrufungspreise wecken im Zusammenhang mit dem Hinweis auf die «Auflösung unseres gesamten Grosshandelslagers» beim Durchschnittsleser den Eindruck einer vorübergehenden und besonderen Vergünstigung (E. 5).*
- *L'article 13 al. 1 de l'ordonnance sur l'indication des prix ne s'applique pas à la publicité pour des ventes aux enchères. Toutefois, la comparaison entre la mise à prix aux enchères et le prix de vente pratiqué jusqu'alors en magasin peut être déceptive (c. 2).*
- *Pour le lecteur moyen, des indications sur les prix pratiqués jusqu'alors en magasin et les mises à prix aux enchères, en relation avec la référence à la «liquidation de tout notre stock de grossiste», suscitent l'impression d'un avantage momentané et particulier (c. 5).*

BGE, Kassationshof, vom 9. August 1990.

Der Firma Orientteppich L. AG, Zürich, war von der Polizeidirektion des Kantons Zürich am 26. Oktober 1988 die Bewilligung zur Durchführung eines Totalausverkaufs wegen vollständiger Geschäftsaufgabe für die Zeit vom 27. Oktober 1988 bis 26. April 1989 erteilt worden. Darüberhinaus erteilte die Handels- und Gewerbepolizei des Kantons Luzern der L. AG am 19. Dezember 1988 eine sog. Auktionsbewilligung für eine freiwillige öffentliche Versteigerung von Orient- und Perserteppichen für den 14. Januar 1989 im Seehotel Sternen in Horb. Die L. AG liess in Zeitungsinseraten und in einem Flugblatt eine Steigerungsanzeige erscheinen, in welcher eine freiwillige, öffentliche Versteigerung wegen «Auflösung unseres gesamten Grosshandelslagers» angekündigt wurde. Als Beispiel aus der Versteigerungsmasse wurden etwa ein Dutzend Orientteppiche angeführt, die unter Angabe von Teppichname, -Herkunft und -Grösse mit dem bisherigen Ladenpreis und dem

Ausrufpreis von ca. 20–30% angeführt; bei einem Teil der Teppiche war in der Rubrik «Ausrufpreis» der Vermerk «ohne Limit» enthalten. Am Schluss der Aufstellung wurde sodann in etwas kleinerer Schrift folgendes festgehalten: «WICHTIG: Der Ausrufpreis ist der Preis, mit welchem die Versteigerung beginnt. Je nach Interesse der Käuferschaft kann er aber überboten werden, so dass der tatsächlich zu bezahlende Preis auch höher sein kann.»

Der Amtsstatthalter von Luzern-Stadt bestrafte den für diese Inserate und Flugblätter Verantwortlichen am 9. Mai 1989 wegen Widerhandlung gegen Art. 4 AV und Art. 13 PBV in Anwendung von Art. 25 AV, Art. 21 PBV und Art. 25 Abs. 1 UWG mit einer Busse von Fr. 250.–. Auf Einsprache des Gebüssten hin sprach die II. Kammer des Obergerichts des Kantons Luzern den Gebüssten am 19. Oktober 1989 schuldig, im Sinne von Art. 4 und 25 Abs. 1 lit. a AV eine nicht bewilligte Verkaufsveranstaltung öffentlich angekündigt zu haben, und sie verurteilte ihn gestützt auf Art. 25 Abs. 1 UWG zu einer Busse von Fr. 200.–; vom Vorwurf der Widerhandlung gegen Art. 13 PBV sprach sie ihn frei.

Gegen den Entscheid des Luzerner Obergerichts vom 19. Oktober 1989 haben sowohl die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern als auch der Gebüsste eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde erhoben. Dieser stellt den Antrag, der angefochtene Entscheid sei, soweit er darin verurteilt worden ist, aufzuheben und die Sache sei zu seiner Freisprechung vom Vorwurf der Widerhandlung gegen die Ausverkaufsverordnung (Art. 4 und 25 Abs. 1 lit. a AV in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 UWG) an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Staatsanwaltschaft beantragt in ihrer Nichtigkeitsbeschwerde, das Urteil des Obergerichts sei insoweit aufzuheben, als der Gebüsste vom Vorwurf der Widerhandlung gegen Art. 13 PBV freigesprochen worden ist, und die Sache sei zu dessen Verurteilung auch gegen Widerhandlung gegen Art. 13 PBV und zu dessen Bestrafung aufgrund von Art. 21 PBV in Verbindung mit Art. 24 UWG an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Staatsanwaltschaft und der Gebüsste beantragen in ihren Vernehmlassungen die Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde der Gegenpartei. Das Obergericht des Kantons Luzern hat auf Gegenbemerkungen verzichtet.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft

1.– Gemäss Art. 3 PBV («Bekanntgabepflicht») ist für Waren, die dem Konsumenten zum Kauf angeboten werden, der tatsächlich zu bezahlende Preis in Schweizerfranken (Detailpreis) bekanntzugeben (Abs. 1). Die Bekanntgabepflicht gilt nicht für Waren, die an Versteigerungen, Auktionen und ähnlichen Veranstaltungen verkauft werden (Abs. 3). Werden in der Werbung Preise aufgeführt oder bezifferte Hinweise auf Preisrahmen oder Preisgrenzen gemacht, so sind die tatsächlich zu bezahlenden Preise bekanntzugeben (Art. 13 Abs. 1 PBV).

a) Das Obergericht führt unter Bezugnahme auf ein Schreiben des BIGA vom 17. August 1988 aus, dass die PBV für Waren, die an Versteigerungen, Auktionen

und ähnlichen Veranstaltungen verkauft werden, keine Preisbekanntgabepflicht statuiert (Art. 3 Abs. 3 PBV), dass aber dann, wenn in der Werbung für solche Veranstaltungen Preise angegeben werden, deren Bekanntgabe der PBV (Art. 13 Abs. 1) unterliegt. Gemäss den Ausführungen im genannten Schreiben des BIGA vom 17. August 1988 ist die Bekanntgabe von sog. Ausrufspreisen in der Werbung für Versteigerungen mit Art. 13 PBV nicht vereinbar und daher unzulässig; beim Ausrufspreis handle es sich um einen fiktiven Preis, der vom Veranstalter mehr oder weniger willkürlich festgelegt werde; ein möglichst tiefer Ausrufspreis soll dem Leser suggerieren, der Teppich sei günstig zu erwerben. Nach den weiteren Ausführungen im Schreiben des BIGA vom 17. August 1988 ist es dagegen zulässig, in Katalogen betreffend Auktionen von Kunstgegenständen, Antiquitäten und Sammlerobjekten sog. Schätzpreise anzugeben, die von Experten nach bestem Wissen festgelegt werden; solche Schätzpreise würden, im Unterschied zu Ausrufspreisen, nicht als Werbemittel eingesetzt. Nach der Auffassung des Obergerichts verletzt die Angabe von Ausrufspreisen in der inkriminierten Steigerungsanzeige zwar den Wortlaut von Art. 13 PBV, nicht aber den Sinn dieser Bestimmung und ist die Angabe von Ausrufspreisen in der Werbung für eine Versteigerung daher entgegen den Ausführungen im Schreiben des BIGA vom 17. August 1988 zulässig. Gemäss den Erwägungen im angefochtenen Urteil können bei einer Versteigerung die tatsächlich zu bezahlenden Preise naturgemäss nicht zum voraus bekanntgegeben werden. Mit dem in der Steigerungsanzeige unter dem Vermerk «Wichtig» enthaltenen Hinweis darauf, dass der tatsächlich zu bezahlende Preis, je nach dem Interesse der Käuferschaft, auch über dem Ausrufspreis liegen könne, ist nach der Meinung des Obergerichts das Publikum genügend vor einer Irreführung geschützt und erhält es zugleich die notwendigen Angaben über den möglichen Preisrahmen.

b) Die Staatsanwaltschaft macht in ihrer Nichtigkeitsbeschwerde unter Berufung auf das erwähnte Schreiben des BIGA geltend, dass es sich bei den in der inkriminierten Steigerungsanzeige angegebenen Ausrufspreisen, die lediglich etwa 20–30% der ebenfalls angegebenen (gänzlich unkontrollierbaren «bisherigen Ladenpreise») betragen, um fiktive Preise handle, zu denen der Verkäufer im Grunde genommen gar nicht verkaufen wollte. Durch die Gegenüberstellung der beiden Preise wird nach Meinung der Staatsanwaltschaft eine Lockvogelwirkung angestrebt und eine Irreführung erzielt und erhält der Konsument den Eindruck, der einzelne Teppich sei besonders günstig zu erwerben. Gemäss den Ausführungen in der Nichtigkeitsbeschwerde des Staatsanwaltschaft widerspricht die inkriminierte Steigerungsanzeige entgegen der Ansicht des Obergerichts auch Sinn und Zweck von Art. 13 Abs. 1 PBV; das ergibt sich für die Staatsanwaltschaft insbesondere auch aus Art. 16 PBV, wonach die Bekanntgabe von Vergleichspreisen nur unter den dort genannten Voraussetzungen zulässig ist und neben dem Vergleichspreis nur der tatsächlich zu bezahlende Preis bekanntgegeben werden darf.

2.- a) Art. 3 Abs. 3 PBV, wonach die Preisbekanntgabepflicht nicht für Waren gilt, die an Versteigerungen, Auktionen und ähnlichen Veranstaltungen verkauft werden, erklärt sich aus der besonderen Natur der Versteigerung, bei welcher der Verkäufer nicht zu einem bestimmten Preis anbietet, sondern – im Rahmen der

Steigerungsbedingungen – den Preis durch die Kaufinteressenten auf dem Wege des Bietens ermitteln lässt. Eine Preisbekanntgabepflicht würde eine Versteigerung offensichtlich unmöglich machen. Die Preisbekanntgabeverordnung statuiert für die *Werbung* generell keine Preisbekanntgabepflicht. Art. 13 Abs. 1 PBV bestimmt aber, dass *dann, wenn* in der Werbung Preise aufgeführt werden oder bezifferte Hinweise auf Preisrahmen oder Preisgrenzen gemacht werden, die tatsächlich zu bezahlenden Preise bekanntzugeben sind. Gemäss Art. 15 PBV gelten sodann die Bestimmungen über die irreführende Preisbekanntgabe (Art. 16–18 PBV), mithin unter anderen Art. 16 PBV betreffend Preisvergleiche, auch für die Werbung. Art. 13 ff. PBV betreffend die Preisbekanntgabe in der Werbung enthalten keine Bestimmung des Inhalts, dass dann, wenn in der Werbung für eine Versteigerung Preise genannt werden, sog. Ausrufpreise angegeben werden dürfen. Es stellt sich die Frage, ob insoweit entsprechend den Ausführungen in der Vernehmlassung des Beschwerdegegners eine Lücke angenommen werden muss, die dergestalt auszufüllen ist, dass in der Werbung für eine Versteigerung Ausrufpreise genannt werden dürfen. Eine solche Lücke könnte dann bejaht werden, wenn andernfalls erstens die Werbung für eine freiwillige öffentliche Versteigerung nicht mehr sinnvoll möglich wäre und wenn zweitens durch Ausfüllen der Lücke im genannten Sinne die Zielsetzungen der Preisbekanntgabe gemäss Art. 16 ff. UWG in Frage gestellt werden.

b) Die Preisbekanntgabepflicht war ursprünglich Bestandteil eines Inflationsbekämpfungsinstrumentariums. Mit dessen Auslaufen wurde die Preisbekanntgabepflicht in das UWG integriert, womit sich die gesetzgeberische Zielsetzung änderte. Im Vordergrund stehen jetzt der Schutz des lauterer Wettbewerbs, die Bekämpfung von Missbräuchen und die Schaffung von Markttransparenz (BGE 108 IV 122 f. mit Hinweisen; *Richli*, recht 1987, 142, mit Hinweis auf die Botschaft des Bundesrates zur teilweisen Revision des UWG, BBl 1978 I 166 und 172). Aus dieser Zielsetzung ergibt sich, dass jedenfalls eine *irreführende Preisbekanntgabe* auch im Zusammenhang mit Versteigerungen und der Werbung hiefür *verboten* und strafbar ist.

c) Die vom BIGA im genannten Schreiben vom 17. August 1988 vertretene Auffassung, dass im Falle der Angabe von Preisen in der Werbung für Versteigerungen Art. 13 Abs. 1 PBV anwendbar sei, würde zu einem Verbot jeglicher Preishinweise in der Werbung für Versteigerungen führen, da ja der tatsächlich zu bezahlende Preis, der gemäss Art. 13 Abs. 1 PBV im Falle der Angabe von Preisen in der Werbung bekanntgegeben werden muss, bei Versteigerungen naturgemäss im voraus nicht bekannt ist. Ein solches Verbot jeglicher Preishinweise in der Werbung für Versteigerungen würde aber nach den zutreffenden Ausführungen des Beschwerdegegners einerseits die Werbemöglichkeiten des Versteigerers in einer im Lichte der Handels- und Gewerbefreiheit bedenklichen Weise einschränken und hätte andererseits zur Folge, dass sich potentielle Käufer aufgrund der Inserate über die Versteigerung keinerlei Vorstellungen darüber machen könnten, in welcher Preislage sich die angebotenen Waren in etwa befinden. Das Verbot stünde deshalb auch im Widerspruch zu berechtigten Konsumenteninteressen. Deshalb kann Art. 13 Abs. 1 PBV auf Preisangaben in der Werbung für Versteigerungen nach der zutreffenden

Ansicht der Vorinstanz entgegen den Ausführungen im Schreiben des BIGA vom 17. August 1988 keine Anwendung finden. Die Angabe von Ausrufpreisen in der inkriminierten Steigerungsanzeige verstösst demnach, wie übrigens auch die Bekanntgabe der bisherigen Ladenpreise, nicht gegen Art. 13 Abs. 1 PBV.

d) Gemäss Art. 15 PBV gelten die Bestimmungen über die irreführende Preisbekanntgabe (Art. 16–18 PBV) auch für die Werbung. Eine irreführende Preisbekanntgabe, etwa ein irreführender Preisvergleich, ist auch in der Werbung für Versteigerungen unzulässig. Zu prüfen ist, ob der für die inkriminierte Steigerungsanzeige verantwortliche Gebüsste insoweit gegen die Preisbekanntgabeverordnung verstossen habe. Gegebenenfalls ist es eine Frage des kantonalen Prozessrechts, ob und unter welchen Voraussetzungen er abweichend von der Strafanzeige in Anwendung von Art. 15 in Verbindung mit Art. 16 PBV verurteilt werden könnte.

Gemäss Art. 16 Abs. 2 lit. a PBV darf der Anbieter einen Vergleichspreis bekanntgeben, wenn er selbst den Vergleichspreis unmittelbar vorher tatsächlich handhabte. Vorausgesetzt, die vom Gebüssten genannten bisherigen Ladenpreise seien zutreffend, war also der Hinweis auf die bisherigen Ladenpreise unter dem Gesichtspunkt der irreführenden Preisbekanntgabe unbedenklich. Anders verhält es sich jedoch mit dem Ausrufpreis. Dieser wird vom Versteigerer willkürlich festgesetzt. Er *kann*, wie die Staatsanwaltschaft zu Recht geltend macht, gerade in der Gegenüberstellung mit dem bisherigen Ladenpreis als irreführend angesehen werden. Denn der flüchtige Leser wird sich keine Gedanken über die Bedeutung des «Ausrufpreises» machen, insbesondere wenn er über keine Erfahrungen mit Versteigerungen verfügt. Er realisiert nicht, dass der Ausrufpreis in der Regel eine sehr unrealistische Preisangabe ist, der vor allem aus steigerungstaktischen Überlegungen angesetzt wird (vgl. *Reto Thomas Ruoss*, Scheingebote an Kunstauktionen, Zürich 1984, S. 59). Die im Inserat enthaltene kleingedruckte Erläuterung der Bedeutung des Ausrufpreises ändert nichts an der Irreführung.

e) Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz Bundesrecht nicht verletzt, wenn sie den Gebüssten vom Vorwurf der Verletzung von Art. 13 PBV freigesprochen hat. Jedoch ist durch die Bekanntgabe der Ausrufpreise neben den bisherigen Ladenpreisen objektiv Art. 16 Abs. 2 lit. a PBV verletzt. Unter Vorbehalt der sich aus dem Anklageprinzip ergebenden Schranken hat deshalb die Vorinstanz den Fall in dieser Hinsicht neu zu beurteilen.

II. Nichtigkeitsbeschwerde des Gebüssten

3.– Die inkriminierte Steigerungsanzeige erweckte nach den Ausführungen im angefochtenen Urteil beim unbefangenen Durchschnittsleser den Eindruck, es werde die Räumung aller Warenbestände wegen vollständiger Geschäftsaufgabe, also ein Totalausverkauf, angekündigt. Der Fa. L AG war aber von der Handels- und Gewerbepolizei des Kantons Luzern lediglich eine sog. Auktionsbewilligung für eine freiwillige öffentliche Versteigerung am Nachmittag des 14. Januar 1989 erteilt worden. Das Obergericht verurteilte den Beschwerdeführer daher gestützt auf Art. 25 UWG wegen Widerhandlung gegen die Ausverkaufsordnung (Art. 4

und 25 lit. a AV). Es setzte sich im angefochtenen Entscheid nicht im einzelnen mit der Frage auseinander, inwiefern dem Käufer in der inkriminierten Steigerungsanzeige nach dem Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers im Sinne der Definition des Ausverkaufs (gemäss Art. 21 Abs. 1 UWG und Art. 2 Abs. 1 AV) vorübergehend besondere Vergünstigungen in Aussicht gestellt worden seien.

4.- Gemäss Art. 25 UWG («Verletzung der Ausverkaufsvorschriften») wird mit Haft oder Busse bis zu 20 000 Franken bestraft, «wer vorsätzlich den Ausverkaufsvorschriften (Art. 21) zuwiderhandelt» (Abs. 1). Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse (Abs. 2). Nach Art. 21 Abs. 1 UWG braucht es für die öffentliche Ankündigung und die Durchführung von Ausverkäufen oder ähnlichen Veranstaltungen, bei denen vorübergehend besondere Vergünstigungen in Aussicht gestellt werden, eine Bewilligung der zuständigen kantonalen Behörde. Gemäss Art. 21 Abs. 4 UWG erlässt der Bundesrat die Ausführungsvorschriften.

a) Dem Beschwerdeführer wird einzig zur Last gelegt, dass er die nach Meinung des Obergerichts erforderliche Bewilligung der kantonalen Behörde nicht eingeholt hat. Die Bewilligungspflicht wird nicht nur in Art. 4 AV statuiert, der im Dispositiv des angefochtenen Entscheides genannt wird, sondern in gleicher Weise schon in Art. 21 Abs. 1 UWG, und die Ausverkäufe und ähnlichen Veranstaltungen werden in Art. 21 Abs. 1 UWG und Art. 2 Abs. 1 AV im wesentlichen gleich definiert; Art. 4 Abs. 1 AV hat demnach keine selbständige Bedeutung. Unter diesen Umständen kann dahingestellt bleiben, ob auch Widerhandlungen gegen die vom Bundesrat gestützt auf Art. 21 Abs. 4 UWG erlassenen Ausführungsbestimmungen, etwa gegen Art. 4 Abs. 1 AV, gemäss Art. 25 UWG bestraft werden können, was in der Nichtigkeitsbeschwerde des Gebüssten bestritten wird. Es kann offenbleiben, ob der Bundesrat für Widerhandlungen gegen die von ihm gestützt auf Art. 21 Abs. 4 UWG erlassenen Ausführungsvorschriften Übertretungsstrafe androhen kann, ob mit andern Worten Art. 25 AV gesetzmässig sei, was in der Nichtigkeitsbeschwerde des Gebüssten ebenfalls in Abrede gestellt wird. Nach dem Gesagten ist die dem Gebüssten zu Last gelegte Handlung schon gemäss Art. 25 UWG in Verbindung mit Art. 21 Abs. 1 UWG strafbar und kommt daher dem im Dispositiv des angefochtenen Entscheides erwähnten Art. 25 lit. a AV, ebenso wie Art. 4 Abs. 1 AV, vorliegend keine selbständige Bedeutung zu.

b) Der weitere Einwand des Beschwerdeführers, es gehe nicht an, dass die in Art. 229 ff. OR geregelte freiwillige öffentliche Versteigerung durch eine bundesrätliche Verordnung bewilligungspflichtig erklärt werde, geht an der Sache vorbei. Erstens ist, wie bereits erwähnt, die Bewilligungspflicht nicht nur in der Verordnung (Art. 4 Abs. 1 AV), sondern schon im Gesetz (Art. 21 Abs. 1 UWG) statuiert. Zweitens und insbesondere besteht diese Bewilligungspflicht erst im Falle der öffentlichen Ankündigung der Versteigerung unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass diese öffentliche Ankündigung vom unbefangenen Durchschnittsleser in dem Sinne verstanden wird, dass ihm vorübergehend besondere Vergünstigungen gewährt werden.

c) Der Beschwerdeführer bestreitet mit Recht nicht, dass die fragliche Versteigerung öffentlich angekündigt wurde und eine Veranstaltung des Detailverkaufs

darstellte. Umstritten ist aber, ob durch die inkriminierte Steigerungsanzeige dem Käufer im Sinne von Art. 2 Abs. 1 AV und Art. 21 Abs. 1 UWG vorübergehend besondere Vergünstigungen in Aussicht gestellt worden seien.

5.- a) Der Beschwerdeführer macht unter Hinweis auf ein Privatgutachten geltend, dass in der inkriminierten Steigerungsanzeige auch nach dem massgebenden Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers dem Käufer nicht eine besondere Vergünstigung in Aussicht gestellt worden sei. Es habe grundsätzlich jeder Versteigerung zum Ziel, die höchstmöglichen Preise für das Steigerungsgut zu realisieren; aber es liege trotzdem in der Natur des Steigerungsverkaufs im Sinne von Art. 229 ff. OR, dass bei schwacher Nachfrage auch ein vergleichsweise günstiger Vertragsabschluss möglich ist. Es sei allgemein bekannt, dass bei einer Versteigerung der Preis nicht zum voraus feststeht und nicht vom Verkäufer bestimmt wird, sondern dass vielmehr die Kaufinteressenten selber durch ihre Preisangebote im freien Wettbewerb untereinander diesen Preis bestimmen mit der zwangsläufigen Folge, dass bei schwacher Nachfrage allenfalls ein vorteilhafter Kauf zustandekommen kann, bei grösserem Interesse mehrerer für die gleiche Sache diese aber auch teuer zu stehen kommen und der tatsächlich zu bezahlende Preis schliesslich gar über dem bisherigen Ladenpreis liegen kann. Da der schliesslich zu bezahlende Preis zunächst noch ungewiss ist und von Interesse der Bieter abhängt, sei es zwangsläufig auch ungewiss, ob überhaupt eine Vergünstigung herauschaue, und werde eine allfällige Vergünstigung nicht vom Verkäufer «in Aussicht gestellt». Dass der Ausrufpreis wesentlich unter dem bisherigen Ladenpreis liegt, sei unerheblich; dies verstehe sich von selbst, weil sonst die Versteigerung gar nicht in Gang käme. Alle genannten Umstände seien dem Publikum bekannt; dieses werde in der inkriminierten Anzeige zudem noch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Ausrufpreis jener Preis ist, mit dem die Versteigerung beginnt, und dass dieser Preis je nach dem Interesse der Käuferschaft überboten werden kann.

b) In der schweizerischen Literatur wird ebenfalls die Auffassung vertreten, dass die freiwillige öffentliche Versteigerung nicht unter die Ausverkaufsverordnung falle. Dies ergibt sich für *Bruno von Büren* aus der «Sinnegebung» der Ausverkaufsordnung (Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, Zürich 1957, S. 234, Fn. 1). Nach den Ausführungen von *Rudolf Flüeler* fallen die freiwilligen öffentlichen Versteigerungen nicht unter die Ausverkaufsordnung, weil bei der Versteigerung «nicht der Verkäufer, sondern der Käufer den Preis der Ware bestimmt» und somit naturgemäss dem Käufer keine besonderen, sonst nicht gewährten Vergünstigungen in Aussicht gestellt werden können (Die rechtliche Regelung des Ausverkaufswesens, Diss. Bern 1957, S. 82). Der gleichen Auffassung ist *Daniel Lehmann* (Die schweizerische Ausverkaufsordnung, Diss. Zürich 1981, S. 174). Nach der Ansicht von *H. Giger* erfüllen die freiwilligen öffentlichen Versteigerungen regelmässig die Voraussetzungen der Ausverkaufsordnung nicht (ZBI 50/1949 S. 239).

Art. 3 («Nichtunterstellte Veranstaltungen») der alten Ausverkaufsordnung vom 16. April 1947 bestimmte in Abs. 2, dass die gewerbe- und handelspolizeilichen Vorschriften der Kantone über den Markt- und Hausierverkehr, die Wanderlager und die freiwilligen öffentlichen Versteigerungen vorbehalten bleiben. Im Kreisschrei-

ben des EVD vom 16. April 1947 zu dieser Ausverkaufsordnung (wiedergegeben in BBI 1947 II 73 ff.) wird dazu folgendes festgehalten: «Überdies wird durch einen Vorbehalt der einschlägigen kantonalen Vorschriften ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verordnung keine Anwendung findet auf Veranstaltungen von Marktfahrern und Hausierern, auf Wanderlager sowie auf freiwillige öffentliche Versteigerungen» (S. 83). Zur Begründung wird hinsichtlich der freiwilligen öffentlichen Versteigerungen unter anderem folgendes ausgeführt: «Abgesehen davon, dass die freiwilligen öffentlichen Versteigerungen kaum als ausverkaufsähnliche Veranstaltungen im Sinne des Wettbewerbsgesetzes betrachtet werden können, besteht nicht in gleicher Weise Anlass zu behördlichen Eingriffen wie bei den Ausverkäufen und ähnlichen Veranstaltungen. Es ist zwar zuzugeben, dass teilweise versucht wird, die Ausverkaufsvorschriften mittels der Versteigerung zu umgehen. Doch sind diese Fälle praktisch von geringer Bedeutung Im Detailhandel werden meist Kunstgegenstände, Bücher, Briefmarken, Antiquitäten und ähnliche Waren sowie etwa Brennholz auf dem Wege der freiwilligen öffentlichen Versteigerung abgesetzt. Diese Veranstaltungen wenden sich an ein besonderes Publikum, das vor allfälligen Machenschaften der Versteigerer nicht besonders geschützt zu werden braucht; ebensowenig besteht ein Anlass, die in Betracht fallenden Konkurrenzgeschäfte durch die Anwendung der Ausverkaufsvorschriften zu schützen Aus diesen Gründen gilt nach der Verordnung für die freiwilligen öffentlichen Versteigerungen nach wie vor das kantonale Recht . . . » (S. 84 f.).

In der heute geltenden, vorliegend anwendbaren Ausverkaufsordnung vom 14. Dezember 1987 fehlt eine dem Art. 3 Abs. 2 der alten Verordnung entsprechende Bestimmung betreffend den Vorbehalt des kantonalen Rechts unter anderem für freiwillige öffentliche Versteigerungen. Nach wie vor sind aber nicht der Ausverkaufsverordnung unterstellt die Verwertungen, die behördlich angeordnet und überwacht werden, insbesondere im Betreibungs-, Konkurs- und Nachlassverfahren oder bei amtlichen Erbschaftsliquidationen (Art. 1 Abs. 2 lit. b AV, entsprechend Art. 3 Abs. 1 lit. b altAO). In den Empfehlungen des BIGA vom 1. März 1988 betreffend den Vollzug dieser Verordnung wird dazu folgendes festgehalten (Ziff. 15): «Die AV unterstellt die öffentliche Ankündigung von Wanderlagern, beim Markt- und Hausierverkehr sowie bei den freiwilligen öffentlichen Versteigerungen neu dem Bundesrecht (vgl. die alte Verordnung vom 16. April 1947 über Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen, AO). Das bedeutet, dass im Vorfeld und während solcher Veranstaltungen keine vorübergehenden Vergünstigungen in Aussicht gestellt werden dürfen. Die Kompetenz der Kantone, gewerbe- und handelspolizeiliche Vorschriften über die Wanderlager, den Markt- und Hausierverkehr und die freiwilligen öffentlichen Versteigerungen aufzustellen, wird nicht berührt (Art. 31 Abs. 2 BV).» Bedeutung und Tragweite dieser Empfehlung des BIGA sind nicht recht klar. Unklar ist, ob nach Meinung des BIGA die öffentliche Anzeige einer freiwilligen öffentlichen Versteigerung deshalb unter die Ausverkaufsordnung fallen soll, weil dadurch vorübergehend besondere Vergünstigungen im Sinne der AV in Aussicht gestellt werden, oder ob die Untersuchung unter die AV deshalb erfolgt, weil mitunter versucht wird, mittels Versteigerungen die Ausverkaufsvorschriften zu umgehen, welche Fälle gemäss dem zitierten Kreisschreiben des EVD vom 16. April 1947 noch als von geringer Bedeutung eingestuft worden waren.

c) Wohl trifft es zu, dass bei einer Versteigerung der schliesslich zu bezahlende Preis nicht von vornherein feststeht, da er wesentlich auch vom Interesse der Käuferschaft an der Versteigerungsmasse abhängt, und dass daher auch die Vergünstigung sowohl im Grundsatz als auch in der Höhe vorerst ungewiss ist. Die öffentliche Anzeige einer freiwilligen öffentlichen Versteigerung kann daher nicht eo ipso als Ausverkauf oder ähnliche Veranstaltung im Sinne von Art. 21 Abs. 1 UWG und Art. 2 Abs. 1 AV qualifiziert werden. Unter dem Gesichtspunkt der Ausverkaufsverordnung wäre es – unter dem Vorbehalt von Umgehungs-konstellationen – beispielsweise zulässig, eine freiwillige öffentliche Versteigerung unter Bekanntgabe der bisherigen Ladenpreise öffentlich anzukündigen. Ob die Anzeige einer freiwilligen öffentlichen Versteigerung die Voraussetzungen von Art. 21 Abs. 1 UWG und Art. 2 Abs. 1 AV erfüllt, hängt von den Umständen des konkreten Falles ab. Massgebend ist dabei der Eindruck, den das Inserat dem unbefangenen Durchschnittsleser vermittelt (BGE 112 IV 49 mit Hinweisen; zur Publikation bestimmte Urteile des Kassationshofes vom 23. August 1990 i.S. H und 14. Mai 1990 i.S. H.).

Im vorliegend inkriminierten Inserat fällt neben den Begriffen «Steigerungs-anzeige» und «Versteigerung» die den Leser besonders interessierende Liste auf, in welcher für mehrere beispielhaft aufgeführte Orientteppiche aus der Versteigerungsmasse neben den *bisherigen Ladenpreisen* die *Ausrufpreise* angegeben werden, welche lediglich rund 20–30% der bisherigen Ladenpreise ausmachen. Auffällig ist sodann auch der Hinweis auf die «Auflösung unseres gesamten Grosshandels-lagers». Diese Angaben über die bisherigen Ladenpreise und die Ausrufpreise sowie den *Umfang der Versteigerungsmasse* und den *Grund für die freiwillige öffentliche Versteigerung* erwecken beim unbefangenen Durchschnittsleser den Eindruck, dass auf dem Wege der Versteigerung in kurzer Zeit eine grosse Zahl von Orientteppichen verkauft werden soll und dass dabei, auch nach der Ansicht des Verkäufers, selbst bei regem Interesse der Käuferschaft jedenfalls für einen Teil der Teppiche Preise resultieren, die zwar allenfalls über dem vergleichsweise sehr niedrigen Ausrufpreis, aber jedenfalls noch deutlich unter dem angegebenen bisherigen Ladenpreis liegen. An diesem Eindruck des Durchschnittslesers ändert auch der unter dem Vermerk «Wichtig» enthaltene Hinweis darauf nichts, dass die Ausrufpreise überboten werden und somit die tatsächlich zu bezahlenden Preise, je nach dem Interesse der Käuferschaft, auch höher liegen können. Im inkriminierten Inserat werden somit dem Käufer nach dem massgebenden Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers *besondere*, im Ausmass allerdings noch nicht feststehende *Vergünstigungen in Aussicht gestellt*.

d) Diese in der Steigerungsanzeige nach dem Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers in Aussicht gestellten Vergünstigungen waren im Sinne von Art. 21 Abs. 1 UWG und Art. 2 Abs. 1 AV vorübergehend. Daran ändert nichts, dass erstens die Verkaufsbedingungen während der ganzen Dauer der angekündigten Versteigerung die gleichen waren und dass zweitens in Horw, wo die Versteigerung am Nachmittag des 14. Januar 1989 durchgeführt wurde, weder vor noch nach dieser Veranstaltung von der Verkäuferin Teppiche gekauft werden konnten. Entscheidend ist allein, dass die fraglichen Teppiche an der Veranstaltung vom 14. Januar 1989 nach dem Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers zumindest zu einem

guten Teil zu Preisen erworben werden konnten, die unter den bisherigen Ladenpreisen lagen. Eine Vergünstigung ist sodann nicht nur dann eine vorübergehende im Sinne von Art. 21 Abs. 1 UWG und Art. 2 Abs. 1 AV, wenn nach Abschluss der Veranstaltung für die dabei angebotenen Waren wieder höhere Preise bezahlt werden müssen, sondern sie ist auch dann eine vorübergehende, wenn sie so lange gilt, bis ein bestimmter Warenvorrat erschöpft ist (vgl. BGE 112 IV 51 mit Hinweisen).

e) Der Beschwerdeführer hat somit nach der im Ergebnis zutreffenden Auffassung des Obergerichts ohne die hierfür erforderliche Bewilligung der zuständigen Behörde des Kantons Luzern einen Ausverkauf öffentlich angekündigt.

6.- Der Beschwerdeführer beruft sich schliesslich auf Rechtsirrtum. Er macht zur Begründung geltend, dass gleichartige Versteigerungsanzeigen in zahlreichen andern Kantonen von den zuständigen Behörden in keiner Weise beanstandet worden seien. Seines Erachtens hatte er daher und angesichts der Komplexität der Rechtsfragen, welche die Anwendung der AV im vorliegenden Fall aufwirft, zureichende Gründe zur Annahme, dass die inkriminierende Anzeige betreffend die Veranstaltung in Horw zulässig sei und er somit überhaupt nichts Unrechtes tue. Der Beschwerdeführer weist zudem darauf hin, der Handels- und Gewerbepolizei des Kantons Luzern sei bekannt gewesen, dass die Versteigerung zum Zweck der Auflösung des Grosshandelslagers durchgeführt werde; dennoch habe sie einen diesbezüglichen Hinweis im Inserat nicht untersagt. Die Einwände gehen an der Sache vorbei. Zu beurteilen ist vorliegend einzig die inkriminierte Steigerungsanzeige. Diese erfüllt die Voraussetzungen von Art. 21 Abs. 1 UWG und Art. 2 Abs. 1 AV nach dem Gesagten entgegen den Ausführungen im angefochtenen Urteil nicht allein wegen des darin enthaltenen Hinweises auf die «Auflösung unseres gesamten Grosshandelslagers» wegen betriebswirtschaftlich notwendiger Geschäftsaufgabe, sondern vor allem wegen der Gegenüberstellung von bisherigen Ladenpreisen und Ausrufpreisen. In den in andern Kantonen verbreiteten Inseraten betreffend andere Versteigerungen fehlt eine solche Gegenüberstellung, sondern ist lediglich der Vermerk «Viele Stücke ohne Limit» enthalten. Ob jene Inserate unter dem Gesichtspunkt der Ausverkaufsverordnung bewilligungspflichtig waren, ist hier nicht zu entscheiden.

Es trifft allerdings zu, dass die Abgrenzung zwischen den gemäss Art. 21 Abs. 1 UWG und der Ausverkaufsverordnung bewilligungspflichtigen Veranstaltungen einerseits und den Veranstaltungen, die keiner solchen Bewilligung bedürfen, andererseits, schwierig sein kann, dass daher die Praxis in den verschiedenen Kantonen nicht immer einheitlich ist und dass der Bundesrat in seiner Botschaft vom 18. Mai 1983 betreffend die Änderung des UWG unter anderem aus diesem Grunde die Sonderverkäufe, d.h. die ausverkaufsähnlichen Veranstaltungen aus der Bewilligungspflicht entlassen wollte (BBl 1983 II 1050, 1084), was allerdings von den Eidgenössischen Räten nicht angenommen worden ist. Der Beschwerdeführer kann indessen daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten. Ihm war nämlich gemäss einer im angefochtenen Urteil wiedergegebenen Feststellung der ersten Instanz mit Schreiben der Handels- und Gewerbepolizei des Kantons Luzern vom 29. August

1988 unter Bezugnahme auf die Auskunft des BIGA mitgeteilt worden, dass «in Inseraten und Flugblättern für Teppichversteigerungen keine Ausrufpreise oder andere fiktive Preise bekanntgegeben werden dürfen». Zwar nahm diese Mitteilung nicht auf die Ausverkaufsverordnung, sondern auf die Preisbekanntgabeverordnung Bezug; dies ändert aber nichts daran, dass der Beschwerdeführer, was entscheidend ist, keine zureichenden Gründe zur Annahme hatte, er tue überhaupt nichts Unrechtes, wenn er in den Inseraten den bisherigen Ladenpreisen Ausrufpreise gegenüberstellte. Dass er dies allenfalls als unter dem Gesichtspunkt des Ausverkaufsrechts nicht strafbar erachtete, ist unerheblich.

III.

7.- Der Beschwerdeführer machte sich durch die inkriminierte Steigerungsanzeige, die er in verschiedenen Zeitungsinseraten und in einem Flugblatt erscheinen liess, nach der im Ergebnis zutreffenden Auffassung der Vorinstanz der öffentlichen Ankündigung eines Ausverkaufs ohne die hierfür nach Art. 21 Abs. 1 UWG und Art. 4 Abs. 1 AV erforderliche Bewilligung schuldig und ist gemäss Art. 25 UWG strafbar. Er erfüllte durch sein Verhalten zudem zwar entgegen den Ausführungen in der Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft nicht den Tatbestand von Art. 13 PBV in Verbindung mit Art. 21 PBV und Art. 24 UWG, aber den Tatbestand von Art. 16 Abs. 2 lit. a PBV in Verbindung mit Art. 24 UWG. Ist eine Verurteilung des Beschwerdeführers insoweit gemäss dem kantonalen Prozessrecht noch zulässig, stellt sich die Frage der Konkurrenz. Auch wenn sowohl Art. 24 UWG als auch Art. 25 UWG dem gleichen, in Art. 1 UWG statuierten Zweck dienen, den lauterer und unverfälschter Wettbewerb zu gewährleisten, besteht zwischen den beiden Strafbestimmungen nicht unechte Konkurrenz, sondern Idealkonkurrenz; denn der Unrechtsgehalt der einen Tat wird durch das Unrecht der andern Tat nicht vollumfänglich erfasst (vgl. auch Art. 19 PBV). Eine irreführende Preisbekanntgabe durch Angabe von Vergleichspreisen in der Werbung kann auch dann vorliegen, wenn die Werbung vom unbefangenen Durchschnittsleser nicht als Ankündigung eines Ausverkaufs verstanden wird; umgekehrt setzt die bewilligungspflichtige öffentliche Ankündigung eines Ausverkaufs nicht notwendigerweise Preisvergleiche voraus. Allerdings handelt es sich vorliegend um eine Art überschneidender Idealkonkurrenz (vgl. BGE 113 IV 67), weshalb dem zusätzlichen Unrechtsgehalt durch eine nur geringfügige Straferhöhung im Rahmen des ordentlichen Strafrahmens Rechnung zu tragen ist.

Art. 1 FL UWG - «JIL SANDER II»

- *Die Frage nach dem anzuwendenden Recht bei grenzüberschreitenden Werbeverstössen ist auf der Grundlage des Wirkungsstatuts zu lösen.*
- *Die Verletzung eines selektiven Vertriebsbindungssystems durch Ausnutzung fremden Vertragsbruchs ist nach deutschem Recht wettbewerbswidrig, wenn*

der Aussenseiter einen ungerechtfertigten Vorsprung vor seinen vertragstreuen Mitbewerbern zu erzielen sucht. Gegenüber andern Aussenseitern erzielt der Aussenseiter bereits dadurch einen Vorsprung, dass er die gebundene Ware in sein Sortiment aufnimmt.

- *Dasselbe gilt auch für den liechtensteinischen Rechtsbereich nach Art. 1 FL UWG.*
- *Dans le cas d'atteintes transfrontalières, le droit applicable est celui de L'Etat sur le marché duquel le résultat s'est produit.*
- *En droit allemand, l'atteinte portée à un réseau de distribution sélective par l'exploitation de la violation d'un contrat entre des tiers est déloyale lorsque l'outsider cherche à obtenir un avantage indu par rapport à ses concurrents fidèles à leurs obligations contractuelles. Cet outsider, par rapport à d'autres, obtient déjà un avantage du fait qu'il peut inclure la marchandise en question dans son assortiment.*
- *En vertu de l'article 1 LCD FL, cela vaut également en droit liechtensteinois.*

Beschluss FL OGH vom 14. September 1987, publ. in LES 11/1990 17 = GRUR Int. 1988 69.

Art. 1 al. 2 lettre g et 9 al. 2 aLCD - «RUMEUR»

- *Faire état d'une rumeur circulant dans les milieux bancaires n'équivaut pas à rendre vraisemblable une menace précise; en l'absence d'une menace concrète, il ne suffit pas d'invoquer la simple possibilité qu'une personne ait un comportement déloyal.*
- *Der Hinweis auf ein in Bankenkreisen zirkulierendes Gerücht genügt nicht zur Glaubhaftmachung einer konkreten Gefährdung; bei deren Fehlen ist die blosse Möglichkeit, dass eine Person unlauter handeln wird, ungenügend.*

Ordonnance de mesures provisionnelles de la cour de justice de Genève du 22 octobre 1987.

Aux termes de l'article 9 alinéa 2 LCD, le requérant doit rendre vraisemblable que la partie adverse use, dans la concurrence économique, de moyens contraires aux règles de la bonne foi et qu'il est en conséquence menacé d'un dommage difficilement réparable et que peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles.

La vraisemblance suffit donc comme moyen de preuve. Mais il ne suffit pas de rendre vraisemblable qu'il y a concurrence déloyale; il faut qu'on se trouve en présence d'un fait précis, une menace bien caractérisée et nécessitant des mesures immédiates pour prévenir un dommage difficilement réparable (*Germann*, Concurrence déloyale, 1945, p. 187).

La requérante invoque, en l'espèce, l'article 1 alinéa 2 lettre g LCD, qui prévoit qu'enfreint les règles de la bonne foi celui qui exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux qu'il a surpris ou a appris d'une manière contraire à la bonne foi.

Même si l'on admet que la clientèle d'une banque peut constituer un secret commercial, on doit constater que la requérante ne rend nullement vraisemblable que le cité use – ni même qu'il aurait l'intention d'user – de moyens contraires à la bonne foi et qu'il la menace ainsi d'un dommage difficilement réparable.

La requérante aurait appris, par une rumeur circulant dans les milieux bancaires, que K avait décidé de transférer à M tous les clients de T dont il avait le contrôle et qu'il allait débaucher plusieurs de ses anciens collègues pour mener à bien cette opération. La rumeur n'est toutefois pas un moyen de preuve et celle dont la requérante fait état n'a pas été confirmée par les pièces produites. Comme l'a relevé le cité, la déclaration de S est un témoignage doublement indirect qui ne le concerne même pas et l'ordre de transfert d'un client dont il avait la charge à T n'accrédite en rien la thèse de cette banque. En effet, le cité n'est tenu par aucune obligation de refuser de gérer, auprès d'établissements concurrents, les comptes de clients qui, de leur propre gré, auraient pris la décision de quitter T.

Au surplus, la requérante ne prétend pas que ce transfert soit lié à la clôture d'un compte.

On constate en outre que la requérante, qui affirme que sa clientèle continue de lui être fidèle, ne démontre en aucune façon qu'elle serait menacée d'un dommage difficilement réparable. La menace dont elle fait état n'est que virtuelle; elle pèse sur toute banque dans un système de libre concurrence. Lorsqu'une personne passe à la concurrence, on ne conçoit pas que son ancien employeur, en l'absence d'une menace concrète et précise et en invoquant la simple possibilité que cette personne ait un comportement déloyal à son égard, puisse requérir le juge de lui interdire de faire ce qu'elle a l'obligation légale ou contractuelle de ne pas faire, dans la mesure où une telle obligation existe.

Etant donné ce qui précède, il est évident que les conditions de l'article 9 LCD ne sont pas remplies la requête est manifestement infondée, voire téméraire.

Art. 3 lit.a und d UWG; Art. 10 Abs. 1 lit.a UWG – «TABAKKARTELL»

- *Aktivlegitimation eines Industrieverbandes. Die dafür massgebliche Konkurrenzsituation liegt immer dann vor, wenn sich die Tätigkeit von Unternehmen in der Werbung um Kunden stören könnte, wobei es nur auf die Branche, nicht aber auf die Wirtschaftsstufe ankommt.*
- *Selbst bei einem rechtswidrigen Kartell besteht für den Beeinträchtigten kein Recht sur Selbsthilfe mittels herabsetzender Äusserungen.*
- *Anlehrende Werbung durch Vergleich bekannter mit eigenen Produkten.*
- *Die Untersagung bestimmter Äusserungen gilt auch für sinnentsprechende Formulierungen.*

- *Légitimation active d'un groupement d'industriels. Il est à cet égard déterminant que les entreprises se fassent concurrence, ce qui est toujours le cas lorsqu'elles risquent d'empiéter l'une sur l'autre dans la recherche de clients, étant précisé qu'il faut prendre en considération seulement la situation de la branche et non celle de l'échelon économique.*
- *Même si le cartel est illicite, les lésés n'ont pas le droit de se faire eux-mêmes justice en recourant au dénigrement.*
- *Publicité parasitaire par la comparaison de produits connus avec les siens propres.*
- *L'interdiction de propos déterminés vise aussi des formulations ayant le même sens.*

HG ZH, Beschluss vom Mai 1989.

Aus einem Entscheid des Handelsgerichtes:

I.

1. Die Association A ist ein Verein im Sinne der Art. 60 ff. ZGB. Die bekannten Zigarettenhersteller des Schweizer Marktes gehören ihr als Mitglieder an.

Die Beklagte B ist eine Aktiengesellschaft, welche mit Lebensmitteln und Konsumgütern aller Art in der Schweiz als Discounter auftritt.

Seit Jahren führen die Parteien eine Auseinandersetzung, die sich um die von den Zigarettenherstellern abgesprochene, kartellistisch abgestützte Preisbildung der Letztanbieter dreht. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung führt die Beklagte in F. gegen die Klägerin unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten einen Prozess. Zudem lancierte sie 1988 verschiedene Aktionen und Inserate, worin sie unter anderem die Klägerin bzw. die in der Klägerin zusammengeschlossenen Hersteller angreift.

Gegen verschiedene Werbeäusserungen der Beklagten leitete die Klägerin rechtliche Schritte ein.

2.1.1. Mit Verfügung vom 15. Juli 1988 entschied der Einzelrichter im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Zürich betreffend eines ersten Massnahmengesuchs der Klägerin zusammengefasst folgendes:

a) Der Beklagten wurde die Verwendung folgender auf die Klägerin Bezug nehmender Formulierungen in Inseraten verboten;

aa) die zum überwiegenden Teil ausländischen Zigarettenfabrikanten der Schweiz umgingen den Volkswillen,

bb) die Zigarettenfabrikanten hätten ein privates Kartell geschaffen, um die hohen Preise auf dem Buckel der Konsumenten zu retten,

cc) gegen den Willen des Volkes würden die Schweizer Raucher nach Strich und Faden geschröpft,

dd) die Zigarettenfabrikanten steckten sich einen nicht zu rechtfertigenden Super-Gewinn von fünf bis sechs Franken je Stange in die Tasche, bzw. die Zigarettenfabrikanten steckten sich einen nicht zu rechtfertigenden Gewinn in die Tasche,

ee) für die Tabak-Fabrikanten seien die Schweizer Raucher die Dummen,
ff) Profiteure,

gg) die amerikanischen Fabrikanten würden sich im Ausland so aufführen, dass sie dafür zu Hause ins Gefängnis kämen,

hh) die Amerikaner meinten, sie könnten sich in der Schweiz schadlos halten,

ii) Vögte oder eine Zusammensetzung mit «Vögte», insbesondere Preisvögte oder Zigarettenvögte,

kk) das Tabakkartell halte die Preise künstlich hoch bzw. mache die Zigaretten künstlich teuer,

ll) die Zigarettenfabrikanten verdienten viel zuviel und erzielten unverschämte Preise,

mm) die kartellfreien Zigaretten der Beklagten seien gleich gut, nur noch billiger als Kartellzigaretten,

nn) die Zigarettenfabrikanten seien mehrheitlich ausländisch beherrscht,

oo) die Zigarettenproduzenten hätten Angst vor der Wahrheit,

pp) die Zigarettenproduzenten würden den Konsumenten weiterhin zuviel Geld abnehmen,

qq) die frechen Hände bzw. die frechen fremden Hände.

b) Auf das Gesuch um Verbot der Werbeäusserung «Vögte bzw. Zigarettenvögte bzw. Preisvögte» wurde nicht eingetreten, da es durch das obige Verbot gemäss lit. ii konsumiert sei.

c) Das Begehren, es sei der Beklagten das Publizieren von Inseraten zu verbieten, in welchen richterlich verbotene Werbeäusserungen durch Streichen unkenntlich gemacht seien, wurde abgewiesen.

d) Das Begehren, es sei der Beklagten die Äusserung «die Kunden sollten von Kartell-Zigaretten auf ebenso gut schmeckende kartellfreie umsteigen» zu verbieten, wurde abgewiesen.

2.1.2. Gegen den Entscheid erhob Beklagte am 11. August 1988 Rekurs an die II. ZK des Obergerichtes. Sie beantragte Aufhebung der sie belastenden Verbote.

2.1.3. Die Klägerin rekurrierte ebenfalls. Sie wandte sich gegen den oben unter Ziffer 2.1.1. lit. d erwähnten Entscheid des Einzelrichters. Dessen unter Ziffer 2.1.1. lit. b und c erwähnte Verfügungen liess sie unangefochten.

2.2.1. Über ein weiteres Massnahmebegehren der Klägerin entschied der Einzelrichter am Bezirksgericht Zürich mit Verfügung vom 29. September 1988 zusammengefasst so:

a) Der Beklagten wurde die Verwendung folgender auf die Klägerin Bezug nehmender Äusserungen in Inseraten untersagt:

aa) B dürfe - nach dem Willen des Tabakkartells und des Tabakhandels - in Inseraten nicht sagen, was den Konsumenten interessiert,

bb) B dürfe - nach dem Willen des Tabakkartells und des Tabakhandels - in Inseraten nicht sagen, was ihm richtig erscheine,

cc) Zittern und/oder Angst in Tabakkreisen,

dd) die Wahrheit über die Zustände und/oder die herrschende Geistesverfassung im Tabakkartell dürfe nicht gesagt werden.

b) Der Beklagten wurde im weiteren verboten, Inserate zu publizieren oder publizieren zu lassen, welche Äusserungen wie oben genannt enthalten, jedoch unter Streichung oder Unkenntlichmachung dieser Textteile.

c) Die übrigen Begehren betreffend

- Publikationsverbot hinsichtlich eines bestimmten Inserates («Noch nicht verboten»),

- Untersagen der Formulierung «fehlende Qualitätsunterschiede»,

- Untersagen der Behauptung, die ausländischen Konzerne würden in der Schweiz unverantwortliche Supergewinne einstrichen, wurden abgewiesen.

2.2.2. Mit Rekurs an die II. Zivilkammer des Obergerichtes vom 7. November 1988 beantragte die Klägerin, es sei der Beklagten die Verbreitung der erwähnten Äusserung betreffend fehlender Qualitätsunterschiede und Supergewinne zu verbieten. Die Nichtgewährung des Publikationsverbotes bezüglich des erwähnten Inserates liess sie unangefochten.

2.2.3. Mit ihrem Anschlussrekurs vom 6. Dezember 1988 beantragte die Beklagte die Aufhebung der gegen sie ausgesprochenen Verbote.

3. Während des hängigen Rekursverfahrens über die Massnahmebegehren erhob die Klägerin am 7. Februar 1989 die Hauptklage beim Handelsgericht. Gemäss ständiger Praxis wurde dies damit zuständig zur Entscheid über die Massnahmebegehren. Mit Beschlüssen vom 16. Februar 1989 überwies die II. Zivilkammer die Begehren an das Handelsgericht.

II.

1. Gestützt auf das UWG erhobene Klagen können, soweit sie sich nicht auf finanzielle Ansprüche beziehen, auch von den Verbänden erhoben werden, die nach den Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder befugt sind (Art. 10 Abs. 2 UWG). Die Klägerin ist zur Wahrung der Interessen der Zigarettenfabrikanten verpflichtet. Insofern ist ihre Klagelegitimation ohne weiteres gegeben. Die Beklagte will ihr diese aber absprechen, da die Zigarettenfabrikanten

den Handel belieferten, während sie, die Beklagte, Zigaretten an die Konsumenten verkaufe. Mithin soll das UWG nur Anwendung finden, wenn sich Wirtschaftsteilnehmer gegenüberstehen, die um die gleichen Kunden werben. Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Der Begriff des Wettbewerbsverhältnisses ist weit zu fassen. Eine Konkurrenzsituation liegt immer dann vor, wenn sich die Tätigkeit von Unternehmen in der Werbung um Kunden stören könnte. Hierbei kommt es nur auf die Branche, nicht aber auf die Wirtschaftsstufe an, denn nicht nur Detaillisten, sondern auch Grossisten, Importeure und Fabrikanten bewerben sich um den Letztabnehmer. Selbst der blosser Anschein eines Wettbewerbsverhältnisses genügt, wie überhaupt auch der bloss mittelbare Wettbewerb vom UWG erfasst wird (David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Auflage, Bern 1988, S. 165, N. 621, mit Hinweisen). Zwischen den Mitgliedern der Klägerin und der Beklagten besteht grundsätzlich ein derartiger mittelbarer Wettbewerb, da beide – wenn auch in der Regel auf verschiedener Wirtschaftsstufe – mit Zigaretten handeln bzw. diese auf dem Markt anbieten. Sie treten insoweit als direkte Konkurrenten auf, als beide den Verkaufspreis der Zigaretten selber festlegen wollen. Die von der Klägerin beanstandete Werbung ist Teil einer grösseren Kampagne, die darauf ausgerichtet ist, die nach Ansicht der Beklagten rechtswidrige Preisbindung der zweiten Hand zu brechen. Die Beeinflussung der Marktkräfte, insbesondere auch das Verhältnis der Parteien zu den Abnehmern durch die von der Klägerin beanstandeten Äusserungen ist gegeben. Im übrigen ist zu beachten, dass das neue UWG den Kreis möglicher Urheber unlauteren Wettbewerbs weit gezogen hat. Gemäss dem neugefassten Art. 1 UWG kann jeder ins Recht gefasst werden, der durch täuschendes oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossendes Verhalten oder Geschäftsgebahren das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Annehmern beeinflusst (vgl. auch BBl 1983, Band II, S. 1060). Dass die Attacken der Beklagten gegen die Zigarettenfabrikanten geeignet sind, deren Marktposition zu schwächen, liegt auf der Hand. Folglich liegt eine Einflussnahme im Sinne des Gesetzes vor, weshalb die Zigarettenfabrikanten bzw. die Klägerin ohne weiteres aktivlegitimiert sind.

2. Nach Art. 14 UWG sind die Art. 28c–f ZGB sinngemäss auf vorsorgliche Massnahmen anwendbar. Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen setzt deshalb voraus, dass die klagende Partei glaubhaft macht, die Gegenpartei wende unlautere Werbe- oder Verkaufsmethoden an oder bediene sich anderer Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen, und dass ihr infolgedessen ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohe, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

3. Die Beklagte sieht in ihren Äusserungen einen Teil des Kampfes gegen das Tabakkartell. Sie hält ihr Vorgehen für gerechtfertigt, da es einerseits einen Bestandteil ihres jahrelangen Kampfes gegen übersetzte Kartellpreise bilde und andererseits im besonderen Zusammenhang mit der Entziehung des sogenannten Margenrespektierungsrabattes durch das Kartell und schliesslich dessen Lieferboykott stehe, der sie dazu zwingt, sich bei einem Grossisten einzudecken, wobei der Mehrertrag an ihre Konkurrenten verteilt werde. Die Beklagte stellt sich somit auf den

Standpunkt, gegen aus ihrer Sicht rechtswidrige Praktiken müsse es ihr sogar erlaubt sein, in einer Weise zu reagieren, die ansonsten als rechtswidrig einzustufen wäre. Damit postuliert sie ein Recht auf Selbsthilfe, welches in unserer Rechtsordnung nur in engen Grenzen besteht. Allgemeingültig ist die Vorschrift von Art. 52 Abs. 2 OR: «Wer zum Zwecke der Sicherung eines berechtigten Anspruches sich selbst Schutz verschafft, ist dann nicht ersatzpflichtig, wenn nach den gegebenen Umständen amtliche Hilfe nicht rechtzeitig erlangt oder nur durch Selbsthilfe eine Vereitelung des Anspruches oder eine wesentliche Erschwerung seiner Geltendmachung verhindert werden konnte.» Der Beklagten stand und steht gegen Vorkehren des Kartells der Rechtsweg offen. Sie hat ihn auch beschritten. Von daher blieb kein Raum für Selbsthilfe im Sinne eines Rechtfertigungsgrundes. Das Verhalten der Zigarettenfabrikanten ist hingegen soweit relevant, als es Auswirkungen beim Entscheid über die Frage haben kann, ob eine bestimmte Äusserung der Beklagten als gegen Treu und Glauben verstossend anzusehen ist.

4. Gemäss Art. 3 lit.a UWG handelt insbesondere unlauter, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preis oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzend Äusserungen herabsetzt. Der Terminus «unnötig verletzend» zielt auf Vorwürfe im Wettbewerb, die sachlich nicht gerechtfertigt, also unverhältnismässig sind; positiv ausgedrückt müssen sowohl Werturteile als auch Tatsachenbehauptungen vertretbar sein (David, a.a.O.; N. 153). Geschehen Angriffe – wie vorliegend – im Rahmen von Werbekampagnen, so ist die Grenze des Vertretbaren schnell erreicht, denn der Grundgedanke des Wettbewerbs, wie er in der Werbung seinen Ausdruck finden soll, liegt in der eigenen Leistung und deren Hervorhebung. Grundsätzlich soll sie und nicht die Herabsetzung eines anderen Wettbewerbsteilnehmers den Konsumenten überzeugen. Es gilt also der Primat des Leistungswettbewerbes im Gegensatz zum Behinderungswettbewerb (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 15. Auflage, N. 96 und 113 zu UWG Einleitung, N. 288 und 399 zu § 1 UWG; David, a.a.O., N. 59, von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, N. 1 ff. zu Art. 1 Abs. 2 lit.a UWG).

Als Anlass für ihr Vorgehen nennt die Beklagte insbesondere die Existenz des Tabakkartells, die Preisbindung der zweiten Hand, die seit Mitte 1988 verweigerte Direktbelieferung der Beklagten und – wohl zentral – die angeblich überhöhten Gewinne der Zigarettenhersteller. Sämtliche vorgebrachten Gründe betreffen kartellistische Absprachen und damit die Zulässigkeit des sogenannten Tabakkartells. Die Beklagte geht – wie erwähnt – auf dem Rechtsweg gegen das Tabakkartell vor. In jenem Verfahren sind alle Aspekte, insbesondere auch diejenigen der Preispolitik, gegeneinander abzuwägen. Von daher besteht kein zureichender Anlass, in vermeintlichem Vorgriff auf den richterlichen Entscheid öffentlich Existenz und Preispolitik des Tabakkartells polemisch in Frage zu stellen. Die berechtigten Interessen der Beklagten wären ohne weiteres gewahrt gewesen, wenn sie sich in der Werbung, sofern diese eine Verbindung zur Klägerin oder deren Mitgliedern herstellt, auf Fakten beschränkt hätte. So könnte es ihr wohl nicht untersagt werden, auf die Existenz des Kartells, die Preisbindung der zweiten Hand, den damit fehlenden bzw. eingeschränkten Preiswettbewerb hinsichtlich Kartellzigaretten, ferner auf den Lieferboykott und die Tatsache, dass kartellfreie Zigaretten bei der

Beklagten zu günstigeren Konditionen bezogen werden können, hinzuweisen (letzteres unter Beachtung der Lehre und Rechtsprechung zur vergleichenden bzw. anlehrenden Werbung). Anschwärmungen, also Angriffe, welche im Publikum ein moralisches Unwerturteil oder zumindest einen Sympathieverlust provozieren, müssen sich die Kartellmitglieder von der Beklagten nicht gefallen lassen. Sämtliche vorstehend unter Ziff. 2.1.1. lit. a und Ziff. 2.2.1. lit. a aufgelisteten Werbeäußerungen stellen solche verpönten Anschwärmungen dar.

Im einzelnen sei dazu folgendes angemerkt und ergänzt:

Was die Angriffe gegen die Fabrikpreise der Zigarettenhersteller und deren angeblich überhöhte Gewinne anbelangt, so entspricht es der ständigen bundesgerichtlichen Praxis, dass ein solches Vorgehen per se als unnötig herabsetzend anzusehen ist; jeder Anbieter ist grundsätzlich frei in der Preisfestsetzung und muss sich von anderen nicht – mit welchen Worten auch immer – als Ausbeuter der Konsumenten bezeichnen lassen (vgl. BGE 79 II 413 und die bei von Büren, a.a.O., S. 68, sowie David, a.a.O., S. 62 f., zitierten Entscheide). Gegenüber dem Kartell gilt nichts anderes. Solange seine Rechtswidrigkeit nicht festgestellt ist, genießt es denselben Schutz wie ein einzelner Anbieter. Welcher Preis als hoch oder gar zu hoch anzusehen ist, kann zudem nicht objektiv gemessen werden. Die Zahlenangaben der Beklagten (Herstellungskosten und normaler Herstellergewinn Fr. 3.– bis Fr. 4.–; Supergewinn der Zigarettenfabrikanten Fr. 5.– bis Fr. 6.–) bilden deshalb – abgesehen davon, dass sie bestritten und nicht glaubhaft gemacht sind – in jedem Fall keine taugliche Grundlage für die Behauptung der Beklagten. Aus besagten Gründen sind sie in ihren verschiedenen Variationen (vgl. Ziff. 2.1.1. lit. bb, cc, dd, ff, hh, kk, ll, mm, oo, pp; Ziff. 2.1.1. lit. c, Abs. 3) als unlauter anzusehen.

Zur unter Ziff. 2.1.1. lit. mm zitierten Werbeäußerung der Beklagten («die kartellfreien Zigaretten der Beklagten seien gleich gut, nur noch billiger als die Kartellzigaretten») ist anzumerken, dass mit der darin zum Ausdruck kommenden Gegenüberstellung von Kartellzigaretten und billigeren Nicht-Kartellzigaretten zumindest unterschwellig auch wieder der Eindruck und damit der Vorwurf überhöhter Preisfestsetzung der kartellistisch zusammengeschlossenen Zigarettenhersteller erweckt bzw. erhoben wird. Überdies nutzt die Beklagte mit der genannten Werbeäußerung den hohen Bekanntheitsgrad der Kartellzigaretten aus, um für andere Zigarettenmarken Kunden anzuziehen. Damit erfüllt sie den Tatbestand der anlehrenden Werbung im Sinne von Art. 3 lit. e UWG (vgl. auch David, a.a.O., N. 253 ff.; Baumbach/Hefermehl, a.a.O., N. 514 ff. zu § 1 UWG). Aus dem letztgenannten Grund sind die Formulierungen «die Kunden sollten von Kartell-Zigaretten auf ebenso gut schmeckende kartellfreie umsteigen» und «fehlende Qualitätsunterschiede» als unlauter anzusehen (vgl. Ziff. 2.1.1. lit. d; Ziff. 2.2.1. lit. a Abs. 2).

Bei ausländerfeindliche Gefühle ansprechenden Werbeäußerungen ist ein dazu berechtigter Anlass schlechterdings nicht vorstellbar (vgl. Ziff. 2.1.1. lit. aa, gg, hh, nn, qq; Ziff. 2.2.1. lit. c Abs. 3; von Büren, a.a.O., S. 68, mit Hinweisen; Baumbach/Hefermehl, N. 401 zu § 1 UWG).

Mit dem Vorwurf betreffend Umgehens des Volkswillens (vgl. Ziff. 2.1.1. lit. aa und cc) wird den Zigarettenherstellern antidemokratisches Verhalten unterstellt. Demokratisches Verhalten ist ein Begriff des politischen Lebens, welcher nicht ohne

weiteres auf das Wirtschaftsleben übertragen werden kann. Dies zeigt sich gerade vorliegend in der reichlich gesuchten Rechtfertigung der Beklagten, wonach das Volk im Jahre 1968 in einer Abstimmung Mindestpreisbestimmungen für Tabakwaren verworfen habe, welche danach aber vom Kartell doch eingeführt worden seien. Das Volk wandte sich gegen staatliche Preisfestsetzungen, hingegen hatte es über die Preisbildung durch den Markt, zu welchem auch Kartelle gehören, nicht zu befinden. Deshalb entbehren die Vorwürfe der Beklagten auch einer vertretbaren sachlichen Grundlage.

Bei anderen Formulierungen («die Dummen», «Gefängnis», «Vögte», «Angst vor der Wahrheit», «freche Hände»: vgl. Ziff. 2.1.1. lit. ee, gg, ii, oo, qq; «Zittern und/oder Angst in Tabakkreisen»: vgl. Ziff. 2.2.1. lit. cc) dienen Wortwahl und/oder Kontext der blossen Stimmungsmache gegen andere, weshalb die Unlauterkeit auf der Hand liegt.

Wenn die Mitglieder des Tabakkartells auf dem Rechtsweg gewisse Werbeäusserungen der Beklagten auf ihre Lauterkeit hin prüfen lassen, müssen sie sich Vorwürfe wie, sie wollten, dass die Beklagte in Inseraten nicht sagen dürfe, was den Konsumenten interessiere bzw. was der Beklagten richtig erscheine, nicht entgegenhalten lassen (vgl. Ziff. 2.2.1. lit. aa, bb, dd). Wer den Rechtsweg beschreitet, muss sich nicht als Gegner der freien Meinungsäusserung oder der Wahrheit verunglimpfen lassen. Damit ist unweigerlich eine irreführende bzw. unnötig herabsetzende Äusserung im Sinne von Art. 3 lit. a UWG verbunden.

5. Die Klägerin hat somit verschiedene UWG-Verstösse der Beklagten glaubhaft gemacht. Ein vorsorgliches Verbot kann in jedem Fall nur ausgesprochen werden, falls Wiederholungsfahr besteht. Nachdem die Beklagte ihr Vorgehen für rechtmässig hält, ist die Wiederholungsfahr ohne weiteres zu bejahen. Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil ist ebenfalls dargetan. Das Vorgehen der Beklagten ist geeignet, den Umsatz der Mitglieder der Klägerin und damit ihren Gewinn zu verringern. Entsprechende Schadensnachweise sind aber nur unter erheblichen Schwierigkeiten zu erbringen, insbesondere was die Frage des Kausalzusammenhanges anbelangt. Teilweise wird auch der Ruf der Klägerin bzw. ihrer Mitglieder tangiert, welche Beeinträchtigung erfahrungsgemäss durch ein späteres Urteil nicht leicht wiedergutzumachen ist. Demzufolge sind vorsorgliche Massnahmen anzuordnen.

6. Als einzig wirksame Massregel kommt nur ein vorläufiges Verbot in Frage.

Die Klägerin beantragt, die Verbote seien explizit auch gegen die Organe der Beklagten auszusprechen. Soweit Organe der Beklagten als solche handeln, gilt ein gegen die Beklagte ausgesprochenes Verbot selbstredend auch für die Organe. Die Klägerin meint offensichtlich, die Organe könnten sich als Privatperson äussern. Diesbezüglich mangelt es aber an der Passivlegitimation der Beklagten. Zwar gibt es Fälle, in welchen vorsorgliche Massnahmen in die Sphäre Dritter eingreifen, jedoch darf dies nur insoweit geschehen, als die Massnahmen durch die Klage, welche gegen die beklagte Partei erhoben wurde bzw. in Aussicht steht, gedeckt sind. Man denke beispielsweise an eine Kontosperrung. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Mit der Klage gegen die Beklagte kann nur deren eigenes Verhalten und nicht dasjenige

Dritter zur Diskussion gestellt und durch Urteil gegebenenfalls verboten werden. Deshalb kann eine vorläufige Vollstreckung, und das beinhaltet die beantragten Massnahmen, nur gegenüber der Beklagten erfolgen. Will die Klägerin gegen die Organe der Beklagten, soweit diese als Privatpersonen auftreten, vorgehen, so hat sie sie separat ins Recht zu fassen (. . .).

Die Beklagte wendet sich dagegen, dass ihr nicht nur bestimmte, sondern auch sinnentsprechende Formulierungen verboten werden können. Letztlich spricht sie damit lediglich ein Scheinproblem an, denn wenn bloss bestimmte Formulierungen untersagt würden, wäre der Strafrichter bezüglich einer Bestrafung gemäss Art. 292 StGB trotzdem befugt, festzustellen, ob inskünftig verwendete Äusserungen trotz verändertem Wortlaut inhaltlich mit den untersagten übereinstimmen (vgl. Kummer, Die Vollstreckung des Unterlassungsurteils durch Strafwang, in: Schweiz. Zeitschrift für Strafrecht 94/1977, S. 394/395). Um die Konsequenz klarzustellen, ist es durchaus angebracht, sie schon im Dispositiv des Verbotsentscheidendes zu erwähnen.

Die Klägerin will der Beklagten verbieten lassen, Inserate zu publizieren, bei welchen die als unlauter erklärten Passagen durch Streichung oder sonstige Unkenntlichmachung nicht mehr lesbar sind. Grundsätzlich wird mit der Streichung anstössiger Passagen einem Verbot nachgelebt. Anders wäre es allenfalls, wenn der Kunde ohne weiteres erkennen könnte, insbesondere bei Erinnerung an den vollständigen Text, was durchgestrichen wurde. Dies ist vorliegend nicht anzunehmen (. . .).

Demgemäss beschliesst das Gericht:

1. In teilweiser Gutheissung der gestellten Massnahmebegehren wird der Beklagten bis zur rechtskräftigen Erledigung des vorliegenden Prozesses verboten, Inserate zu publizieren oder publizieren zu lassen oder in ihren Ladengeschäften Texte öffentlich anzubringen oder anbringen zu lassen, in welchen sie in deutscher oder in anderer Sprache mit Bezug auf die Klägerin, allenfalls auch unter der Bezeichnung Tabakkartell, Zigarettenkartell oder Zigarettenfabrikanten folgende oder sinnentsprechende Formulierungen verwendet:

a) die zum überwiegenden Teil ausländischen Zigarettenfabrikanten der Schweiz umgingen den Volkswillen,

b) die Zigarettenfabrikanten hätten ein privates Kartell geschaffen, um die hohen Preise auf dem Buckel der Konsumenten zu retten,

c) gegen den Willen des Volkes würden die Schweizer Raucher nach Strich und Faden geschröpft,

d) die Zigarettenfabrikanten steckten sich einen nicht zu rechtfertigenden Super-Gewinn von fünf bis sechs Franken je Stange in die Tasche, bzw. die Zigarettenfabrikanten steckten sich einen nicht zu rechtfertigenden Gewinn in die Tasche,

- e) für die Tabak-Fabrikanten seien die Schweizer Raucher die Dummen,
- f) Profiteure,
- g) die amerikanischen Fabrikanten würden sich im Ausland so aufführen, dass sie dafür zu Hause ins Gefängnis kämen,
- h) die Amerikaner meinten, sie könnten sich in der Schweiz schadlos halten,
- i) Vögte oder eine Zusammensetzung mit «Vögte», insbesondere Preisvögte oder Zigarettenvögte,
- k) das Tabakkartell halte die Preise künstlich hoch bzw. mache die Zigaretten künstlich teuer,
- l) die Zigarettenfabrikanten verdienten viel zuviel und erzielten unverschämte Preise,
- m) die kartellfreien Zigaretten der Beklagten seien gleich gut, nur noch billiger als die Kartellzigaretten,
- n) die Zigarettenfabrikanten seien mehrheitlich ausländisch beherrscht,
- o) die Zigarettenproduzenten hätten Angst vor der Wahrheit,
- p) die Zigarettenproduzenten würden den Konsumenten weiterhin viel Geld abnehmen,
- q) die frechen Hände bzw. die frechen fremden Hände,
- r) die Kunden sollten von Kartell-Zigaretten auf ebenso gut schmeckende kartellfreie umsteigen,
- s) B dürfe – nach dem Willen des Tabakkartells und des Tabakhandels – in Inseraten nicht sagen, was den Konsumenten interessiert,
- t) B dürfe – nach dem Willen des Tabakkartells und des Tabakhandels – in Inseraten nicht sagen, was ihm richtig erscheine,
- u) Zittern und/oder Angst in Tabakkreisen,
- v) die Wahrheit über die Zustände und/oder die herrschende Geistesverfassung im Tabakkartell dürfe nicht gesagt werden,
- w) fehlende Qualitätsunterschiede,
- x) die ausländischen Konzerne streichen in der Schweiz unverantwortliche Supergewinne ein;

dies alles unter der Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne des Art. 292 StGB (Strafandrohung, Haft oder Busse) im Widerhandlungsfalle.

(. . .)»

Art. 31 LMF; 14 LCD et 28 lettre c CCS – «SERRAMENTI»

- *Même si l'urgence n'est pas une condition d'octroi des mesures provisionnelles en vertu de la LMF ou de la LCD, celui qui attend sans motif avant de déposer sa requête commet un abus de droit (c. 5).*
- *Il n'y a pas à ordonner des mesures provisionnelles lorsque celles-ci n'apparaissent pas comme l'unique moyen d'éviter un préjudice difficilement réparable (c. 8).*
- *Auch wenn die Dringlichkeit keine Bedingung zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Massgabe des MSchG oder des UWG darstellt, so begeht doch derjenige einen Rechtsmissbrauch, der mit der Einreichung seines Begehrens grundlos zuwartet (E. 5).*
- *Vorsorgliche Massnahmen sind nicht anzuordnen, falls diese nicht das einzige Mittel darstellen, um einen schwer wiedergutzumachen Schaden zu verhindern (E. 8).*

Ordonnance de mesures provisionnelles du tribunal d'appel du canton du Tessin (2ème chambre civile) du 16 février 1990 dans la cause C. Srl c/ A. SA.

1. Le parti conclusero nell'agosto del 1984 un contratto in base al quale la ditta di Vezia otteneva la rappresentanza esclusiva di vendita per la Svizzera, dopo averli rifiniti, dei serramenti S, nonchè la licenza esclusiva di fabbricazione e di vendita in Svizzera degli stessi serramenti, costituiti di profilati in legno-resina-alluminio che la ditta italiana si impegnava a fornire con gli accessori per la costruzione.

Escluso dalla licenza era esplicitamente soltanto il macchinario per l'assiemeaggio del profilato legno-resina-alluminio.

Il punto 3.2. del contratto ricorda che la cessionaria (qui convenuta) nella predisposizione del materiale pubblicitario avrebbe «potuto preservare l'immagine originale del marchio della cedente».

Dal 1983 infatti, l'attrice era titolare del marchio S per i propri «serramenti in metallo, legno e plastica», come risulta dalla Dichiarazione di protezione e dal Verbale di deposito presso il competente servizio dell'Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Udine.

Per contro non risulta che lo stesso marchio sia stato registrato dall'attrice con validità anche nel territorio svizzero prima del 22 marzo 1986.

La convenuta ha depositato presso l'O.M.P.I. in data 5 luglio 1985 e per la durata di vent'anni il marchio S, relativamente a Svizzera, Germania, Austria, Francia e Italia. Il 20 giugno 1986 ha depositato il marchio S SERRAMENTI.

2. L'istante rileva l'illiceità dell'agire di controparte

- perchè i marchi da essa registrati violano il contratto di licenza dell'agosto 1984;

- perchè l'utilizzazione di questi marchi può ingenerare confusione tra la clientela tanto da rendere attuali le sanzioni previste dalla LCSl;
- perchè essi sono in pratica uguali al proprio marchio S, irrilevanti apparendo le aggiunte «a», rispettivamente «SERRAMENTI».

Invoca l'applicazione della Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14.7.1967, l'art. 34 della LMF, nonchè la LSCL.

Quanto alla domanda d'intervento cautelare, lamentando di aver già subito un danno, considera urgente far sì che esso non venga aggravato dalle more di una causa ordinaria.

3. Delle argomentazioni di controparte si dirà, se necessario, nel seguito.

4. In virtù dell'art. 31 LMF il tribunale può prendere le misure provvisoriale che reputa necessarie purchè il richiedente renda verosimile che la controparte ha commesso o ha l'intenzione di commettere un atto contrario alla legge onde gli sovrasta un danno difficilmente riparabile che solo provvedimenti d'urgenza possono prevenire (art. 77 cpv. 2 LBI, applicabile per analogia: cfr. *Troller, A., Immaterialgüterrecht*, ed. 3, p. 1064). Analoga regolamentazione prevede la LCSl (art. 14 che rimanda agli art. 28c - 28f CCS).

Prima ancora di prendere in esame i presupposti all'applicazione delle norme citate, è compito di questo giudice (ma comunque la convenuta ha sollevato in sua difesa la relativa eccezione) di verificare la proponibilità dell'istanza al lume delle norme generali del diritto.

5. E' vero che nell'ambito di leggi speciali di diritto sostanziale (come la LMF o la LCSl) non trovano applicazione disposti di diritto cantonale - come gli art. 376 segg. CPC - che rendano più gravosa l'applicazione del diritto federale, esigendo la presenza del presupposto di un'urgenza oggettiva perchè il giudice possa intervenire a titolo provvisorio (cfr. *Rep.* 1982, p. 308).

E' tuttavia altrettanto vero che la dottrina è unanime nel considerare l'eventualità che un'ingiustificata, passiva attesa prima di presentare istanza d'intervento cautelare possa apparire abusiva del diritto e pertanto perentoria (*Troller, op. cit.*, p. 1067; *Briner A., Vorsorgliche Massnahmen im Schw. Immaterialgüterrecht*, in *SJZ* 78, p. 160-161; *Pedrazzini M., Der Rechtsmissbrauch im Patentrecht*, in *Festschrift für A. Troller, Basilea 1974*, p. 11).

Il caso in esame è possibile che non costituisca abuso di diritto: non è infatti sufficiente la lettura del doc. 3 per concludere che A abbia comunicato all'istante come stessero veramente le cose. V'è tuttavia comunque motivo per dubitare che l'istante sia stata all'oscuro del deposito di due marchi nuovi da parte di A, proprio quando essa stessa si stava preoccupando di estendere geograficamente la validità del proprio marchio S: ciò tanto più, se si pensa che ogni commerciante - piccolo o grande - ha il dovere di informarsi sui marchi depositati (*Troller, op. cit.*, p. 983).

6. Già questa considerazione indebolisce la domanda di interventi provvisionali, in particolare sulla verosimiglianza del danno in itinere che ben prima avrebbe potuto essere sventato.

Ma pure la pretesa illiceità dell'atto non appare sufficientemente liquida perchè questo giudice intervenga con provvedimenti d'urgenza.

Impregiudicata la validità per il territorio svizzero del marchio S, resta il fatto che A si era contrattualmente cautelata nel senso di poter «preservare l'immagine originale del marchio della cedente».

Se ciò autorizzasse la cessionaria a depositare in Svizzera lo stesso marchio in proprio nome appare dubbio: con ogni probabilità una simile operazione, trattandosi sempre dei prodotti oggetto della licenza, non avrebbe tuttavia comportato danni per la cedente.

D'altra parte la pretesa similitudine fra il marchio dell'istante e i marchi della convenuta non è così evidente dal profilo della LMF, ben più importante della struttura dei prodotti apparendo in genere la qualità garantita dal costruttore e allora non si può affatto escludere che nel nostro Paese l'accento più che sull'indicazione S (che si identifica con un certo tipo di prodotti, corrispondenti a un brevetto estero) si ponga su «A» a dipendenza della sua più o meno buona fama nel campo specifico: non va infatti dimenticato che funzione del marchio è sia di identificare la merce, sia di indicarne l'origine (*Troller*, op. cit., vol., 1, p. 212 segg.).

7. Discorso diverso potrebbe essere fatto, almeno in questo stadio della lite a dipendenza dei disposti sulla LCSI laddove si sostiene che la designazione dei prodotti così come operata dalla convenuta può ingenerare confusione tra i prodotti propri e quelli dell'istante.

Orbene, limitando il discorso al suolo elvetico in virtù del principio della territorialità, balza all'occhio il fatto che la convenuta ha ottenuto per dieci anni, ossia fino al 1994, la rappresentanza esclusiva di vendita e la licenza esclusiva di fabbricazione e vendita in Svizzera dei serramenti S, onde non è affatto scontato che il cambiamento di marchio, abbia potuto arrecare pregiudizio all'istante: a meno che ciò abbia, ad esempio, comportato un diverso calcolo della mercede sulla licenza: ma ciò rientrerebbe nelle questioni contrattuali che altro giudice è chiamato a decidere.

Non è però contestato che A, sotto la medesima denominazione, commercia prodotti dello stesso tipo che si allontanano dal principio tecnico, tipico del brevetto S.

Senchè il rapporto di concorrenza su questi prodotti non è stato evidenziato, nè l'istante ha provveduto a rendere verosimile la distinzione tra un gruppo di prodotti e l'altro, onde l'accoglimento generico della domanda provvisoria finirebbe per colpire anche laddove non ne sono dati i presupposti.

8. Prescindendo quindi da ogni considerazione di buona fede o meno, i presupposti per un intervento del giudice già a questo stadio della vertenza non sono sufficientemente liquidi: in altre parole non sono date le premesse per concludere che l'intervento provvisorio sia l'unico mezzo per evitare un danno imminente (principio della sussidiarietà), nè che i presupposti del diritto federale siano dati con buona verosimiglianza.

Art. 17 aUWG – «SCHLAGERPREIS»

- *Der Ausdruck «SCHLAGERPREIS» deutet im Zusammenhang mit der Einschränkung «nur solange Vorrat» auf eine vorübergehende, besondere Vergünstigung hin und ist daher bewilligungspflichtig.*
- *L'expression «PRIX CHOC» avec la limitation «jusqu'à épuisement du stock» indique un avantage momentané et particulier et son utilisation est par conséquent soumise à autorisation.*

BGE, Kassationshof, vom 14. Mai 1990, im Verfahren nach Art. 275^{bis} Abs. 2 BStP (mitgeteilt von RA Th. Kopp).

1.- X. ist verantwortlich für die Herstellung zweier Prospekte («Revue-Herbstprospekt 1987» und «Expert-Herbstprospekt 1987») in welchem jeweils ein Gerät der Unterhaltungselektronik unter anderem mit den Worten «Schlagerpreis: nur Fr. 990.–» sowie «nur solange Vorrat» angepriesen wurde. Er liess die Prospekte an verschiedenen Orten in der Schweiz verteilen.

Mit Urteil vom 16. Juni 1989 sprach das Bezirksgericht Zürich X. der wiederholten Übertretung der Verordnung über Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen vom 16. April 1947 schuldig und bestrafte ihn mit einer Busse von Fr. 350.–. Am 12. Februar 1990 wies das Obergericht des Kantons Zürich eine von X. dagegen eingereichte kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ab.

X. erhebt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, den Beschluss des Obergerichtes aufzuheben und (sinngemäss) die Sache zur Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter sei der Beschluss des Obergerichtes dem Grundsatz nach zu bestätigen, jedoch die Vorinstanz anzuweisen, von einer Bestrafung Umgang zu nehmen.

2.- Dem Beschwerdeführer wird vorgeworfen, im Herbst 1987 gegen die Ausverkaufsverordnung verstossen zu haben. Unbestrittenermassen ist sein Verhalten aufgrund des alten UWG resp. der alten Ausverkaufsverordnung (AV) vom 16. April 1947 in der Fassung vom 15. März 1971 zu prüfen und nicht aufgrund des am 1. März 1988 in Kraft getretenen neuen UWG vom 19. Dezember 1986 resp. der neuen Ausverkaufsverordnung vom 14. Dezember 1987.

3.- a) Gemäss Art. 17 aUWG (resp. Art. 21 nUWG, jeweils Abs. 1) braucht es für die öffentliche Ankündigung und die Durchführung von Ausverkäufen oder ähnlichen Veranstaltungen, bei denen vorübergehend besondere Vergünstigungen in Aussicht gestellt werden, eine Bewilligung der zuständigen kantonalen Behörde. In den Absätzen 2–4 werden die Voraussetzungen für die Bewilligungserteilung geregelt und dem Bundesrat die Kompetenz für Ausführungsvorschriften erteilt.

Gemäss AV gelten folgende Grundsätze: Reglementiert sind Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen (Art. 1 AV). Die AV gilt nicht für Sonderverkäufe von Nahrungs- und Genussmitteln (neu auch von Tierfutter, Schnittblumen) und von

allen Artikeln des täglichen Verbrauchs, die der Reinigung oder der Körperpflege dienen; ebenso nicht für Verwertungen, die behördlich angeordnet und überwacht werden (Art. 3 Abs. 1 aAV; Art. 1 Abs. 2 nAV).

Ausverkauf und ähnliche Veranstaltungen sind gekennzeichnet durch folgende vier Merkmale (Art. 1 Abs. 1 aAV; Art. 2 Abs. 1 nAV):

- Veranstaltung des Detailverkaufs;
- öffentliche Ankündigung;
- besondere Vergünstigungen;
- vorübergehende Natur.

Als Ausverkäufe gelten der Totalausverkauf und der Teilausverkauf. Alle andern Veranstaltungen (Sonderverkäufe), die die Definitionsvoraussetzungen erfüllen, gelten als ähnliche Veranstaltungen (Art. 2 AV). Art. 1 Abs. 2 aAV und Art. 3 nAV umschreiben den Begriff der öffentlichen Ankündigung.

b) Der Bundesrat wollte mit dem neuen UWG die Sonderverkäufe aus der Bewilligungspflicht entlassen und nur noch die eigentlichen Ausverkäufe regeln, im wesentlichen mit der Begründung, Aktionen und anderwertige Sonderverkaufsveranstaltungen hätten in den letzten Jahren ständig zugenommen, ebenso die Anzahl der zeitlich vorverschobenen Sonderverkäufe. Dies habe nicht nur den Überblick und die Kontrolle über diese Veranstaltungen erschwert, sondern aus diesem Grunde auch dazu geführt, dass nicht alle Verstösse strafrechtlich verfolgt werden konnten. Im übrigen wurde darauf hingewiesen, dass der Entlassung der Sonderverkäufe aus der Bewilligung neue Bestimmungen gegenüberstünden, die täuschende Verkaufsbedingungen und Angebotsgestaltung sowie Fälle unlauterer Werbung erfassten (Botschaft BBl 1983 II 1050, 1084, 1098). Das Parlament lehnte jedoch eine Entlassung der Sonderverkäufe aus der Bewilligungspflicht ab (im wesentlichen mit dem Argument, Grossverteiler hätten viel mehr Möglichkeiten für Sonderverkäufe und Aktionen, weshalb die vom Bundesrat vorgeschlagene Neuregelung zu Lasten der kleineren Läden gehe; vgl. Amtl. Bull. N 1985 S. 854 ff., S 1986 S. 425 ff.).

4.- Die Voraussetzungen des Detailverkaufs und der öffentlichen Ankündigungen sind vorliegend ohne weiteres gegeben. Strittig ist, ob besondere Vergünstigungen in Aussicht gestellt wurden und ob diese Vergünstigungen gegebenenfalls nur vorübergehender Natur waren.

a) Nach dem in E.3a Gesagten sind Sonderverkäufe in bezug auf Nahrungs- und Genussmittel sowie Reinigungs- und Körperpflegemittel stets zulässig, da insoweit die AV nicht gilt. Für andere Waren ist die Möglichkeit von Sonderverkäufen dagegen massiv eingeschränkt. Zunächst bedarf es dafür einer Bewilligung (Art. 4 Abs. 1 AV). Vor allem sind Sonderverkäufe auf bestimmte Zeiträume beschränkt (Art. 9 Abs. 2 aAV, Art. 22 nAV): nämlich auf die Zeit vom 1. (früher 15.) Januar bis Ende Februar und vom 1. Juli bis 31. August. Weitere Beschränkungen ergeben

sich daraus, dass die gleiche Verkaufsstelle in jedem dieser Zeiträume nur jeweils einen Sonderverkauf durchführen darf, also jeweils nur einen Winter- und nur einen Sommersonderverkauf. Überdies darf ein Sonderverkauf während höchstens drei Wochen durchgeführt werden (Art. 9 Abs. 2 und 10 Abs. 1 lit. c aAV, Art. 22 Abs. 1 und 23 Abs. 1 nAV).

Eigentliche Aktionen sind also nur zulässig für die von der Bewilligungspflicht befreiten Waren (insbesondere Nahrungsmittel). Für alle anderen Waren – auch solche, für die es keinen eigentlichen Saisonverkauf gibt – sind echte Aktionen nicht möglich, sondern eben nur eine Art Saisonsonderverkäufe. Man kann sich fragen, ob diese Regelung sinnvoll ist; aber sie entspricht offenbar dem Willen des Gesetzgebers. Dies bedeutet, dass die öffentliche Ankündigung, gewisse Elektronikgeräte würden vorübergehend günstiger verkauft, in aller Regel unzulässig ist. Im vorliegenden Fall war sie unzulässig mangels Bewilligung und weil für den fraglichen Zeitraum (Herbst) eine Sonderverkaufsbewilligung ohnehin nicht möglich gewesen wäre.

Am Rande mag angemerkt werden, dass auch die öffentliche Ankündigung des Verkaufs von Restbeständen resp. von Auslaufmodellen zu günstigeren Preisen ausserhalb der für den Sonderverkauf vorgesehenen Zeiten von Anfang Januar bis Ende Februar resp. Anfang Juli bis Ende August aufgrund der klaren Regelung der AV nur dann in Betracht kommt, wenn keine grösseren als die üblicherweise für Auslaufmodelle gewährten Preisabschläge angekündigt werden (vgl. Urteil des Kassationshofes vom 30. Mai 1983 i.S. E.H. E. 2; vgl. auch BGE 112 IV 51 E. c).

b) Zu prüfen ist somit, ob die Art und Weise, wie hier zum Verkauf angeboten wurde, einen Hinweis auf besondere Vergünstigungen, die nur vorübergehend in Aussicht gestellt werden, dargestellt.

Dies ist eine Rechtsfrage, bei deren Beurteilung es nicht darauf ankommt, welchen Sinn der Veranstalter der Ankündigung beigelegt hat, sondern auf den Eindruck, den die Ankündigung auf das Publikum macht. Massgeblich ist also, ob die angesprochene Käuferschicht in den Glauben versetzt wird, die angepriesene Ware später nicht mehr so günstig erwerben zu können wie zur Zeit des Sonderangebots (BGE 112 IV 49 E. 2; 101 IV 341 E. 2; 95 IV 158 E. 1). Die zeitliche Befristung der besonderen Vergünstigung kann sich aus den gesamten Umständen ergeben, etwa aus dem Hinweis auf einen mengenmässig beschränkten Warenvorrat, aus dem Zeitpunkt oder aus der Aufmachung eines Inserates.

Die Frage, ob der Ausdruck «Schlagerpreis» für sich allein in jedem Fall den Hinweis auf eine besondere Vergünstigung enthält oder ob es sich insoweit um nichts anderes als den zulässigen Hinweis handelt, dass man billig verkaufe, kann offen bleiben. Denn wie die Vorinstanz im Anschluss an das bezirksgerichtliche Urteil darlegt, sind vorliegend weitere Momente in die Würdigung miteinzubeziehen, welche für die Beurteilung des Gesamteindruckes entscheidend sind. So fällt auf, dass in beiden Katalogen ausschliesslich das inkriminierte Angebot mit der Einschränkung «nur solange Vorrat» angepriesen, also die Kombination der beiden Ausdrücke einzig bei diesem Gerät verwendet worden ist. Damit kann beim Publikum der Eindruck erweckt werden, dass gerade bei diesem Gerät ein vorübergehender Preisvorteil gewährt wird. Die Vorinstanz unterstreicht sodann, dass

abweichend von anderen in der Rechtsprechung bisher behandelten Fällen der Hinweis auf die Beschränktheit des Vorrates mit dem Zusatz «nur» besonders betont worden ist. Es trifft zu, dass mit dieser Form der Darstellung in Verbindung mit den weiteren Momenten der Eindruck einer ausverkaufsfähnlichen Veranstaltung erweckt werden kann. Die Vorinstanz erwähnt des weiteren, im Revue-Katalog seien sowohl der Preis als auch die Beschränkung für den Betrachter graphisch derart unübersehbar hervorgehoben (roter Preisstern, rotes Rechteck), dass die vom Einzelrichter vorgenommene Qualifikation dieser Reklame als marktschreierisch durchaus gerechtfertigt erscheine. Die Verwendung des Preissterns allein enthalte schon die Suggestion eines Sonderangebots. Weiter wird darauf hingewiesen, die Anpreisung sei auf der letzten Seite durch Unterstellung unter den Titel «Expert-Spezial» doppelt hervorgehoben worden. Die Spezialität des konkreten Angebotes habe im Text eine weitere Betonung gefunden («Das Expert-Spezialangebot»). Schliesslich komme bei der Gesamtbetrachtung hinzu, dass auf der letzten, der «Spezial»-Seite des Expert-Katalogs neben der inkriminierten Anlage noch ein «Super-Eintauschangebot» für ein Fernsehgerät angekündigt werde («Preis ./. Ihr Eintausch bis Fr. 450.- = Schlagerpreis Fr. 1 948.-»). Auch wenn diese Reklame nicht Gegenstand des Strafverfahrens bilde, sei sie für die Beurteilung des Gesamteindrucks heranzuziehen. Daraus ergebe sich, dass die letzte Seite durch die ausschliessliche Ankündigung von (zwei) Spezialangeboten im Expertkatalog als ganze eine Sonderstellung einnehme.

Berücksichtigt man diese Besonderheiten des zu beurteilenden Falles, dann hat die Vorinstanz Bundesrecht nicht verletzt, wenn sie angenommen hat, die inkriminierten Ankündigungen stellten besondere Vergünstigungen in Aussicht, die nur vorübergehend gewährt würden.

c) Ergänzend sei noch auf folgendes hingewiesen: *Lukas David* (Schweiz. Wettbewerbsrecht, 2. Aufl. Bern 1988, N 210, 546 und 548) macht geltend, Angaben über die vorrätige Menge, insbesondere Hinweise auf beschränkte Warenmengen, könnten (im Hinblick auf Art. 3 lit. b nUWG) sogar ein Akt des lautereren Wettbewerbs sein und stellten kein Indiz für eine unzulässige vorübergehende Vergünstigung dar. In BGE 107 II 285 E. c wurde der Hinweis auf einen beschränkten Vorrat beim angekündigten Verkauf von einer Million Schokoladetafeln zu einem besonderen Preis im Hinblick auf das Verbot irreführender Werbung als korrekt angesehen. Aus der zitierten Bestimmung und dem erwähnten Bundesgerichtsentscheid darf jedoch nicht der Schluss gezogen werden, eine Aktion wie die vorliegende zu beurteilende sei deshalb lauter und könne nicht einen Verstoss gegen die Ausverkaufsverordnung darstellen. Denn wenn die AV die öffentliche Ankündigung von nur vorübergehend gewährten Vergünstigungen nur in sehr eingeschränktem Ausmass zulässt, dann ergibt sich aus Art. 3 lit. b nUWG und der zitierten Entscheidung nur, dass, soweit eine Ankündigung im Rahmen der Ausverkaufsverordnung überhaupt zulässig ist, die erwähnten Lauterkeitsgesichtspunkte berücksichtigt werden müssen. Die AV-relevante Frage, *ob* überhaupt eine öffentliche Ankündigung mit dem Vermerk «nur solange Vorrat» erfolgen darf, ist also zu trennen von der UWG-relevanten Frage, *wie* anzukündigen ist, *wenn* eine öffentliche Ankündigung zulässigerweise erfolgt.

5.- Der Beschwerdeführer macht eventualiter geltend, es sei in Anwendung von Art. 20 StGB von Strafe Umgang zu nehmen. Die Vorinstanz hat die Voraussetzungen eines unverschuldeten Verbotsirrtums im Sinne von Art. 20 StGB nicht festgestellt. Mit der Beschwerde wird auch nicht dargelegt, dass sie – etwa auf entsprechende Vorbringen im kantonalen Verfahren – zu entsprechenden Feststellungen verpflichtet gewesen wäre. Die Rüge der Verletzung von Art. 20 StGB erweist sich deshalb als unbegründet.

Art. 2 Abs. 1 und Art. 3 AV – «MIDI-ANLAGE»

- *Auch der Hinweis auf eine mengenmässige Beschränkung kann das Tatbestandsmerkmal der «vorübergehenden Natur» des Angebots erfüllen.*
- *Die Anpreisung eines Gerätes mit den Ausdrücken «Schlagerpreis» und «nur solange Vorrat» vermittelt den Eindruck vom Absatz eines Auslaufmodells und damit der Gewährung einer vorübergehenden Sondervergünstigung.*
- *L'indication d'une limitation du nombre des marchandises proposées peut constituer une offre d'avantages momentanés.*
- *La réclame pour un appareil, comportant les expressions «prix fou» et «jusqu'à épuisement du stock», peut faire croire qu'on cherche à écouler une fin de série en accordant momentanément un avantage extraordinaire.*

OG ZH, I. Strafkammer, Urteil vom 12. Februar 1990.

Dem Werbeleiter Z wurde vorgeworfen, mit der unbewilligten Herausgabe zweier Prospekte, in denen jeweils ein Gerät der Unterhaltungselektronik (Midi-Anlage XY) unter anderem mit den Worten «Schlagerpreis: nur Fr. 990.-» sowie «nur solange Vorrat» angepriesen worden war, gegen die Ausverkaufsverordnung verstossen zu haben. Im Nichtigkeitsbeschwerdeverfahren bestritt er die Tatbestandsmässigkeit seines Verhaltens.

Aus dem Beschluss des Obergerichts:

«III.1.a Bevor auf die umstrittene Tatbestandselemente näher eingegangen wird, sind einige Bemerkungen zur ratio legis vorauszuschicken. Soweit nämlich einzelne im Gesetz erhaltene Begriffe der Interpretation bedürfen, ist bei der Auslegung in erster Linie nach der Meinung des Gesetzgebers zu fragen, und genau diesem Umstand trägt, wie noch zu zeigen sein wird, der Beschwerdeführer mit seinen Argumentationen nicht hinreichend Rechnung.

b) Die Zielsetzung der Ausverkaufsordnung liegt im Schutz des Konsumenten vor überstürzten Käufen, die sie im Hinblick darauf abschliessen, die begehrte Ware

später nicht mehr oder nicht mehr zum gleichen Preis zu erhalten (statt vieler: L. David, Schweizerisches Werberecht, Zürich 1977, S. 267, Ziffer 531.5).

c) Ausverkaufswerbung ist in allen Spielarten nichts anderes als der Versuch, den Verkehr durch das Angebot besonderer, aber nur gerade jetzt gewährter Vorteile zu gewinnen. Sie ist an sich nichts Unlauteres, ist eine Werbeform wie viele andere, übertrifft aber alle anderen an Suggestivität. Denn nichts kann so sehr veranlassen zu kaufen wie die Aussicht, sich morgen nur weniger günstig eindecken zu können. Allein die ausserordentliche Wirksamkeit der Ausverkaufsankündigung, nichts anderes, gab also Anlass, sie besonders zu regeln. Dass die Ausverkaufsanzeige Ausgangspunkt des Ausverkaufsrechts ist, ist in Erinnerung zu halten (B. v. Büren, Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, Zürich 1957, S. 223 mit Hinweisen; siehe ferner: David, a.a.O., S. 264, Ziffer 531.1; Rudolf Flüeler, Die rechtliche Regelung des Ausverkaufswesens in der Schweiz, Diss. Winterthur 1957, S. 72/73; Hans A.E. Wydler, Ausverkäufe und ausverkaufsähnliche Veranstaltungen in wettbewerbsrechtlicher Beleuchtung, Diss. Winterthur 1957, S. 39).

d) Obwohl die Verordnung die unterstellten Verkaufsveranstaltungen einzeln nennt und ihre gemeinsame Merkmale in Art. 1 AVO genau umschreibt, können sich bei der Auslegung der Bestimmungen Schwierigkeiten ergeben. Vor dem eben dargestellten Hintergrund ist für die Lösung derartiger Fragen in erster Linie auf die Wirkung der Reklame im Leserkreis abzustellen. Der wirkliche Charakter des Verkaufs spielt für die Frage der Unterstellung unter die Bewilligungspflicht lediglich eine untergeordnete Rolle. Ebensowenig kommt es darauf an, was der Ankündigende selbst bezweckt (Flüeler, S. 72). Das Bundesgericht formuliert diesen wichtigen Grundsatz seit langem wie folgt: Bei der Beurteilung der Frage, ob in einer öffentlichen Ankündigung befristete Sondervergünstigungen in Aussicht gestellt werden, kommt es nicht darauf an, welchen Sinn der Veranstalter der Ankündigung beigelegt hat. Massgebend ist vielmehr der Eindruck, den die Ankündigung auf das Publikum macht, d.h. ob die angesprochene Käuferschicht in den Glauben versetzt wird, die angepriesene Ware später nicht mehr so günstig erwerben zu können, wie zur Zeit des Sonderangebots, wobei den nach Landesgegend und Geschäftszweig verschiedenen Werbegepflogenheiten Rechnung zu tragen ist (BGE 112 IV 49, 101 IV 341, 95 IV 158).

2.a) Besondere Vergünstigung: Die Besonderheit der Vergünstigung muss sich ebenfalls aus dem Eindruck der Ankündigung ergeben (David, Werberecht, S. 272, Ziff. 532.5). Nur besondere, vom Verkäufer sonst nicht gewährte Vergünstigungen sind Merkmale der Ausverkäufe und Sonderverkäufe. Die Besonderheit einer Vergünstigung folgt daher notwendigerweise aus dem Vergleich mit anderen Bedingungen des Verkäufers. Dieses Erfordernis ist – im Grundsatz – allseits anerkannt; teilweise uneinig ist man sich in Literatur und Judikatur hingegen darüber, welches das massgebliche Vergleichskriterium sei. Im Vordergrund der Beschwerde steht der Einwand, dass ein solches vergleichendes Element in den inkriminierten Ankündigungen nicht enthalten sei.

b) Nach mehrheitlicher Lehrmeinung und der Rechtsprechung des Bundesgerichts soll sich die besondere Vergünstigung aus dem Vergleich mit den zukünftigen

Kaufbedingungen ergeben. (D. Lehmann, Die schweizerische Ausverkaufsordnung, Diss. Zürich 1982, S. 189 mit Zitaten). Die gegenteilige Ansicht vertritt David, der aus dem Begriff der «Vergünstigung» ableitet, dass deren Besonderheit aus dem Vergleich mit den früheren Bedingungen des Verkäufers folge. Nach seinem Dafürhalten spricht für die Richtigkeit seiner Auffassung namentlich, dass sonst «die Räumungsverkäufe überhaupt nicht unter die Ausverkaufsordnung fallen 'würden', da sich bei solchen naturgemäss kein Preisvergleich mit künftigen Angeboten des Verkäufers ziehen lässt» (David, S. 273).

c) Beide Auffassungen werden in ihrer Beschränkung auf die eine oder die andere Alternative sowohl der Sache als auch dem Gesetz nicht gerecht. Jene von David wird es deshalb nicht, weil sie bei Neueröffnungen keine Vergleichsmöglichkeit mit der Vergangenheit sieht und somit bei Ankündigungen spezieller Eröffnungsangebote nie eine der AVO unterstellte Veranstaltung zu erblicken vermag. Es ist jedoch gerade der Zweck der AVO, auch diejenigen Veranstalter zu erfassen, welche bisher noch nie mit den in Frage stehenden Waren gehandelt haben, dies jedoch in Zukunft zu tun gedenken (Lehmann, S. 190 sowie auf S. 189 in FN 4 zitierte Literatur und Judikatur; BGE 91 IV 105/6; David, *Werberecht*, S. 273; Flüeler, S. 79). Daraus muss und darf indessen noch keineswegs die Schlussfolgerung gezogen werden, es könne «nur der Vergleich mit den zukünftigen Bedingungen massgebend sein» (Lehmann, S. 190). Vielmehr ergibt sich hieraus zunächst einmal bloss, dass es in Fällen der eben beschriebenen Art nach dem Sinn und Zweck der AVO einer zukunftsorientierten Betrachtung bedarf und eine solche mithin ein mögliches Vergleichskriterium ist.

d) Grundsätzlich richtig ist, dass Art. 1 Abs. 1 AVO Vergünstigungen meint, «die in Zukunft vom Verkäufer nicht mehr eingeräumt werden, sei es, weil er alsdann überhaupt Waren der betreffenden Art nicht mehr verkaufen will, sei es, weil er die Verkaufsbedingen zu erschweren beabsichtigt». Daraus zu folgern, dass die Vergleichung mit der Zukunft, nicht mit der Vergangenheit, den Käufer interessiere (BGE 81 IV 194/5), erweist sich jedoch als überaus problematisch und ungenau. Diese Aussage trifft zwar in einer allgemeinen Form durchaus zu, und selbst David, der die vergangenheitsorientierte These vertritt, kommt nicht umhin, ihre faktische Gültigkeit anerkennen zu müssen (David, *Werberecht*, S. 273 oben, S. 270, Ziffer 532.3 am Anfang). In der Tat werden die Käufer vor allem dadurch angelockt, dass ihnen der Verkäufer vorträgt, «sie könnten später nicht mehr so günstig einkaufen wie jetzt» (BGE 81 IV 195 oben).

Daraus zu schliessen, der Preisvergleich (im technischen Sinne, als Tatbestandselement) müsse mit den künftigen Bedingungen des Verkäufers gezogen werden, ist jedoch nicht korrekt. Aus dem Umstand, dass eine Ware ab einem bestimmten Zeitpunkt zu den gleichen Konditionen (ob Art, Preis, Qualität, Design oder was auch immer) nicht mehr zu erwerben sein wird, lässt sich mit Blick auf die Frage nach dem Vorliegen einer (besonderen) Vergünstigung überhaupt nichts herleiten. In der Argumentation Lehmanns, es lasse sich auch bei Total- und Teilausverkäufen ein Vergleich mit der Zukunft anstellen, wobei in diesen Fällen gesagt werden könne, dass zu einem späteren Zeitpunkt die Ware gar nicht mehr verkauft (gemeint sein dürfte: gekauft) werden könne (Lehmann, S. 190), fehlt denn auch das Tatbestands-

merkmal der Vergünstigung offenkundig völlig. Das ist nur folgerichtig, denn die Forderung nach Anstellung eines Preisvergleiches mit einem später gar nicht mehr vorhandenen Preis widerspricht allen Gesetzen der Logik. In Fällen dieser Art ergibt sich vielmehr im Gegenteil zwingend die Notwendigkeit des Vergleichs mit den früheren Preisen.

e) Es ist hier nicht der Ort, die Unrichtigkeit sowohl der rein vergangenheits- als auch der rein zukunftsbezogenen Thesen ausführlicher darzulegen. Eine genauere Analyse dieser Problematik, als bislang in Lehre und Rechtsprechung erfolgt, wird jedoch unzweifelhaft ergeben, dass nur die Zulassung beider Betrachtungsweisen bzw. Vergleichsmöglichkeiten dem Sinne des Gesetzes entspricht (vgl. auch SMI 1987, 179). Je nach Lage der Dinge im konkreten Fall wird es die eine oder die andere sein, wobei – ganz entgegen der bisherigen vorherrschenden Auffassung – sich zeigen wird, dass in der vorwiegenden Mehrzahl der Fälle der Vergleich mit den vergangenen Kaufbedingungen zu ziehen sein wird. Werden vom Veranstalter keine ausdrücklichen Angaben über Besonderheit, Umfang und Grad der Vergünstigung gemacht, so ist bei der Entscheidung vor allem auf die Art des Sonderverkaufes, auf die Natur der einbezogenen Waren und die äussere Aufmachung der Veranstaltung abzustellen (am präzisesten diese Betrachtung bei Wydler, S. 16 und S. 51/52). Kaum mehr dem Ausverkaufsrecht unterstellen können wird man damit allerdings, «wer Waren bestimmter Art nur einmal absetzt», diese also weder schon früher abgesetzt hat noch später absetzen wird (so BGE 81 IV 195). Allerdings kommt es auch mit Blick auf diese zuletzt genannte Variante – das sei noch einmal hervorgehoben – entscheidend darauf an, welchen Eindruck die jeweilige Ankündigung auf das Publikum macht; die tatsächlichen Verhältnisse sind nebensächlich.

f) Mit dem in beiden Prospekten bei der Midi-Anlage XY angebrachten Hinweis «nur solange Vorrat» wurde der Leserschaft eindeutig der Eindruck vermittelt, dass dieses Gerät nach Erschöpfung des Vorrats beim konkreten Verkäufer überhaupt nicht mehr zu haben sei. Damit kann hier nach dem Gesagten nur ein vergangenheitsorientierter Preisvergleich in Betracht fallen.

3. Vorübergehende Natur der (besonderen) Vergünstigung: Klar in Anlehnung an die ständige Rechtsprechung zu entscheiden ist demgegenüber die Frage, ob auch der Hinweis auf eine mengenmässige Beschränkung des Warenangebots (also nicht nur jener auf eine zeitliche) dieses Tatbestandsmerkmal erfüllen könne. Das Argument, die Dauer des konkreten Angebots hänge bei mengenmässiger Beschränkung nicht vom Willen des Verkäufers, sondern vom Umsatz und damit vom Interesse des Käufers an der Ware ab (so BJM 1974, 270; David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, Bern 1988, N 584), ist unhaltbar. Denn die Dauer eines bestimmten Angebots wird, bei richtiger Betrachtung, stets vom Willen des Verkäufers bestimmt. Die gegenseitige Annahme basiert auf einer falschen Optik, indem die Sache aus des Verkäufers statt aus des Käufers Sicht betrachtet wird. Es kann nicht genügend betont werden, dass die entscheidende Bedeutung dem Eindruck zukommt, den die Ankündigung auf das Publikum macht. Die zu wenig strenge und konsequente Beachtung dieses fundamentalen Grundsatzes des Ausverkaufsrechts ist denn auch Ursache so mancher Fehlschlüsse. Der Verkäufer, der eine Ware «nur solange Vor-

rat» anbietet, ist es immer selbst, der den Umfang dieses «Vorrats» bestimmt. Was er tatsächlich beabsichtigt, ist für den Kunden oft nicht erkennbar. Mit einer solchen Ankündigung lässt sich ebenso sogenannte Lockvogelwerbung betreiben, wie für einen immensen Vorrat Werbung machen, um zusätzliche Kunden zu gewinnen. In einem weiteren Sinn ist letztlich jedwelche Ware nur «solange Vorrat» anbietbar. Eine Ankündigung dieses Inhalts in der Werbung zielt jedoch ganz offenbar darauf ab, dem potentiellen Käufer das Vorhandensein eines nur noch limitierten Bestandes der betreffenden Ware vorzutragen, um ihn zu einem raschen Kaufentschluss zu animieren. Seine Überlegung, ob er die Sache kaufen solle, soll nach dem Willen des Verkäufers vom Gedanken massgeblich mitbestimmt werden, dass er sie schon bald nicht mehr wird erwerben können. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers vermag daher eine mengenmässige Beschränkung das Tatbestandsmerkmal der vorübergehenden Natur des konkreten Angebots durchaus zu erfüllen, und mit der in casu benützten Ankündigung «nur solange Vorrat» ist dieses Element, das sei schon vorweggenommen, ohne weiteres gegeben (siehe auch: Lehmann, S. 196/7; Flüeler, S. 79/80; BGE 91 IV 164 = Praxis 55 Nr. 17 S. 50; 78 IV 123; SOB 1952, 137 Nr. 34; VEB 27 Nr. 105; VEB 23 Nr. 97; letzte drei Entscheide dargestellt bei Dessemontet, UWG, Gesetz, Materialien, Rechtsprechung, Lausanne 1989, S. 659 ff.; unhaltbar damit, wie bereits erwähnt, BJM 1974, 270).

4. Die inkriminierten Ankündigungen: «Schlagerpreis: nur Fr. 990.–» und «nur solange Vorrat»: Im angefochtenen Entscheid ist nicht klar genug dargelegt worden, woraus die Vorinstanz auf das In-Aussicht-Stellen einer besonderen Vergünstigung durch die Ankündigungen in den beiden Prospekten schloss. Dem Beschwerdeführer ist darin beizupflichten, dass dadurch der Eindruck einer unzulässigen Vermengung der beiden Tatbestandsmerkmale «besondere Vergünstigung» und «vorübergehende Natur des Angebots» sowie namentlich der Vornahme eines auf die Zukunft ausgerichteten Preisvergleiches entsteht. Doch dieser erste Eindruck täuscht, und die Vorinstanz hat letzten Endes genau das getan, was der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde selber fordert, und welches Vorgehen auch richtig ist. Sie hat sich nämlich zunächst gefragt, ob der Ausdruck «Schlagerpreis: nur Fr. 990.–» für sich allein bereits die Vorstellung erwecke, es liege eine besondere Vergünstigung vor. Das hat sie offenbar verneint und sich hierauf die Frage gestellt, ob «durch Hinzufügung der Formulierung 'nur solange Vorrat', d.h. durch die Kombination der beiden Wendungen jetzt bewirkt» werde, «dass von der Ankündigung einer besonderen Vergünstigung gesprochen werden» müsse. Diese Frage aber hat sie entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers klar zu Recht bejaht.

Es mag sein, dass das heutzutage pausenlos mit Werbung konfrontierte Publikum aus der Ankündigung eines «Schlagerpreises» allein nicht mehr ohne weiteres auf das Vorliegen einer Preisermässigung (verglichen mit dem früheren Preis; siehe vorstehende Erwägung Ziffer III/2) schliesst. Mit diesem Ausdruck wird mittlerweile derart häufig und in seiner Art und Weise geworben, dass in ihm mehr als ein Hinweis auf ein – nach Darstellung des Verkäufers – besonders interessantes Angebot nicht mehr erkannt werden kann. Das genügt jedoch für die Annahme einer besonderen Vergünstigung noch nicht. Immerhin und jedenfalls findet aber mit der Verwechslung dieses Ausdrucks eine klare Betonung der Attraktivität des jeweiligen

Preises statt, und es wird schlichtweg untertrieben, wenn man ihn «einfach als günstiges Angebot interpretiert». Der Charakter der Besonderheit haftet einem solchen Angebot – auch noch bei den heutigen Werbegepflogenheiten – fraglos an. Wird dieser Ausdruck nun in Verbindung mit der Aussage «nur solange Vorrat» gestellt, mit welcher eine weitere Besonderheit angekündigt wird, so wird sich der potentielle Käufer natürlich fragen, worin denn nun das doppelt Spezielle eines solchen Angebotes eigentlich bestehe, bzw. zur Erlangung welcher Vorteile er sich nach der Darstellung des Verkäufers derart beeilen soll. Bei der Betrachtung einer Werbung wie der zur Verzeigung gebrachten liegt für ihn die Antwort auf der Hand. Aus seiner Sicht wird damit ganz klar der Absatz eines Auslaufmodells angekündigt. Das erweckt in ihm ebenso eindeutig die Vorstellung eines Profites aus einem Preisnachlass, verglichen mit den bisherigen Preisen für das fragliche Gerät. Dass ihm der Verkäufer eine derartige Ermässigung nicht durch Angabe eines Vergleichspreises offen vor Augen führt, ist ebensowenig von Belang wie die Frage, ob dieser ihm eine solche tatsächlich gewährt. Zu Recht weist die Vorinstanz darauf hin, «dass auch Artikel der Unterhaltungselektronik in zunehmendem Masse Modeströmungen und raschem technischen Wandel ausgesetzt sind und deshalb der Kategorie der Ausverkaufsware zugerechnet werden können». Die Richtigkeit dieser Aussage bestätigt sich von Jahr zu Jahr mehr, und der Beschwerdeführer weiss wohl selbst am besten, dass damit mitnichten «eine Erweiterung des bekannten Katalogs der Ausverkaufswaren vorgenommen» wird. Ein Gleiches gilt in wachsendem Umfang für die vom Beschwerdeführer selber angeführten Uhren (als Modeschmuck!), Film- und Fotoapparate. «Saisonale Kurzlebigkeit» wird Artikeln dieser Art nicht mit dieser rechtlichen Würdigung unterstellt; vielmehr ist es gerade eine Werbung der vorliegenden Art, die solches je länger, desto mehr suggeriert.

5. In der Beschwerde fast stillschweigend übergangen wird, dass die Vorinstanz neben den beiden im Vordergrund stehenden Ausdrücken noch weitere Elemente in die Beweiswürdigung mit einbezogen und diese – ebenfalls mit Recht – als für die Beurteilung des Gesamteindruckes ausserdem in Betracht fallend bezeichnet hat. So hat sie einmal festgehalten, dass in beiden Katalogen ausschliesslich das inkriminierte Angebot der Midi-Anlage XY mit der Einschränkung «nur solange Vorrat» angepriesen, also die Kombination beider Ausdrücke einzig bei diesem Gerät verwendet worden ist. Es mag angemerkt werden, dass dem Hinweis auf die mengenmässige Beschränkung in beiden Prospekten, anders als in allen Fällen, in denen ein ebensolcher in der Rechtsprechung bisher zu betrachten war und darüber hinausgehend, der Zusatz «nur» (solange Vorrat) vorangestellt und damit die Beschränkung noch besonders betont worden ist. Im einen Katalog wurden sodann sowohl der Preis als auch die Beschränkung für den Betrachter graphisch derart unübersehbar hervorgehoben (roter Preisstern, rotes Rechteck), dass die vom Einzelrichter vorgenommene Qualifikation dieser Reklame als «marktschreierisch» durchaus als gerechtfertigt erscheint. Dass hier ein Sonderangebot angekündigt wird, ergibt sich selbstredend nicht erst bzw. nur aus dem am Textende stehenden Ausdruck «Schlagerpreis»; die Verwendung des Preissterns allein enthält schon diese Suggestion. Es trifft daher erstens nicht zu, dass die Hinweise auf Preisvorteil und dessen vorübergehende Natur «graphisch völlig getrennt» voneinander stehen,

und es erscheint in Anbetracht dieser Aufmachung zweitens als verfehlt, den Schrifthöhen irgendwelche Relevanz beizumessen. Die Vorinstanz hat weiter, und auch das korrekt, in Erwägung gezogen, dass beim andern Katalog die Anpreisung auf der letzten Seite durch Unterstellung unter den Titel «. . -Spezial» doppelt hervorgehoben worden ist. Dazu sei erneut ergänzend angemerkt, dass die Spezialität des konkreten Angebots im Text eine weitere Betonung fand («Das . . -Spezialangebot»). Ein letzter und nicht unwesentlicher Umstand ist endlich bei der Gesamtbetrachtung noch gar nicht berücksichtigt worden: Auf der letzten, der «Spezial»-Seite dieses Katalogs, wird neben der Midi-Anlage XY noch ein «Super-Eintauschangebot» für ein Fernsehgerät angekündigt («Preis ./.. Ihr Eintausch bis Fr. 450.- = Schlagerpreis Fr. 1 948.-»). Man könnte sich durchaus fragen, ob diese Reklame nicht ebenfalls der Bewilligungspflicht unterstanden hätte (siehe dazu BGE 93 IV 108; Bernina-Nähmaschinen). Wohl ist diese Anzeige – als solche – nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens. Für die Beurteilung des Gesamteindrucks im Hinblick auf die Midi-Anlage darf sie indessen ohne weiteres mit in Betracht gezogen werden. Es ergibt sich dann, dass die letzte Seite durch die ausschliessliche Ankündigung von (zwei) Spezialangeboten in diesem Katalog als ganze eine Sonderstellung einnimmt.

6. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Vorinstanz die in Frage stehende Reklame, gesamthaft betrachtet, zutreffend als Ankündigung einer «vorübergehenden besonderen Vergünstigung» im Sinne der AVO bewertet hat. Das führt zur Abweisung der Nichtigkeitsbeschwerde.

Art. 1 UWG, Art. 16, 19, RVO – «BERNSEHEN»

- *Es ist nicht unlauter, wenn sich der Veranstalter eines regionalen Fernsehprogrammes Einnahmen durch Sponsoring verschafft.*
- *Le producteur d'un programme de télévision régional n'agit pas déloyalement en se procurant des recettes par des parrainages.*

Entscheid des Bundesrates vom 1. November 1989, publ. in VPB 54/1990, Heft II, Nr. 31 S. 176.

Das EVED erteilte am 23. März 1988 der Interessengemeinschaft Berner Regionalfernsehen «BERNSEHEN» als Veranstalterin die Erlaubnis, vom 29. April bis zum 1. Mai 1988 eine dreitägige lokale Fernseh-Kurzveranstaltung zu betreiben. Am 11. Mai 1988 reichten verschiedene Organisationen eine Aufsichtsbeschwerde an den Bundesrat ein, die Bewilligung vom 23. März 1988 sei auf fehlerhaften Grund-

lagen erteilt worden. Unter anderem wurde geltend gemacht, die Bewilligung sei erteilt worden, obwohl die vorgesehene Finanzierung nicht der RVO entspreche.

Der Bundesrat hat die Beschwerde abgewiesen, u.a. mit folgender Begründung (Auszug):

4. Die Beschwerdeführer rügen im wesentlichen, das EVED habe der Interessengemeinschaft die Bewilligung für einen Fernsehversuch erteilt, obwohl die rechtlichen Voraussetzungen nicht vorgelegen hätten; zudem sei die Erlaubnis nicht formgerecht erteilt worden. Die einzelnen Rügen werden nachstehend erörtert:

4.1. Die Beschwerdeführer bringen vor, die Interessengemeinschaft habe die Bewilligung für einen Fernsehversuch erhalten, obwohl eine rechtmässige Finanzierung nicht sichergestellt gewesen sei; insbesondere hätten die Gesuchsteller «Sponsoring» und indirekte Werbung als Finanzierungsquellen von allem Anfang an vorgesehen; den Spendern sei zugesichert worden, ihr Name werde im Programm erwähnt. Vertreter der beiden potentesten Geldgeber, der Firmen Loeb und Hasler, seien in den Sendungen ausführlich zu Wort gekommen, was auch gegen die Generalklausel von Art. 1 UWG verstosse. Für diese Finanzierungsart des Fernsehversuchs fehle nicht nur die gesetzliche Grundlage; vielmehr verstosse sie auch gegen Art. 55^{bis} Abs. 3 BV.

4.1.1. Art. 15 Abs. 3 RVO führt als Finanzierungsquellen «insbesondere» Zuwendungen der öffentlichen Hand sowie Mitglieder- und Teilnehmerbeiträge an. Der Ausdruck «insbesondere» verdeutlicht, dass Art. 15 Abs. 3 RVO diese Finanzierungsarten nur als Regelbeispiele erwähnt, die Frage aber nicht abschliessend regelt. Das EVED durfte daher – ohne gegen klares Recht zu verstossen – annehmen, die RVO schaffe Raum für andere Finanzierungsformen, wie die Beschwerdegegner sie im vorliegenden Fall gewählt haben. Solche Modelle sind erlaubt, sofern sie – abgesehen von der Gefahr einseitiger Einflussnahme – nicht mittels unzulässiger Werbung finanziert werden.

4.1.3. Die RVO unterscheidet zwischen zulässiger (Art. 16 RVO) und unzulässiger Werbung (Art. 19 RVO). Um bezahlte (zulässige) direkte Werbung im Sinne von Art. 16 RVO geht es im vorliegenden Fall unstrittig nicht, so dass darauf nicht weiter einzugehen ist. Ebensovienig rügen die Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 19 Abs. 1 RVO, der sich mit verbotenen Werbearten (Inhalt, Form) befasst, und von Art. 19 Abs. 3 RVO, der Werbeverbote für bestimmte Produkte und Dienstleistungen ausspricht. Was das von den Beschwerdeführern angerufene Gebot des lautereren Wettbewerbs betrifft, wird später darauf eingegangen. Abs. 2 von Art. 19 RVO, der im vorliegenden Fall weiter in Betracht fällt, untersagt die bezahlte indirekte Werbung. Eine solche liegt vor, wenn ein Veranstalter von einem Interessierten geldwerte Leistungen für die Verbreitung von Aussagen über Waren oder Dienstleistungen entgegennimmt. Die Beschwerdeführer haben weder nachgewiesen noch finden sich dafür Anhaltspunkte in den Akten, dass Interessierte geldwerte Leistungen erbrachten, damit Aussagen über Waren- und Dienstleistungen ausgestrahlt werden. Insbesondere fehlen in den Unterlagen der Veranstalterin, die dem EVED eingereicht wurden und als Beurteilungsgrundlage für das Erteilen der Bewilligung

dienten, eindeutige Anhaltspunkte, die auf Finanzierung bestimmter Sendungen mittels unerlaubter bezahlter indirekter Werbung schliessen lassen.

Den Ausdruck «Sponsoring», den sowohl die Beschwerdeführer wie das EVED verwenden, kennt die RVO nicht. «Sponsoring», was auch immer darunter verstanden wird, ist im Sinne von klarem Recht gemäss RVO nur verboten, sofern damit unzulässige Formen bezahlter direkter oder indirekter Werbung gemeint sind. Solche offensichtlichen Verstösse gegen das Werbeverbot liegen nicht vor.

Die Auffassung des EVED, der Kurz-Fernsehversuch sei nicht mittels verbotener Werbung oder mit einem unerlaubten Finanzierungsmodell gesichert worden, ist somit haltbar.

4.3. Die Beschwerdeführer beanstanden, die vom EVED gebilligte Finanzierungsart verstosse gegen Art. 1 UWG. Gemäss dieser Bestimmung bezweckt das UWG, den lautereren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten. Nach den bisherigen Erwägungen verstösst die Finanzierungsart nicht gegen die Werbevorschriften der RVO (vgl. vorne E. 4.1.3). Die Beschwerdeführer legen nicht weiter dar, und es ist aus den Akten nicht ersichtlich, inwieweit die gerügte Bewilligung für einen Fernseh-Kurzversuch im Sinne von «klarem Recht» gegen die allgemeine Zweckbestimmung des UWG verstösst, insbesondere inwieweit der Wettbewerb verfälscht wird. Diese Rüge ist daher unbegründet.

Basler Zivilprozessordnung – «SCHUTZSCHRIFT IV»*

- *Die Basler ZPO kennt das «Institut» der Schutzschrift nicht.*
- *La procédure civile bâloise ne connaît pas l'institution» de mémoires destinés à prévenir d'éventuelles mesures provisionnelles.*

Der Präsident des Zivilgerichts Basel-Stadt verfügt am 29. Januar 1991:

Die hiesige ZPO kennt das «Institut» der Schutzschrift nicht. Die Entgegennahme der Schutzschrift müsste zwangsläufig deren Zustellung an den möglichen Antragsteller nach sich ziehen. Der Anspruch auf rechtliches Gehör beinhaltet, dass gerichtliche Vorkehrungen gegen eine bestimmte Person dieser zur Kenntnis gebracht werden. Eine derartige Zustellung liegt wohl nicht im Interesse des (möglichen) Antragsgegners. Da der Antragsgegner im Kanton Basel-Stadt wohnhaft ist, ist die Gefahr einer Arrestnahme angesichts der engen Bestimmungen des Art. 271 SchKG ohnehin sehr beschränkt. Einstweilige Verfügungen ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei werden zudem praxisgemäss nur mit Zurückhaltung erlassen (vgl. §§ 259 ff. ZPO).

*) vgl. SMI 1989 S. 103 (SG)
1984 S. 265 (ZH)
1979 S. 126 (ZH)

Nachtrag zum Urteil «Süsstoff-Mischung» (SMI 1990 126)

Zu meinen Anmerkungen zum Urteil Süsstoff-Mischung wird mir von Seiten der Klägerin mitgeteilt, dass sich der gerügte Fehler bei der Formel im Patentanspruch II bereits schon in der Patentschrift vorfand. Soweit durch die Anmerkungen der Eindruck entstanden sein sollte, das Handelsgericht Zürich habe beim Abschreiben der Formel einen Fehler gemacht, so wäre dieser Eindruck unrichtig.

Lucas David

VIII. *Buchbesprechungen / Bibliographie*

Besse, François: La répression pénale de la contrefaçon en droit suisse, avec présentation des droits français et allemand et aperçu de droit international. Comparativa N° 41, Librairie Droz, Genève, 1990, 358 pages, broché. fr. 70.

Il s'agit d'une thèse soutenue à la Faculté de Lausanne, sous la conduite des professeurs Jean Gauthier, Joseph Voyame et Bernard Dutoit.

La première partie intitulée «Généralités et droit international» sera lue, et relue, avec profit. L'auteur s'arrête tout d'abord aux aspects actuels de la contrefaçon et aux causes de son expansion. Il définit ensuite: contrefaçon, imitation frauduleuse et piraterie. Enfin il dresse un inventaire des traités multilatéraux ou bilatéraux liant la Suisse, puis fait le point des travaux en cours au GATT et à l'OMPI et analyse le Règlement du Conseil des Communautés européennes fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon, du 1er décembre 1968.

En deuxième partie, l'auteur donne un large exposé du droit matériel et judiciaire français et allemand des marques, des indications de provenance et appellations d'origine, du droit d'auteur, des dessins et modèles (et de plus en droit allemand: brevets, modèles d'utilité, topographie de produits semi-conducteurs). Il est aussi traité du projet de la loi allemande pour combattre la piraterie de produits (loi votée depuis lors et entrée en vigueur le 1er juillet 1990); l'application des principes généraux du droit pénal aux poursuites pour contrefaçon est analysée avec pertinence: concours, tentative, complicité, peines principales et peines accessoires ou mesures, prescription, chose jugée. C'est avec le même plan qu'est ensuite exposé sur une bonne centaine de pages le droit positif suisse: droit spécial (marques, indications géographiques, brevets, droit d'auteur, dessins et modèles, concurrence déloyale) et droit commun (falsification de marchandises, art. 153 à 155 CPS). Mais le droit futur n'est pas oublié: avant-projet de réforme de la LMF de 1988; projet de révision des art. 153 à 155 CPS. On lira avec intérêt également les pages sur le concours dans la même loi spéciale, entre plusieurs lois spéciales ou avec la LCD et avec les art. 153 à 155 CPS, ou encore avec l'escroquerie et le recel. Avec le même intérêt on lira la fin de l'exposé du droit suisse consacrée aux questions de procédures pénales: l'ouverture de l'action sur plainte ou d'office et la qualité pour porter plainte, la compétence *ratione loci* et la compétence *ratione materiae*, la prescription de l'action et de la peine, les preuves, en particulier les mesures conservatoires, les rapports entre l'action civile et l'action pénale, l'autorité de la chose jugée. Ajoutons au début de l'examen de chaque loi une introduction historique fort intéressante.

Le praticien, qu'il soit civiliste ou pénaliste – mais cette division n'est-elle pas fâcheuse? – trouvera dans cet ouvrage un véritable commentaire complètement documenté du droit de la contrefaçon; en effet pour l'action civile aussi cet ouvrage apporte un remarquable outil de travail. Dans sa conclusion l'auteur considère qu'une réforme législative ne saurait suffire, si elle n'est doublée d'une information non seulement à l'égard du public, «mais également à l'égard des professionnels

du droit»: «le pénaliste n'a souvent aucune formation en droit de la propriété intellectuelle et, inversement, le spécialiste de ce droit n'a que peu d'expérience en droit pénal» (p. 325). Mais n'y a-t-il pas, en Suisse, une certaine désaffectation pour l'action pénale, provenant du «caractère désuet» du droit pénal suisse, pour reprendre l'expression de l'auteur; il faut certes relever que les dispositions pénales de la LMF, de la LDA et de la LDMI sont antérieures à l'unification du droit pénal réalisée par le CPS . . . Et à cet égard on ne peut qu'appuyer les suggestions de lege ferenda que l'auteur expose en page 324: la révision de la LMF et des art. 153 à 155 CPS y répondront.

Le praticien, enfin, trouvera dans cet ouvrage les éléments principaux de l'action en droit français et en droit allemand. En fin de l'ouvrage figurent des tableaux récapitulatifs des principales notions de ces droits et du droit suisse.

J. Guyet, Genève

Centre universitaire d'enseignement et de recherche en matière de propriété industrielle de la Faculté de droit de Grenoble (*C.U.E.R.P.I.*). La protection des créations d'esthétique industrielle dans le cadre de la CEE, objectif 1992. Colloque organisé le 17 juin 1988. Université des sciences sociales de Grenoble, Faculté de droit, 1989, 145 pages, broché. FF 120.

Voici un nouveau témoignage de la qualité des travaux du C.U.E.R.P.I., que dirige avec distinction un grand spécialiste de la protection des dessins et modèles: Mme Perot-Morel, Directeur de recherche au C.N.R.S. Le C.U.E.R.P.I. avait organisé déjà en 1977 une table ronde consacrée à la protection des dessins et modèles. L'objectif du colloque de 1988 était de relancer la question de l'harmonisation des législations européennes en matière de dessins et modèles industriels dans la perspective du Marché unifié 1992. Cet objectif ne saurait laisser la Suisse indifférente, aussi bien dans le cadre de l'E.E.E., qu'en face de la LDMI qui remonte au 30 mars 1900 et dont la révision est tant attendue et souhaitée . . .

La lecture des exposés et du résumé des discussions apporte aux juristes et aux industriels suisses beaucoup d'enseignements, en droit positif conventionnel et national et de lege ferenda en droit communautaire.

La première séance de travail, présidée par le Doyen Albert Chavanne, débuta par une remarquable synthèse du droit conventionnel: C.U.P. et Arrangement de La Haye présentée par M. Pierre Mangué, conseiller principal à l'OMPI. M. Bernhard Posner, de la Direction générale marché extérieur et affaires industrielles de la Commission des CE, exposa ensuite les perspectives de protection sur le plan communautaire. Quoique les travaux ne soient pas encore très avancés, on peut déduire de ses propos l'orientation possible: la Commission s'estime compétente en cette matière et élaborerait d'une part un règlement créant un dépôt communautaire sans procédure d'examen et, d'autre part, une directive tendant à l'harmonisation des législations. Enfin, le professeur Georges Bonet aborda le thème complexe: «Les créations d'esthétique industrielle au regard des règles de la libre circulation et de libre commerce dans le marché commun».

La seconde séance de travail était centrée sur «la disparité des systèmes de protection des dessins et modèles industriels et l'harmonisation des législations au sein de la CEE». Le soussigné, à qui les organisateurs avaient fait l'honneur et l'amitié d'en confier la présidence, ouvrit cette deuxième séance en rappelant en quelques mots le droit suisse, qui retient le cumul partiel. Le professeur André Françon, Président de l'Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri Desbois, exposa magistralement le système français de la protection cumulative fondée sur le principe de l'unité de l'art; enchaînant sur ce même sujet, Me Bernard Pochon le reprit sur le plan de la pratique. Deux exposés furent ensuite consacrés aux systèmes de cumul partiel: l'un par le Bâtonnier Antoine Braun (droit d'auteur en Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, et loi uniforme Benelux sur les dessins et modèles – en particulier suite à l'arrêt du 22 mai 1987 de la Cour de justice Benelux) et l'autre par M. Thomas Dreier, du Max Planck Institut (loi allemande de 1986, dont la révision est entrée en vigueur le 1er juillet 1988). Enfin, le professeur Franco Bennussi parla avec quelques nuances critiques du droit italien fondé sur une séparation totale des protections.

La deuxième séance de travail s'acheva avec le passionnant rapport de synthèse, synthèse ici particulièrement difficile mais que présenta en termes remarquables le professeur Jean Foyer, président du Conseil supérieur de la propriété industrielle, ancien ministre, membre de l'Institut. Après avoir évoqué la forme du droit communautaire de demain, il rechercha quel devrait en être le contenu par rapport aux trois systèmes exposés; il conclut en disant: «c'est le système allemand et suisse qui me paraîtrait personnellement, sinon le plus pratique, au moins le moins difficile à appliquer; je sais bien qu'il entraîne une certaine appréciation sur le niveau esthétique . . .».

Le colloque, qui avait été ouvert par le président de l'Université des sciences sociales de Grenoble, M. Pouyet, fut clôturé par une allocution de M. Maistre du Chambon, Doyen de la Faculté de droit de cette Université.

J. Guyet, Genève

Colelough, Philippe: La protection des indications de provenance et des appellations d'origine. Etude de droit suisse avec référence aux droits français et allemand et au droit international. Imprimerie Chabloz SA, Tolochenaz, 1988, 251 pages, broché.

Cette thèse soutenue à la Faculté de droit de Lausanne, sous la direction du professeur Joseph Voyame, se doit d'être signalée aux lecteurs de la RSPI. Cette étude constitue en effet à la fois une remarquable synthèse de cette branche du droit et un ouvrage pour ses praticiens.

Dans la première partie, l'auteur expose l'objet et les conditions de la protection, quels sont les ayants droit et les moyens de protection donnés, en droits français, allemand et suisse et en droit international (C.U.P., Arrangements de Madrid et de Lisbonne, Convention de Stresa, traités bilatéraux). L'auteur aborde tous les cas particuliers que l'on rencontre: utilisation avec un qualificatif délocalisant,

utilisation pour des produits d'un autre genre ou d'une qualité inférieure, lieux homonymes, utilisation comme marques individuelle ou collective, etc.

La seconde partie de l'ouvrage est consacrée, sur quelques cent soixante pages, à la protection en droit suisse désirable, droit dont les lacunes ont été mises en évidence dans la première partie. L'auteur plaide pour une loi spéciale aux indications de provenance et appellations d'origine. Il écrit, dans sa conclusion (p. 231): «Les fondements d'une telle législation s'inspireraient essentiellement de la philosophie du droit de la concurrence. L'interdiction générale de la tromperie en serait la clé de voûte. De plus, la protection instituée devrait être à la fois spéciale et différenciée, contrairement au droit positif, qui ne fait aucun cas de la distinction, à nos yeux nécessaire, entre les indications de provenance et les appellations d'origine. Ces propositions s'énoncent en substance dans l'élaboration d'un régime de protection autonome et hybride, situé entre le droit de la concurrence et celui de la propriété intellectuelle.» La rédaction de cet ouvrage a été achevée en avril 1988, lorsque fut soumis à la procédure de consultation le projet de révision totale de la LMF. Dans sa conclusion, l'auteur se doit de formuler quelques remarques sur ce projet (p. 231): «La commission chargée de cette étude persiste à vouloir réglementer à cette occasion les indications de provenance. Certes, sur plusieurs points, le projet répond à nos vœux. Ainsi, la commission renonce à maintenir la définition restrictive de l'indication de provenance consistant dans le nom du lieu qui donne sa renommée au produit; la protection prévue est étendue aux indications de provenance indirectes; l'utilisation de l'indication de provenance pour des services est réglementée; les moyens de droit sont renforcés. La réglementation projetée pour les indications géographiques n'en demeure pas moins dépendante d'un système de protection qui lui est étranger. S'il convient donc de saluer les améliorations contenues dans cette révision, il faut en revanche regretter que cette matière, étrangère au droit des marques, n'en soit pas détachée à cette occasion.» Pour terminer, il souhaite, comme d'autres, que soit détaché de la loi sur la protection des marques tout ce qui concerne les indications de provenance et appellations d'origine, pour leur consacrer enfin une loi spéciale; mais, lui aussi n'a pas été entendu . . .

J. Guyet, Genève

Gubler, Andreas: Der Ausstattungsschutz nach UWG. Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Heft 527. 199 S. (Bern 1991. Verlag Stämpfli & Cie. AG) SFR. 54.-.

Der Zeitpunkt für die vorliegende Berner Dissertation ist nicht schlecht gewählt. Einmal ist nach wie vor unsicher, welchen Einfluss die funktionale Konzeption des neuen Wettbewerbsgesetzes hat, und zum andern verheisst die beim Parlament liegende Revisionsvorlage des Markenschutzgesetzes die Eintragbarkeit von dreidimensionalen und Formmarken. Auf welche Kriterien wird sich in Zukunft der Schutz der Warenausstattung stützen können?

Die Arbeit untersucht sehr eingehend die massgeblichen Elemente des Ausstattungsschutzes nach dem neuen Art. 3 lit.d UWG. Der Verfasser stellt für den wettbewerbsrechtlichen Schutz der Ausstattung ausschliesslich auf deren Kennzeich-

nungskraft ab, die entweder wegen der Eigenartigkeit der Ausstattung von Anfang an (Originalität) oder nach erfolgter Ingebrauchnahme durch Verkehrsgeltung eintritt. Da originelle Ausstattungen als Marken einzutragen sind, verbleibt als Schutzobjekt des Art. 3 lit.d UWG nur noch die in Verkehr durchgesetzte oder gar notorisch bekannte Ausstattung, soweit sie nicht freihaltebedürftig ist.

Dieses Ergebnis belegt die Wichtigkeit der Markenhinterlegung in Zukunft. Zwar wird derjenige, der seine eigenartige Ausstattung nicht hinterlegt, voraussichtlich nicht völlig schutzlos bleiben, sondern sie auch trotz Eintragung verwechselbarer Marken weiterhin nutzen, aber nicht verteidigen können. Dem Zeitpunkt der Verkehrsdurchsetzung kommt damit eine wesentliche Rolle zu, wobei festzustellen bleibt, dass er kaum je präzise festgelegt werden kann.

Weitere interessante Aspekte der Arbeit bilden beispielsweise die Gedanken zum Beweis der Verkehrsgeltung oder zur Bedeutung der Rufausbeutung für den Ausstattungsschutz. Besonders verdienstvoll ist auch das der Arbeit beigelegte Verzeichnis der zitierten Entscheidungen, das zusammen mit den verwendeten Urteilsbegriffen eine rasche Übersicht über die Judikatur erlaubt.

Dr. Lucas David, Zürich

Hilty, Reto M.: Der Schutzbereich des Patents: Eine Untersuchung des Europäischen Patentübereinkommens anhand des vergleichbaren schweizerischen Rechts; Helbing & Lichtenhahn Verlag AG, Basel 1990; Carl Heymanns Verlag KG, Köln/Berlin/Bonn/München 1990. - Zugl.: Diss. Uni. Zürich, 1989.

Nach drei wichtigen schweizerischen Dissertationen zum neuen europäischen Patentrecht, über den Begriff der Erfindung (Dominique Burnier, 1981), über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit (Antoine Scheuchzer, 1981) und über den Patentanspruch (Denis Merz, 1982) bringt nun auch Reto Hilty einen wesentlichen Beitrag zum Thema. Obwohl die schweizerische Rechtswissenschaft geradezu prädestiniert war, den von unseren Recht abgeleiteten Art. 69 EPUe zu kommentieren, ist Reto Hilty der Versuchung nicht unterlegen, unsere achzigjährige Rechtsprechung einfach zu schildern und ihre Nachahmung zu empfehlen. Er untersucht sie sehr kritisch, zeigt ihre Schwankungen und Schwächen auf, unterstreicht aber auch ihre vielen positiven Aspekte. Persönliche Stellungnahmen, im Sinne einer sowohl für das europäische wie für das schweizerische Recht aufbauenden und richtungweisenden Kritik schliessen die wichtigsten Abschnitte. Bemerkenswert ist insbesondere die (m. W. neue) Unterscheidung der beiden Begriffe «Anspruchsauslegung» und «Anspruchsbeurteilung»; der erste beschränkt sich darauf, «das vom Anmelder nach subjektiven Kriterien Beanspruchte unter objektiven Gesichtspunkten zu verstehen», und zwar im Lichte der Beschreibung und Zeichnung, der zweite umfasst den Vergleich des objektiv verstandenen Anspruchs mit der angeblich patentverletzenden Dritthandlung.

Dank einer umfassenden Untersuchung des Themas und einer klaren und übersichtlichen Gliederung, aber auch dank einer fast lückenlosen Dokumentation und eines sehr detaillierten Stichwortverzeichnisses, kann das Werk, das nun auch in der

vielversprechenden neuen Sammlung «Europarecht – Literatur zum europäischen Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht» erscheint, allen Interessenten bestens empfohlen werden, sei es dass sie sich in diese Problematik vertiefen möchten, sei es dass sie mit einem Verletzungsprozess beschäftigt sind, als Partei, Patent- oder Rechtsanwalt, Richter oder Gerichtsexperte.

Für den Praktiker lässt Hilty einen einzigen Wunsch offen, nämlich mehr konkrete Beispiele aus der Rechtsprechung, die nützlicher wären als u.a. die doch sehr veralteten Lehrbuch-Beispiele von Aequivalenten (Seiten 112 und 118).

Bei einem Werk von fast 300 Seiten erstaunt es, dass der aufmerksame Leser nur drei kleine Schönheitsfehler entdeckt:

- Auch im Verfahren ohne Vorprüfung beschränkt sich die Prüfung des BAGE nicht «auf einige formale Gesichtspunkte» (S. 74 oben; – vgl. Art. 67 PatV).
- Änderungen im Bestand des Patents werden vom BAGE auch veröffentlicht (S. 155, Fn. 59; – vgl. Art. 61 Abs. 1 Ziff. 3 PatG).
- Die Ansprüche von schweizerischen Patentgesuchen müssen nicht mehr «von der Beschreibung gestützt sein» (S. 211, Fn. 252; – vgl. Art. 29 Abs. 2 PatV i.d.F. vom 12.8.86), namentlich weil nicht einzusehen war, warum und inwiefern diese Vorschrift mehr verlangen sollte als die von Art. 50 PatG vorgeschriebene Offenbarung.

Dr. Jean-Louis Comte

Killias, Pierre-Alain: Les raisons de commerce: Répertoire de jurisprudence fédérale et cantonale. Publication CEDIDAC N° 16, Lausanne 1990, 288 pages, broché. fr. 90.

Cette nouvelle publication du «Cedidac», que dirige le professeur François Dessemontet, est tout aussi bienvenue que celle consacrée au droit de la concurrence déloyale, dont la RSPI a rendu compte (1989, p. 280). Elle en est en quelque sorte un complément, encore qu'elle traite non seulement des conflits de droit privé mais rapporte aussi la pratique et la jurisprudence des administrations préposées à la tenue et à la surveillance du registre du commerce et la jurisprudence du Tribunal fédéral statuant sur recours de droit administratif. Ainsi, au travers de la jurisprudence, cet ouvrage traite de l'ensemble du droit suisse des raisons de commerce: champ d'application matériel des art. 944 et ss du code des obligations (par rapport aux art. 28 et 29 du code civil, à la loi contre la concurrence déloyale, au droit des marques, au droit international privé, etc.), fonction, protection et modification des raisons de commerce, cession des noms commerciaux (raisons sociales et enseignes). Il est complété par la reproduction des «Directives juridiques concernant les raisons de commerce», établies par un groupe de travail ad hoc des Chambres de commerce.

Comme dans l'ouvrage consacré au droit de la concurrence déloyale, ce volume s'achève par un répertoire détaillé des décisions citées fédérales et cantonales (au nombre de 252) et un registre des parties et des mots-clés. La référence aux publications est donnée chaque fois.

J. Guyet, Genève

Von Lewinski, Silke: Die urheberrechtliche Vergütung für das Verleihen und Vermieten von Werkstücken (§ 27 UrhG) – Eine rechtsvergleichende Untersuchung, Urheberrechtliche Abhandlungen des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht München, Heft 24, C.H. Beck Verlag, München 1990.

Mit knapper Mehrheit und in Abweichung von den Entwürfen des Bundesrates und der vorberatenden Kommission nahm der Ständerat am 6. März 1991 die sogenannte *Bibliothekstantieme* wieder in das Urheberrechtsgesetz auf. Nun liegt die Zukunft dieses umstrittenen urheberrechtlichen Instituts in den Händen des Nationalrats.

Bekanntlich war nach der Ausarbeitung dreier Vorentwürfe die erste Vorlage vor fünf Jahren vom Parlament zurückgewiesen worden. Die Bibliothekstantieme, also der Vergütungsanspruch der Urheber für die Vermietung wie auch für den Verleih ihrer Werke, war eine der damals vorgeschlagenen Neuerungen, kam aber in der Diskussion zu kurz und war sowohl im zweiten bundesrätlichen Entwurf als auch im Vorschlag der ständerätlichen Kommission *gestrichen* worden.

Der Aufschwung des Bibliothekswesens in den letzten Jahrzehnten, der freie und kostenlose Zugang zu öffentlichen Bibliotheken, der Rückgang der Anzahl verkaufter Bücher und die unbefriedigende soziale Lage der Schriftsteller hatten den Bundesrat in seinem ersten *Entwurf von 1984* dazu veranlasst, Urhebern für den Verleih ihrer Werke in Bibliotheken zwar kein volles Verbotrecht aber doch immerhin eine angemessene Entschädigung zusprechen zu wollen.

Die eidgenössischen Räte forderten in ihrem allgemein gehaltenen Rückweisungsbeschluss den Bundesrat damals unter anderem auf, die Anliegen der Werknutzer besser zu berücksichtigen, was aber nicht notwendigerweise zulasten der Urheber geschehen muss. Dennoch wurden im Entwurf der von der Regierung eingesetzten Kommission schul-, betriebs- und verwaltungsinterne Bibliotheken von der Pflicht zur Bezahlung von Bibliotheksvergütungen an die Urheber ausgenommen. Geht man von einer Vergütung in der Grössenordnung von zwanzig bis dreissig Rappen pro Ausleihe aus sowie davon, dass jährlich in öffentlichen Bibliotheken rund neun Millionen Bücher ausgeliehen werden, von denen etwa ein Viertel urheberrechtlich geschützt sind, so müssten nach dieser im Vergleich zur ursprünglichen Regelung *eingeschränkten Form einer Bibliothekstantieme* etwa anderthalb Millionen Franken pro Jahr an die Autoren bezahlt werden.

Doch auch dieser Vorschlag wurde im jüngsten bundesrätlichen *Entwurf von 1989* gestrichen. Die Verwaltung hatte sich offenbar von den Cassandra-Rufen der Bibliotheken beeindrucken lassen, die unter anderem darauf hinwiesen, dass sie schliesslich dem Gemeinwohl dienen, dass ein Grossteil der Einnahmen ohnehin «ans Ausland abzuführen» sei und überhaupt die Durchführung der Vergütung zu aufwendig sei.

Sicherlich verfolgen die öffentlichen Bibliotheken kulturelle und keine gewerblichen Ziele. Arbeiten aber deshalb ihre Mitarbeiter kostenlos, erhalten sie Strom, EDV-Anlagen und die anderen Betriebsmittel etwa zum Nulltarif? Weshalb sollen alleine die Urheber auf ihre Ansprüche verzichte zugunsten der Kulturpolitik, die doch von allen gleichermassen, also vom Staat, getragen werden sollte? Kein der-

artig durchsichtiges *Scheinargument*, sondern für die Schweiz schlicht peinlich ist das von den Bibliotheken vorgebrachte Argument, dass von einer Verleihenschädigung in erster Linie Ausländer profitieren würden. Schliesslich wird wohlweislich verschwiegen, dass die schweizerischen Urheber schon seit Jahren von der Bibliothekstantieme anderer Länder einseitig profitieren; so zahlt beispielsweise die deutsche VG Wort pro Jahr rund eine halbe Million Franken als Verleihenschädigung an Schweizer Autoren.

Eine angemessene Entschädigung der Urheber, auch für die unentgeltliche Überlassung ihrer Werke durch Bibliotheken an die Leser, ist aus einem *zeitgemässen Urheberrechtsgesetz* nicht wegzudenken. Der freie Zugang zur Kultur und die Funktion der Bibliotheken als «Wechselstuben des Geistes» werden dadurch nicht gehemmt, und die staatlichen Kulturzuschüsse, auf die der Bundesrat die Urheber vertröstete, könnten systemgerecht doch auch dazu verwendet werden, den Bibliotheken mehr Mittel für Neuanschaffungen zu geben und die Entschädigungszahlungen auszugleichen.

Sachlich offen bleibt die Frage nach der praktischen *Durchführbarkeit* einer Bibliothekstantieme; hier wären wohl zunächst die Erfahrungen in jenen Ländern zu betrachten, die eine Bibliothekstantieme für die Urheber bereits eingeführt haben. Zudem müssen auch die jüngsten Bestrebungen der EG zur Einführung einer gemeinschaftsweiten Bibliothekstantieme in Hinblick auf die eventuelle Übernahmepflicht anlässlich eines EWR-Vertrages verfolgt werden.

Für die schweizerische Diskussion gerade noch rechtzeitig ist kürzlich eine wertvolle Untersuchung von *Silke von Lewinski* erschienen. Die Autorin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, berichtet eingehend über die Regelungen der Bibliothekstantieme in den zwölf Staaten, die eine solche wenigstens dem Grundsatz nach kennen.

Besonders aufschlussreich aus schweizerischer Sicht ist Lewinskis Darstellung der *Situation in Deutschland*, wo § 27 des Urhebergesetzes den Urhebern bereits seit 1972 eine angemessene Vergütung für die Vermietung und Ausleihe ihrer Werke garantiert. Diese Bestimmung bedeutet faktisch eine Ausnahme vom Erschöpfungsgrundsatz – auch «Konsumationsgrundsatz» genannt –, wonach nach einmal erfolgter Verbreitung weitere Nutzungen grundsätzlich frei sind. Die Bibliothekstantieme wird dogmatisch aber nicht aus dem Verbreitungsrecht abgeleitet, sondern als besonderer, im Urheberrecht unmittelbar begründeter vermögensrechtlicher Anspruch betrachtet. Ob eine Vergütung geschuldet ist, entscheidet sich letztlich danach, ob dem Urheber durch das Verleihen seines Werkes Einnahmen entgehen, was im Fall von Bibliotheken grundsätzlich bejaht, bei Zeitschriftenauslagen in Wartezimmern beispielsweise von der Praxis aber verneint wird. Die sorgfältig recherchierten Ausführungen der Autorin zur praktischen Durchführung des Einzugs und der Verteilung der Urheberrechtsentschädigungen durch die Verwertungsgesellschaften lassen die diesbezügliche Skepsis von Verwaltung und Bibliotheken in der Schweiz als Zweckpessimismus erscheinen.

Dem gründlichen Verständnis des noch jungen Rechtsinstituts der Bibliothekstantieme besonders dienlich sind die *rechtsvergleichenden Untersuchungen*. Sie zeigen, dass die geänderte Lage im Bereich der Bibliotheken, die seit der Jahr-

hundertwende ihre Leistungen für den Benutzer zunehmend unentgeltlich zur Verfügung stellten, die Gesetzgeber in mehreren industrialisierten Ländern bereits dazu bewegt hat, die Urheber, denen dadurch Einnahmen aus dem Verkauf verloren gingen, zu entschädigen. Die Unterschiede zwischen der urheberrechtlich und den spezialgesetzlich konzipierten Regelungen scheinen sich, wenn man vom finnischen System einer zweckgebundenen, kollektiven Ausschüttung absieht, im Ergebnis kaum auszuwirken.

Wegen der angedeuteten dogmatischen Besonderheit fragt sich noch, ob die Bibliothekstantieme ein «*Recht*» im Sinne der *Berner Übereinkunft zum Schutz der Werke der Literatur und Kunst* ist und damit unter den genannten Inländergrundsatz fällt. Danach hätten Ausländer selbst dann einen Anspruch auf ein dem Inländer gewährte Entschädigung, wenn deren eigenes Land die Bibliothekstantieme gar nicht kennt. Lewinski kommt zum Schluss, dass sich in den Verbandsstaaten noch keine ausreichende Praxis für eine abschliessende Antwort auf diese internationalrechtlich und wirtschaftlich bedeutende Frage gebildet hat. Zu sehr sei die Bibliothekstantieme noch durch das Nebeneinander der drei Regelungsziele gekennzeichnet: die Nutzungsvergütung der Urheber, die sozial- und kulturpolitische Unterstützung der Autoren und die Förderung der nationalen Kultur. Die Arbeit von Lewinski bereichert durch die klare Analyse der massgeblichen Kriterien nicht nur die international erst begonnene Diskussion. Sie ist zudem auch ein methodisch lehrreiches Auslegungsbeispiel der wichtigsten Urheberrechtskonvention, das nicht nur für diese, sondern auch für andere internationale Verträge des Immaterialgüterrechts als Vorbild dienen kann.

RA Dr. Michael Ritscher, Zürich

Mélanges dédiés à Paul Mathély. Litec, Librairie de la Cour de cassation, Paris, 1990. 357 pages, broché. FF 430.

Ce recueil de travaux est un hommage à Paul Mathély à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire, recueil réunissant tout d'abord des témoignages du professeur J.-P. Jacqué, Président de l'Université Robert-Schuman de Strasbourg, de M. Arpad Bogsh, Directeur général de l'OMPI, de M. Philippe Lafarge, Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, de M. J.B. van Benthem, président international de l'AIPPI et ancien président de l'Office européen des brevets, de M. Ren Jianxin, président du groupe chinois de l'AIPPI et président de la Cour suprême, de M. Gabriel M. Frayne, Attorney at Law, membre d'honneur de l'AIPPI. Cette énumération retrace déjà trois aspects de la carrière de Paul Mathély: auteur et enseignant, avocat, militant de la coopération internationale. On ne pouvait pas ne pas mentionner cette publication dans la revue du groupe suisse de l'AIPPI, à laquelle il a consacré tout son talent, son dévouement et sa science juridique, comme rapporteur général, puis comme président. L'ouvrage rappelle la liste des travaux de Paul Mathély: traités, articles nombreux, une centaine de notes sous des arrêts dans «les Annales de la propriété industrielle», dont il fut secrétaire général puis directeur de cette publication.

Enfin les «mélanges» eux-mêmes: vingt-six contributions des meilleurs spécialistes de la propriété intellectuelle provenant des quatre coins du monde. Parmi ces contributions, celles de trois auteurs suisses: R.-E. Blum, «Protection globale des marques de fabrique et de commerce»; Paul Braendli, «Le système du brevet européen et sa contribution à la coopération européenne»; Jean-Louis Comte, «Biotechnologie et brevets». Mais toutes les contributions mériteraient d'être signalées et chacune retiendra l'intérêt du praticien, juriste, industriel ou créateur.

J. Guyet, Genève

De Vletian, Artin: Appellations d'origine, indications de provenance, indications d'origine. Encyclopédie Delmas, Paris 1988, 328 pages, broché. FF 250.

La collection «Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires» s'enrichit d'un nouveau volume. Faut-il rappeler dans cette collection quelques titres que connaissent bien les praticiens de la propriété industrielle, littéraire et artistique: «Brevets d'inventions» par Bruno Phelip (2e éd.), «Marques de fabrique et concurrence déloyale», par Yves Saint-Gal (qui en est à sa 5e édition), «Propriété littéraire et artistique», par Robert Plaisant; sans parler de «Dessins et modèles» par le regretté Raymond Dusolier et Yves Saint-Gal (épuisé et dont une réédition est souhaitée).

L'ouvrage de M. De Vletian est celui d'un éminent spécialiste, ingénieur agronome de formation, qui s'est consacré à la protection et à la défense des appellations d'origine et nous a donné déjà maintes publications, en particulier dans le «Juris-Classeur» et dans «La propriété industrielle». Il participa comme expert à maintes conférences internationales.

Dans une partie introductive, après avoir rappelé quelques points historiques, l'auteur définit les notions d'indications de provenance, d'indications d'origine et d'appellations d'origine et expose les différences avec d'autres signes distinctifs: la marque et le nom commercial. Il souligne ensuite leur importance économique et sociale, puis justifie leur protection contre les fraudes et les abus, dans l'intérêt de leurs titulaires légitimes, comme dans celui des consommateurs.

Dans sa première partie, l'auteur expose l'état du droit français, en général et pour certaines branches (vins, eaux-de-vie et certaines boissons; produits laitiers; autres produits végétaux ou d'origine végétale; produits animaux ou d'origine animale; produits non agricoles). Tous les textes légaux ou réglementaires sont reproduits ou leur références données, de même qu'est cité l'essentiel de la jurisprudence. Les moyens de contrôle et la répression sont également exposés. Il en est de même pour le droit communautaire, ainsi que pour la protection en France des indications d'origine et des appellations d'origine de produits étrangers.

Dans sa seconde partie, l'auteur mentionne et commente les conventions, arrangements et accords multilatéraux généraux (CUP; Arrangement de Madrid; Arrangement de Lisbonne; GATT) ou spéciaux (Convention de Stresa pour les fromages; Accord sur l'huile d'olive). Puis ce sont les conventions, traités et accords bilatéraux

conclus par la France (notamment avec la Suisse, le 14 mai 1974) et l'accord entre la CEE et l'Autriche du 21 octobre 1981 concernant les vins.

L'ouvrage se termine par une bibliographie des ouvrages français.

Par cette publication M. De Vletian met à la disposition des praticiens un document de travail réunissant de multiples textes législatifs, réglementaires ou conventionnels, en commentant les principaux. A l'heure où nous assistons à la fois à un développement des échanges et à des efforts législatifs pour mieux assurer la protection due aux appellations d'origine, indications de provenance et dénominations géographiques, cette publication est donc la bienvenue.

J. Guyet, Genève

Liste Bibliographique

- Bernard Edelman*. La propriété littéraire et artistique, Collection «Que sais-je ?», Presses universitaires de France, Paris 1989, 126 pages, broché.
- Nicolas Gilliard*. Le point sur la jurisprudence française en matière de publicité et de droit d'auteur, in Cedidac, Bulletin d'information N° 13 (septembre 1990).
- B. Goldmann*. L'arbitrage international et le droit de la concurrence, in Bulletin de l'Association suisse de l'arbitrage, 1989, p. 260 à 302 (et errata p. 366-367).
- Pierre Greffe et François Greffe*. La publicité et la loi; France-C.E.E.-Suisse (7e éd., Litec, Paris 1990). Le chapitre XII (p. 677 à 695), dû à la plume de Patrick et Kamen Troller, expose le droit suisse.
- Edmond Martin-Achard et Pierre Martin-Achard*. Concurrence déloyale, la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986. Fiches juridiques suisses, N° 887 (Genève 1989).
- Edmond Martin-Achard*. La concurrence et les tiers, in La semaine judiciaire, 1991, p. 33-35.
- Marc-Antoine Schaub*. Registre du commerce, l'inscription des enseignes. Fiches juridiques suisses, N° 1273 (décembre 1988).

Parmi quelques publications suscitées par l'ordonnance (française) N° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, il faut mentionner:

- *André Decocq et Michel Pedamon*. Editions techniques, Paris, (Droit commercial, bulletin spécial Ibis 1987, Juris-classeur);
- *Association française d'étude de la concurrence* (groupe français de la L.I.D.C.). Liberté des prix et concurrence (Deux ans d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986), Documents et travaux publiés par l'Institut du commerce et de la consommation, Paris 1989;
- *Jean-Claude et Jean-Louis Fourgoux*. Le Conseil de la concurrence dans la vie économique et juridique de l'Europe. A propos du rapport annuel du Conseil pour 1989, in Gazette du Palais, Paris, 26-27 septembre 1990, p. 12 à 20.

J. Guyet, Genève

Bücher- und Zeitschriftenschau

Dr. Lucas David, Zürich

Diese Übersicht schliesst an die jüngst in Mitt. 1987, 291 ff. publizierte Rundschau an. Sie umfasst auch einige ältere Werke, die bisher unserer Aufmerksamkeit entgangen sind. Im Hinblick auf die Neugestaltung der ZSR-Bibliographie wird diese Literaturübersicht nicht weiter geführt.

1. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht im allgemeinen

Brem, Ernst. Das Immaterialgüterrecht im zukünftigen IPR-Gesetz. In FS Rudolf Moser. Zürich 1987, S. 53–65.

Curchod, François. Famille et propriété intellectuelle. In: FS Schweiz. Juristentag 1987. Neuchâtel 1987, S. 41–49.

Larese, Wolfgang. Immaterialgüterrecht 1987. UFITA 105/1987, 7–15.

Müller, Johannes J. / Hudson, Robert F. Festsetzung der Preise für die Überlassung von immateriellen Wirtschaftsgütern zwischen verbundenen Gesellschaften im schweizerisch-amerikanischen Verhältnis. SAG 60, 1988, 55–58.

Troller, Kamen. The Legal Protection of Industrial Property Rights and of Copyrights in Switzerland against Violation of their Rights. EIPR 5, 1988, 135–137.

2. Patentrecht

Alder, Daniel. 100 Jahre Patentrechtsprechung. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 479–548.

Balass, Valentin. Nachmachung, Nachahmung, abhängige Erfindung. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 295–307.

Briner, Alfred. Patentanspruch und Erfindung. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 115–135.

Briner, Robert G. Informatik-Erfindungen. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 179–200.

Caussignac, Edouard. L'examen préalable; le recours. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 229–240.

David, Lucas. Schadenersatz. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 351–362.

Egli, René. Die Formal- und Sachprüfung. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 211–227.

Englert, Christian. Legitimation, Zuständigkeit, Kognition. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 279–293.

- Henn, Günter.* Patent- und Know-how-Lizenzvertrag. Ein Handbuch. Heidelberg 1988, 394. S.
- Jenny, Felix. / Mohnhaupt, Dietrich.* 10 Jahre Europäisches Patentamt. SMI 1987, 203–20.6
- INGRES. (Hrsg.).* Kernprobleme des Patentrechts. FS 100 Jahre Patentgesetz. Bern 1988, 548 S.
- Lutz, Martin.* Die vorsorgliche Massnahme. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 321–349.
- Meisser, David.* Das Patentregister – Eine Gegenüberstellung zum Grundbuch. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 241–251.
- Menzl, Anna.* Chemische Erfindungen. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, 147–158.
- Micheli, Michel P.* Les inventions dans le domaine électrique. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 201–208.
- Morand, Pierre-André.* Les lois cantonales relatives aux brevets. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 3–19.
- Müller, Jürg.* Beweisrechtliche Aspekte im Patentprozess. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 309–320.
- North, Mathieu.* Protection des inventions et protection des prestations. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 53–70.
- Pedrazzini, Mario M.* Die Entwicklung des Erfindungsbegriffes. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 21–34.
- Rehbinder, Manfred.* Die Arbeitnehmererfindung. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 71–90.
- Ritscher, Thomas. / Ritscher, Michael.* Der fiktive Fachmann als Massstab des Nichtnaheliegens. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 263–275.
- Schachenmann, Beat.* Mechanische Erfindungen. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 137–146.
- Scheuchzer, Antoine.* L'état de la technique – la nouveauté. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 253–261.
- Spoendlin, Kaspar.* Erfindung und Entdeckung. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 35–51.
- Stamm, Otto.* Biotechnologische Erfindungen. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 159–178.
- Stieger, Werner.* Das schweizerische Patenterteilungsverfahren – Rückblick und Vorschau. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 91–111.

Vischer, Frank. Das IPR des Immaterialgüterrechtes unter besonderer Berücksichtigung des Patentrechtes. In: Kernprobleme des Patentrechts, FS z. 100j. Bestand des schweizerischen Patentgesetzes. Bern 1988, S. 363–385.

3. Marken- und Kennzeichnungsrecht; Firmenrecht; Herkunftsangaben.

Bühler, Roland. Firmenfunktion und Eintragungsfähigkeit von Firmen. In: Der Bernische Notar. BN 48, 1987, S. 1–36.

Colelough, Philippe. La protection des indications de provenance et des appellations d'origine. Diss VD, 1988, 251 p.

Jung, Alfred. Der Schutz von geographischen Herkunftsangaben im multi- und bilateralen europäischen Vertragsrecht sowie im EG-Recht. Bern 1988, 331 S. Fr. 79.–.

Knaak, Roland. Der Schutz der nichteingetragenen Marke und Ausstattung in der Schweiz, In: Handbuch des Ausstattungsrechts. Weinheim 1986, S. 753–781.

Marbach, Eugen. Firmenwahrheit. Urteilsanmerkung. Zivilrecht (BGE 112 II 59: Circus Monti). Recht 5/1987, S. 68–71.

Marbach, Eugen. Der Stellenwert ausländischer Sachverhaltselemente bei der Beurteilung nationaler Markenrechte. In: FS Schweiz Juristentag. ZBJV 124bis, 1988, 319–338.

Pasche, Jean-Daniel. La protection des armoiries fédérales et de l'indication «Suisse». Diss. NE, 1988, 110 S.

Pedrazzini, Mario M. Patent- und Lizenzvertragsrecht. Bern 1987, 208 S. Fr. 58.–, 2. Aufl.

Troller, Alois. Erfindungshöhe, erfinderische Tätigkeit, Nichtnaheliegen. SMI 1986, 157–163.

Wegenast, Christoph. Neue Entwicklungen im schweizerischen Markenrecht. Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 79/1988, 62–66.

4. Wettbewerbsrecht, Konsumentenschutz.

Baud, Jean-Pierre. L'article 5 lit.c LCD et la copie servile de la forme d'un produit. SJZ 84/1988, 280–283.

Baudenacher, Carl. Braucht die Schweiz ein AGB-Gesetz? ZBJV 123/1987, 505–531.

Baudenbacher, Carl. Die wettbewerbsrechtliche Beurteilung grenzüberschreitender Werbe- und Absatztätigkeit nach schweizerischem Recht. GRUR Int. 1988, 310–320.

Baudenacher, Carl. Das neue Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19.12.1986 (UWG). Recht 6, 73–82.

Baudenacher, Carl. Schwerpunkte der schweizerischen UWG-Reform. In: UWG auf neuer Grundlage. Bern 1989, S. 15–36.

Baudenbacher, Carl. (Hrsg.) Das UWG auf neuer Grundlage. Bern 1989. 211 Seiten.

- Baudenbacher, Carl.* Das neue schweizerische UWG in der europ. Rechtsentwicklung. Saarbrücken 1988, 49 S.
- Borer, Peter.* (Hrsg.). Produktehaftung. Schweiz – Europa – USA. Bern 1986, 235 S.
- Chaudet, François.* La responsabilité extra-contractuelle du fait des produits. JdT 134/1986, 568–571.
- David, Lucas.* Schweizerisches Wettbewerbsrecht. Bern 1988, 200 S. Fr. 79.–, 2. Aufl.
- David, Lucas.* Reformauswirkungen des neuen UWG aus der Sicht der Praxis. In: UWG auf neuer Grundlage. Bern 1989, S. 99–112.
- Dessemondet, François. / Spoendlin, Kaspar. / Gilliéron, Pierre Robert. / Baudenbacher, Carl. / Hertig, Gérard. / Vischer, Frank.* Was soll noch Art. 8 UWG? – Que reste-t-il de l'art. 8 LCD sur les conditions générales? SAG 59/1987, 109–117.
- Feldges, Joachim.* Konsumentenschutz durch private Normen. Zürich 1987, Diss GE, 228 S.
- Fellmann, Walter.* Produzentenhaftung in der Schweiz. ZSR 107, I, 1988, 275–308.
- Heini, Anton.* Direkte Gewährleistungshaftung des Warenherstellers gegenüber dem Endabnehmer? In: FS Max Keller 65 J. Zürich 1989, S. 175–186.
- Hertig, Gérard.* Les nouvelle LCD et LCart: Convergences et divergences. In: UWG auf neuer Grundlage. Bern 1989, S. 71–97.
- Hilti, Christian.* Zum Anwendungsbereich des neuen BG gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). SJZ 85, 1989, S. 129–134.
- Hohloch, Gerhard.* Harmonisierung der Produktehaftung in der EG und Kollisionsrecht. In: FS Max Keller 65 J. Zürich 1989, S. 433–449.
- Imhof-Scheier, Anne-Catherine.* Das Schweizer Gesetz über die Preisüberwachung. In: Europ. Zeits.f.Verbr.R., EuZVR 2, 1987, S. 31–33.
- Kuhn, Moritz.* Was bedeutet die offene Inhaltskontrolle von AGB gemäss Art. 8 UWG für die Versicherungswirtschaft? SVZ 55, 1987, S. 275–287.
- Lauer, Jürgen.* Vorvertragliche Informationspflichten (insbesondere gegenüber Verbrauchern) nach schweizerischem, deutschem und französischem Recht. Bern 1983. Diss. GE, 369 S., ASR 483.
- Martin-Achard, E.* La nouvelle loi contre la concurrence déloyale entre en vigueur le 1er mars 1988. Semjud 110/1988, 129–141.
- Mosimann, Hans-Jakob.* Befangenheit im Konsumentenschutz? Diss. ZH, 289 S.
- Müllhaupt, Walter.* Die Erfassung grenzüberschreitender Werbung nach schweizerischem Recht. Wirtschaftsrechtliche Blätter, Beiheft Juli, 1988, 257–266.
- Neumayr, Karl H.* Zu Art. 8 des neuen UWG – Eine rechtsvergleichende Analyse. In: FS Max Keller 65 J. Zürich 1989, S. 727–741.
- Nordmann, Philippe.* Der Schutz des Mieters nach dem neuen Gesetz über den unlauteren Wettbewerb. Mietrechtspraxis 1989, S. 1–12.
- Pedrazzini, Mario.* Vom alten zum neuen UWG. In: FS Schweiz. Anwaltstag 1989. Bellinzona 1989, S. 125–140.
- Ramstein, Christoph R.* Allgemeine Geschäftsbedingungen in der Schweiz. RIW, 1988, S. 440–446.
- Rehbinder, Manfred.* Gegenstand und Voraussetzungen des vertraglichen Konkurrenzverbots im Arbeitsrecht. In: Mél. A. Berenstein. Lausanne 1989, p. 285–299.
- Richli, Paul.* Verletzt die Aufforderung zum «Markten» die Preisbekanntgabepflicht? Recht 5/1987, 141–144.

- Sack, Rolf.* Probleme des neuen schweizerischen UWG im Vergleich mit dem deutschen UWG. In: UWG auf neuer Grundlage. Bern 1989, S. 113–159.
- Schluemp, Walter.* Obligationenrechtliche und lauterkeitsrechtliche Aspekte des «Take over». In: Erwerb von Beteiligungen am Beispiel der öffentlichen Übernahmeangebote. Genève 1989, S. 113–146.
- Schmid, Hans-Georg.* Die Bezugnahme in der Werbung nach dem UWG vom 19.12.1986. Diss. SG, 250 S.
- Schmid, Niklaus.* Von der zivilrechtlichen zur strafrechtlichen Produkthaftung. In: FS Max Keller 65 J. Zürich 1989, S. 647–660.
- Schneider, Martin.* Schutz des Unternehmensgeheimnisses vor unbefugter Verwertung. Bern 1989, 244 S.
- Schwander, Ivo.* Das UWG im grenzüberschreitenden Verkehr. In: UWG auf neuer Grundlage. Bern 1989, S. 161–186.
- Troller, Kamen.* Les interrelations entre l'ancienne et la nouvelle loi contre la concurrence déloyale selon l'interprétation du Tribunal fédéral. SJZ 85, 1989, p. 134–137.
- Verband Schweiz. Patentanwälte. / Schweizer Werbewirtschaft. (Hrsg.).* Rechtliche Aspekte der Werbung. Zusammenstellung von Referaten v. 24.11.1988. Zürich 1989, 14 S.
- Vischer, Frank.* Das Deliktsrecht des schweiz. IPR-Gesetzes unter besonderer Berücksichtigung der Regelung der Produkthaftungspflicht. In: FS Rudolf Moser. Zürich 1987, S. 119–142.
- Wagner, Beatrice.* Die Rechtslage in der Schweiz. In: Betriebs-Spionage, Künsnacht 1987, S. 345–411.

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

- Altenpohl-Glaus, Martina.* Grundsätzliche Aspekte des Rechtsschutzes wissenschaftlicher Leistungsergebnisse. SAG 61, 1989, S. 16–21.
- Brügger, Paul.* Die Behandlung des Urheberrechts durch den Bund als Arbeitgeber und Auftraggeber. In: Warten auf die Sternstunde. Urheberrecht in Revision. Basel 1987, S. 23–30.
- Brügger, Paul.* Kulturförderung und Verwertungsgesellschaften. Urheberrecht und kulturelle Entwicklung. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ulrich Uchtenhagen. Baden-Baden, 1987, S. 143–147.
- Brügger, Paul.* Die Rolle der Berner Übereinkunft in der schweizerischen Rechtsprechung. In: FS 100 Jahre RBU, Bern, 1986, S. 133–141.
- Burckhardt, Yvonne.* Die Rechte der angestellten Interpreten in rechtsvergleichender Sicht. In: Warten auf die Sternstunde. Urheberrecht in Revision. Basel 1987, S. 16–22.
- Cherpillod, Ivan. / Dessemontet, François.* Les droits de l'auteur (dans le droit de l'architecte). In: Das Architektenrecht. 1986, Freiburg, S. 298–320.
- Cottier, Philippe.* La reproduction de billets de banque suisse. Quartalsheft der SNB, 1986, H.2, 123–127.

- David, Eugen.* Vom gerechten Preis. In: «Urheberrecht und kulturelle Entwicklung. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ulrich Uchtenhagen. Baden-Baden 1987, S. 137–141.
- David, Lucas.* Die Werkbegriffe der Berner Übereinkunft und des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes. In: FS 100 Jahre RBUE. Bern 1986, S. 181–200.
- Degginger, Andrea.* Beiträge zum urheberrechtlichen Schutz der Gegenwartskunst. Diss. BE, 1987, 107 S. ASR 509.
- Dillent, Walter.* La protection juridique des œuvres transmises par satellites de radio-diffusion directe. DdA 99/1986, 344–354.
- Dillent, Walter.* The copyright royalty tribunals in Austria, FRG and Switzerland. In: Jour. of copyr. soc. USA JCSUSA 1987, 193–200.
- Durrer, Beat.* Kabelwirtschaft und Urheberrecht. In: FS L. Schürmann 70 J. Freiburg 1987, S. 489–507.
- Egloff, Willi.* Arbeitnehmerinteressen und Urheberrecht: Überlegungen zum Verhältnis von Arbeitsvertragsrecht und Urheberrecht. In: Warten auf die Sternstunde. Urheberrecht in Revision. Basel 1987, S. 46–49.
- Forster, Marc.* Der Schutz von Computerprogrammen vor «Raubkopien» de legata et ferenda. Praetor 88/89, 1988, 12–14.
- Haenni, Charles-Simon.* Le photographe et ses droits d'auteur. Lausanne, 1987, 31 p.
- Hinderling, Adrian.* Rechtsfragen um Skulpturen. In: Urheberrecht und kulturelle Entwicklung. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ulrich Uchtenhagen, Baden-Baden 1987, S. 209–216.
- Kälin, Urs Peter.* Die Urheberrechte der Sendung und der Kabelverbreitung in der Berner Übereinkunft und im schweizerischen Recht. In: FS 100 Jahre RBUE. Bern 1986, S. 293–315.
- Kleber, Klaus-D.* Die Rundfunkordnung der Schweiz. In: Privater Rundfunk. Tübingen 1986, S. 268–303.
- Larese, Wolfgang.* Die Stellung des Arbeitgebers angestellter Urheber in der Berner Übereinkunft und in der Schweiz. In: FS 100 Jahre RBUE. Bern 1986, S. 333–342.
- Liechti, Patrick F.* The collection of copyright royalties and the Federal Arbitral Commission of Switzerland. In: Jour. of copyr. soc. USA. JCS USA 1987, 214–230.
- Lutz, Martin J.* Urheberrecht im Brennpunkt der Medienentwicklung. In: Urheberrecht und kulturelle Entwicklung. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ulrich Uchtenhagen. Baden-Baden 1987, S. 97–103.
- Lutz, Martin.* Die Rechte am Film in der Berner Übereinkunft und in der Schweiz. In: FS 100 Jahre RBUE. Bern 1986, S. 317–331.
- Martin-Achard, / Cherpillod, Ivan.* Les droits de représentation, d'exécution, de récitation et d'exposition selon la Convention de Berne et le droit suisse. In: FS 100 Jahre RBUE. Bern 1986, S. 271–291.
- Minelli, Ludwig A.* Urheberrechtsrevision contra Eigentumsgarantie. In: Warten auf die Sternstunde. Urheberrecht in Revision. Basel 1987, S. 31–40.
- OMPI.* La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 1886–1986. Genève 1986, 281 S.

- Pedrazzini, Mario.* Das droit moral der Berner Übereinkunft in der Schweiz. In: FS 100 Jahre RBUE. Bern 1986, S. 233–253.
- Portmann, Wolfgang.* Zur Entwicklung der Rechtsstellung des Arbeitgebers im schweizerischen Urheberrecht. UFITA 106/1987, 245–254.
- Probst, Franz.* Protection of intergrated Circuits in Switzerland, EIPR 4, 1988, p. 108–111.
- Rauber, Georg.* Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen nach schweiz. und int. Urheberrecht. Zürich 1988, 305 S. Fr. 49.–, CuR 17.
- Rehbinder, Manfred.* Bühnenbild und Urheberrecht. Willisau 1987, 40 S. Schriften Schweiz. Gesellschaft für Theaterkultur.
- Rehbinder, Manfred.* Rechtsvergleichendes zum Urheberrecht im Arbeitsverhältnis. In: Warten auf die Sternstunde. Urheberrecht in Revision. Basel 1987, S. 50–60.
- Rehbinder, Manfred.* Bühnenbild und Urheberrecht. In: Urheberrecht und kulturelle Entwicklung. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ulrich Uchtenhagen. Baden-Baden 1987, S. 189–208.
- Rehbinder, Manfred.* Urheberrecht, Vorlesungsskriptum. Zürich 1987, 3. Aufl., 124 S.
- Reinhart, Beat.* Das Institut der freien Benutzung im Urheberrecht. UFITA 103/1986, 65–83.
- Reinhart, Beat.* Vom Einfluss der Technik auf die Entwicklung des subjektiven Urheberrechts. UFITA 106/1987, 219–229.
- Reinhart, Beat.* Die schwindende Autonomie der Disziplin «Urheberrecht» veranschaulicht an Beispielen im schweizerischen Recht. In: Urheberrecht und kulturelle Entwicklung. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ulrich Uchtenhagen. Baden-Baden 1987, S. 73–90.
- Reinhard, Beat.* Die Schutzfristregelung der Berner Übereinkunft und ihre Bedeutung für die Schweiz. In: FS 100 Jahre RBUE. Bern 1986, S. 255–270.
- Ritscher, Michael.* Das schweizerische Muster- und Modellrecht nach hundert Jahren: ein Anachronismus. GRUR Int., 1988, 418–422.
- Röttringer, Moritz.* Rechtsschutz von Computerprogrammen. Diskussionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Informatik und Recht 1986, 293–390.
- Saner, Hans.* Über die Verwertung geistiger Arbeit. In: Warten auf die Sternstunde. Urheberrecht in Revision. Basel, 1987, S. 41–45.
- Schweiz. Bühnenkünstlerverband. (Hrsg.).* Warten auf die Sternstunde. Urheberrecht in Revision. Basel 1987, 179 S.
- Schweiz. Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke. SUIISA. (Hrsg.).* Ihre Rechte in rechten Händen: ein kleiner urheberrechtlicher Leitfaden für Musikschaffende. Zürich 1986, 36 S.
- Schweiz. Gesellschaft f. Urheberrecht. (Hrsg.).* Urheberrecht und kulturelle Entwicklung. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ulrich Uchtenhagen. Baden-Baden 1987, 249 S.
- Spoendlin, Kaspar.* Der internationale Schutz des Urhebers. UFITA 107/1988, 11–54.
- Troller, Alois.* Der Mindestschutz der Berner Übereinkunft im Verhältnis zum Schutzzumfang im geltenden und geplanten schweizerischen nationalen Urheberrecht. In: FS 100 Jahre RBUE. Bern 1986, S. 143–156.

- Troller, Alois.* Der urheberrechtliche Schutz von Inhalt und Form der Computerprogramme. *CuR* 3, 1987, 213 ff., 278 ff., 352 ff.
- Uchtenhagen, Ulrich.* Stand und Entwicklung des Urheber- und Interpreten-Rechtes in der Schweiz, *FuR* 1986, 381–384.
- Uchtenhagen, Ulrich.* Urheberrecht und kulturelle Entwicklung. In: *Urheberrecht und kulturelle Entwicklung. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ulrich Uchtenhagen.* Baden-Baden 1987, S. 17–21.
- Uchtenhagen, Ulrich.* Die wirtschaftliche Bedeutung des Urheberrecht. *SMI* 1987, 207–216.
- Uhl, Markus.* Von der Übertragbarkeit zur Unübertragbarkeit im schweizerischen Urheberrecht? In: *Festschrift zum 60. Geburtstag von Ulrich Uchtenhagen.* Baden-Baden 1987, S. 149–173.
- von Büren, Roland.* Zur Totalrevision des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes. *GRUR Int.* 1988, 569–576.
- Wittweiler, Bernhard.* Der Geltungsbereich der schweizerischen Verwertungsgesetzgebung. Bern 1988, *SMI* 24, 164 S.
- Wittweiler, Bernhard.* Die Auskirkungen der Berner Übereinkunft auf die schweizerischen Urheberrechtsgesetzgebung. In: *FS 100 Jahre RBUE.* Bern 1986, S. 157–180.
- Wyler, Barbara.* Die Gleichbehandlung in- und ausländischer Urheber in der Schweiz. In: *FS 100 Jahre RBUE.* Bern 1986, S. 219–231.

6. Kartell- und Wirtschaftsrecht

- Bär, Rolf.* Internationales Kartellrecht und unlauterer Wettbewerb. In: *FS Rudolf Moser.* Zürich 1987, S. 143–178.
- Baldi, Marino.* Die Wettbewerbsbestimmungen int. Abk. d. Schweiz und d. Art. 42/43 KG. *WuR* 41, 1989, 53–71.
- Baldi, Marino.* Die Wettbewerbsbestimmungen internationaler Abkommen und die Art. 42/43 KG. In: *Kartellrecht auf neuer Grundlage.* Bern 1989, S. 279–308.
- Baudenbacher, Carl.* Neues Kartellgesetz – Neues UWG. In: *Kartellrecht auf neuer Grundlage.* Bern 1989, S. 345–370.
- Böckli, Peter.* Harte Kartelle und Marktübermacht: Herausforderung für das neue Kartellrecht. *WuR* 39, 1987, 1–15.
- Borer, Jürg.* Massnahmen gleicher Wirkung wie mengenmässige Einfuhrbeschränkungen im FHA Schweiz – EWG. Bern 1988, 212 S. Fr. 44.-.
- Hertig, Gérard.* Les accords d'exclusivité et de distribution. In: *Kartellrecht auf neuer Grundlage.* Bern 1989, S. 47–101.
- Homburger, Eric.* Zivilrechtliche Bestimmungen. In: *Kartellrecht auf neuer Grundlage.* Bern 1989, S. 103–118.
- Rickli, Paul.* Verfahrensfragen. In: *Kartellrecht auf neuer Grundlage.* Bern 1989, S. 197–238.
- Schlupep, Walter René.* «Wirksamer Wettbewerb» Schlüsselbegriff des neuen schweizerischen Wettbewerbsrechts. Bern 1987, 99 S.

- Schluep, Walter R.* Lauterkeitsrechtliche und immaterialgüterrechtliche Geltungsschranken des Kartellgesetzes. In: Kartellrecht auf neuer Grundlage. Bern 1989, S. 239–278.
- Schmidhauser, Bruno.* Die Vorabklärungen der Kartellkommission nach Art. 28 KG. In: Kartellrecht auf neuer Grundlage. Bern 1989, S. 135–166.
- Schmidhauser, Bruno.* Die Untersuchungen der Kartellkommission nach Art. 29 KG. In: Kartellrecht auf neuer Grundlage. Bern 1989, S. 167–196.
- Schnyder, Anton K.* Internationale Amts- und Rechtshilfe in Wirtschaftssachen. StG 1988, S. 1–13.
- Schubarth, M.* Res indicata im Kartellprozess. In: Mél. Robert Patry, Lausanne 1989.
- Schürmann, L. / Schluep W.* Kartellgesetz und Preisüberwachungsgesetz. Zürich 1988, 300 S. Fr. 53.40.
- Schwander, Ivo.* Ansprüche aus Wettbewerbsbehinderungen im neuen IPR-Gesetz. In: Kartellrecht auf neuer Grundlage. Bern 1989, S. 371–397.
- Tercier, Pierre.* Du rôle de la concurrence dans l'appréciation des effets nuisibles des cartels. In: FS H. Deschenaux 80 J. Fribourg 1988, S. 17–25.
- Tercier, Pierre.* Droit des cartels et surveillance des prix. In: Kartellrecht auf neuer Grundlage. Bern 1989, S. 309–343.
- Thomann, Felix.* Vorsorgliche Massnahmen zum neuen Kartellrecht. In: Kartellrecht auf neuer Grundlage. Bern 1989, S. 119–134.
- Wohlmann, Herbert.* Das schweizerische Kartellrecht im Lichte der internationalen Entwicklung. ZBJV 124, 1988, 281–306.
- Zäch, Roger.* Bestimmung des Marktes und des Markteinflusses im Zivilprozess. In: Kartellrecht auf neuer Grundlage. Bern 1989, S. 5–45.
- Zäch, Roger. (Hrsg.).* Kartellrecht auf neuer Grundlage. Bern 1989, 397 S.

Edmond Martin-Achard a quatre-vingts ans

Et pourtant il n'a pas changé.
 Il est resté le gentleman qu'il a toujours été.
 Traits fins, silhouette fringante, démarche alerte.
 Caractère droit, amène, tolérant.
 Intelligence déliée et sémillante.

Est-ce tout cela qui a fait de sa vie une destinée harmonieuse, une réussite dans tout ce qu'il a abordé?

Son ouverture d'esprit se manifeste déjà lors de ses études. Bien ancré dans sa ville de Genève, il la quitte cependant pour des stages à Paris, Vienne et Berlin, qui enrichiront sa formation et sa culture.

Avocat, il illustre cette profession de son talent et de sa droiture. Il s'intéresse notamment à la déontologie du barreau, qu'il est appelé à enseigner aux stagiaires genevois et dont il aborde divers aspects dans une dizaine de publications. Soucieux des droits de l'homme, il se met à la disposition de la Commission internationale de juristes comme observateur dans des procès politiques. Et ses pairs, conscients de ses mérites, le portent au bâtonnat genevois et au vice-bâtonnat suisse, charges qu'il assume avec éclat pendant plusieurs années.

Professeur, il initie trente-cinq volées d'étudiants à la propriété intellectuelle et dirige dans ce domaine plusieurs thèses, dont son patronage garantit la valeur.

La propriété intellectuelle: c'est dans cette discipline qu'Edmond Martin-Achard s'est particulièrement distingué. Non seulement comme avocat et professeur, mais aussi en qualité d'auteur de nombreuses études. Sa thèse, déjà, était consacrée à la cession libre de la marque. Et ses publications de se succéder ensuite: les brevets, les marques, le droit d'auteur, les procès en matière de propriété intellectuelle, les raisons de commerce, les indications de provenance et surtout le droit de la concurrence font l'objet de plus de vingt ouvrages et études, tous marqués de son subtil esprit d'analyse et de sa recherche persévérante du droit et de l'équité. Aussi n'est-il pas étonnant qu'il ait été appelé au comité de rédaction de la Revue suisse de la propriété intellectuelle, qui, aujourd'hui, lui dédie ce numéro.

Cette activité intense ne lui laisse que quelques rares loisirs, qu'il consacre pour une bonne part à la musique. Il dit modestement qu'il pianote. Mais ses amis connaissent sa sensibilité musicale, qu'il partage avec son épouse, professeur de violon au Conservatoire de Genève, et qu'il nourrit en fréquentant concerts et festivals.

Tous ses amis, tous ceux qui le connaissent lui sont reconnaissants d'être enrichis de son exemple. *Ad multos felices annos!*

Joseph Voyame

L'originalité de l'œuvre*

Paul Brügger, dr. en droit, avocat, Berne

1. Selon la loi du 7 décembre 1922 (art. 1 al. 2) sur le droit d'auteur (LDA) une œuvre est protégeable quand elle constitue «une création originale». L'œuvre protégée par le droit d'auteur présente l'incarnation d'une idée d'esprit nouvelle et originale, pour laquelle est décisive l'originalité, mais pas la nouveauté (ATF 105 II 299). Originalité veut dire qu'une œuvre manifeste des traits individuels et qui n'est pas à confondre (ATF 88 IV 126, 77/II 379, 75 II 359/60).

Ce critère de protection est donc plutôt subjectif et demande dans chacun des cas une appréciation subtile, bien que la doctrine et la jurisprudence se soient approchées de plus en plus de la théorie développée par M. Kummer (*Das urheberrechtlich schützbare Werk*, Bern, 1968), qui réduit l'individualité à la singularité statistique. D'après lui une prestation protégeable par le droit d'auteur existe quand l'auteur a trouvé une solution qui est unique en vertu de sa prestation personnelle, et que chaque auteur différent aurait atteint, en exécutant la même tâche un résultat différent. Des créations développées par l'auteur qui sont reprises d'un fond inconnu, mais qui sont quand même tellement proches à des phénomènes connus qu'une autre personne aurait été capable de créer la même forme manquent d'originalité et d'individualité.

L'individualité dépend de la relation entre des éléments créés dans l'esprit de l'auteur et ceux ressortissant du bien commun (A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, 3. Aufl. Bd. I 362 f., 373). De l'autre côté, la valeur esthétique et l'importance de l'œuvre ne sont pas significatives, et même de l'originalité on ne peut pas exiger beaucoup. Les critères de démarcation appliqués par la jurisprudence («création de l'esprit singulière, marquée d'une empreinte personnelle», «originalité», et «individualité») sont assez souples (ATF 113 II 196; 110 IV 105, E. 2; 106 II 73; 101 II 105; ATF du 26 janvier 1987, SMI 1987, 81, E. 2). Même si la jurisprudence n'exige pas beaucoup de l'originalité, le Tribunal Fédéral (TF) fait la différence entre le terme de l'originalité du droit d'auteur et celui du droit des dessins et modèles. Il dit qu'un modèle peut avoir caractère d'originalité si l'auteur a utilisé des formes préconnues, mais il les change pour qu'il en résulte clairement un autre effet d'esthétique uniforme. C'est une «originalité non individuelle» qui diffère le modèle de l'objet d'art appliqué. Dans cette perspective le TF a nié le caractère d'œuvre d'art pour des poupées de clown, mais il les aurait acceptées comme modèles protégeables (ATF 110 IV 105).

La juridiction s'est aussi exprimée pour la protégeabilité des meubles par le droit d'auteur. Il suffit une prestation qui va au-delà d'un travail purement artisanal ou

* L'article base sur le rapport présenté au nom du groupe suisse de l'ALAI lors du congrès de l'ALAI en Grèce 1991.

industriel basant sur une activité indépendante et créative qui se présente comme originale et donc artistique. C'est surtout le cas quand p. ex. un meuble se distingue clairement des styles vécus et inaugure une nouvelle direction ou bien l'influence essentiellement. Le TF reconnaît dans la validité intemporelle d'une œuvre d'art non seulement sa qualité, mais surtout son individualité et donc la raison d'être de sa protégeabilité (voir l'arrêt «le Corbusier» ATF 113 II 196).

Selon le TF les œuvres d'architecture sont protégées par le droit d'auteur, tout dans leur destination utile que dans leurs qualités artistiques, lorsque les plans et leur exécution sont dus à une idée créatrice (e.a. ATF 58 II 298s, 100 II 167). La juridiction a cependant clairement refusé de protéger dans le domaine architecturale la banalité et a confirmé qu'il est permis de s'inspirer d'une œuvre préexistante pour en créer une nouvelle (voir arrêt du tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juin 1988 avec références, SJZ 1989, 343, SMI 1991 I 87s).

Aussi la photographie est considérée en principe comme protégeable par la LDA, mais dans la pratique elle manque très souvent d'individualité nécessaire. Il paraît donc que les jugements refusant la protection du droit d'auteur sont plus nombreux (voir SJZ 68/1972; p. 309s.; SMI 1983, p. 113).

La notion de l'originalité restera au fond la même aussi pour les programmes d'ordinateur, systèmes d'experts e.a. En cas de contrefaçon prétendue le juge doit apprécier s'il y a une prestation informatique indépendante et individuelle (voir Arrêt en mesures provisionnelles du Président du tribunal cantonal de l'Argovie du 31 juillet 1990, SMI 1991 I 79).

2. C'est un principe commun du droit d'auteur suisse que par analogie à la règle de l'art. 15 LDA concernant la libre utilisation d'une mélodie, l'utilisation d'une œuvre quelconque est libre à condition qu'elle conduise à la création d'une nouvelle œuvre indépendante (ATF 80 II 129 E. 8). Il y a une libre et licite utilisation quand les traits individuels de l'œuvre préexistante pâlisent devant de l'individualité de l'œuvre modifiée. De l'autre côté l'utilisation illicite s'oriente tellement fort à l'originalité individuelle de l'œuvre utilisée qu'elle reste clairement visible dans cette œuvre changée ou adaptée. Ce qui est déterminant pour l'originalité d'une œuvre qui se base sur une œuvre préexistante, c'est donc la mesure de la concordance et de la différence entre ces deux.

Seulement si les différences sont tellement importantes que l'œuvre transformée reçoit par le changement une nouvelle individualité et donc le caractère d'une œuvre indépendante, la distance nécessaire pour une utilisation dite libre reste maintenue. Celle-ci ne se laisse définir que dans le cas concret. Plus l'individualité d'une œuvre utilisée est unique, plus l'utilisateur doit respecter la distance considérable. Pour distinguer une contrefaçon d'un objet protégé par le droit d'auteur il faut tenir compte de l'impression globale émanant des œuvres contestés et caractérisant leurs apparences. Ce n'est donc ni l'utilisation ni le mode de production des objets qui importe. Mais il faut aussi ajouter que le TF a reconnu l'imitation esclave d'une chaise non protégée par le droit d'auteur comme illicite sous le titre de concurrence déloyale, parce qu'elle profite contrairement à la bonne foi d'une façon parasitaire de la bonne réputation du modèle préexistant (ATF 113 II 201 s).

3. Dans un litige c'est le parti plaignant qui a la charge de preuve que son produit est une œuvre protégée et l'objet attaqué constitue une contrefaçon. Il appartient aux experts en matière une position clé. Dans cette sorte de litige les mesures provisionnelles jouent un rôle important (confiscations des produits, interdiction de vente etc.) Comme ces exécutions provisionnelles causent normalement de graves préjudices au parti défendeur, la plainte déposée ne doit pas être «sans chance» dans le procès principal, mais dans les circonstances de fait rendues crédibles et sur la base d'une appréciation sommaire elle doit avoir l'air d'être fondée à juste titre (ATF 104 Ia, 414, 100 Ia 22, 97 I 486 ZR 80/1981 Nr. 43 E.z; O. Vogel, *Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes*, SJZ 76/1980, S. 97). De plus en plus déjà ces jugements provisionnels se basent sur des expertises techniques (en cas de logiciels concernés) ou artistiques.

4. Le projet du gouvernement pour une nouvelle loi sur le droit d'auteur et les droits voisins du 19 juin 1989 a conçu les critères de la protégeabilité de l'œuvre sur la même ligne de la loi en vigueur, en tenant compte de la jurisprudence différenciée. Art. 2 al. 1 du projet loi se lit comme suit: «Par œuvre, quelle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique qui a un caractère individuel.»

Le message gouvernemental éclaircit la notion de création de l'esprit basant nécessairement sur une idée. «Par conséquent l'auteur ne peut être qu'une personne physique ce que précise l'article 6. Ne sauraient donc être des œuvres les objets qui résultent d'une simple activité manuelle non créatrice ou qui n'ont pas été fabriqués par l'homme, telle une racine. En revanche, dès que la volonté humaine décide du résultat, par exemple dans le cas de graphiques et d'œuvres artistiques créées par ordinateur, il y a création de l'esprit, laquelle est protégée à condition qu'elle revête un caractère individuel. Cette seconde condition de la protection ne se réfère pas à l'impreinte personnelle de l'auteur: on n'exige pas de l'œuvre qu'elle reflète la personnalité de l'auteur. Le caractère individuel, c'est-à-dire les caractéristiques qui distinguent une création d'autres créations, existantes ou possibles, ne doit se retrouver que dans l'œuvre elle-même. En outre, la restriction au domaine littéraire et artistique exclut d'emblée les simples idées, les prestations, les concepts et les méthodes. Cette restriction réserve la protection aux formes d'expression de l'esprit humain et en exclut les idées elles-mêmes. Enfin, en ne considérant pas la valeur et la destination comme des critères d'appréciation, on renonce à tenir compte de la qualité, du coût et de l'emploi prévu pour déterminer si l'œuvre est protégée ou non par le droit d'auteur.» (Message du 19 juin 1989, no 84.064, p. 43).

Conclusion:

La notion «originalité» disparaîtra de la définition légale de l'œuvre protégée. C'est «le caractère individuel» qui prendra sa place, mais sans que cela apporte un changement effectif du champ d'application de la protégeabilité pour les créations littéraires et artistiques. Le juge aura aussi dans le futur une part d'appréciation considérable.

Das Akronym im Firmen- und Markenrecht

von RA Dr. Lucas David, Zürich

I. Bedeutung

Seit rund 5 Jahrzehnten hat sich der hochverdiente Jubilar mit Kennzeichen befasst. Der Verfasser, ein ehemaliger Schüler und begeisterter Zuhörer der äusserst anregenden und farbigen Vorlesungen des zu Ehrenden an der Universität Genf möchte daher mit diesem Beitrag einen Teilbereich des Kennzeichenrechtes beleuchten, der zwar im täglichen Leben einen immer grösseren Stellenwert einnimmt, bis anhin aber von Lehre und Rechtsprechung eher vernachlässigt worden ist. Es geht um den Schutz der Akronyme, ohne die heute kaum mehr ein Unternehmen auszukommen glaubt.

Akronyme sind Buchstabenwörter, die aus den Initialen mehrerer Wörter gebildet sind. Ursprünglich war das Akronym aussprechbar und damit dem Akrostichon verwandt, jener poetischen Form, bei der die Anfangsbuchstaben, -silben, oder -wörter der Sätze, Verse oder Strophen einen Namen oder gar einen Spruch ergeben. Nach diesem Prinzip benannte sich beispielsweise der 1921 gegründete PEN-Club (PEN Poets, Essayists, Novelistes). Bald aber wurde es zu schwierig, den Initialen einen Sinn zu geben, und man begnügte sich damit, sie wenigstens zu einem prägnanten, wenn auch nichtssagenden Kurzwort zusammenzufassen. Aus dieser Zeit stammen die uns heute noch geläufigen und verständlichen Buchstabenwörter wie Radar (Radio Detection and Ranging), UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund), GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), NATO (North Atlantic Treaty Organization) und SUVAL (Schweiz. Unfallsversicherungsanstalt, Luzern).

Bei den schreibfaul gewordenen Akademikern und Beamten haben sich Buchstabenwörter schon lange als Abkürzungen für längere Wortgebilde durchgesetzt. Solche Abkürzungen sind in der Regel nicht mehr als Worte aussprechbar, sondern sie müssen als einzelne Buchstaben gelesen werden. Früher wurden diese noch mit Punkten versehen (A.G., B.G.E.), während sie heute meistens in Grossbuchstaben unmittelbar zusammen geschrieben werden. Erwähnt seien beispielsweise die altherwürdigen Kürzel OR und ZGB, aber etwa auch der bekannte Titel ETH (dipl. ing. ETH) oder das Insektizid DDT (Dichlor-Diphenyl-Trichloräthan). Gelegentlich muss bei der Aussprache solcher Buchstabenwörter noch etwas nachgeholfen werden, da sich nur einzelne Buchstaben, nicht aber ganze Laute buchstabieren lassen (z.B. MSchG, SchKG, StGB). In der Verwaltung haben sich die Akronyme sogar verselbständigt und sind zu Sigeln (von lat. sigillum) für bekannte Ämter und Organisationen geworden (PTT, BAGE, OMPI, F.A.O., EWG; SMI 1990 37: IKS).

Ihren eigentlichen Siegeszug traten die Akronyme nach dem zweiten Weltkrieg in den USA an, wobei es wohl nicht zufällig ist, dass die Vereinigten Staaten ausser der verschwundenen DDR das einzige Land sind, das unter seinem Akronym besser bekannt ist als unter seinem wirklichen Namen. Vor allem die amerikanischen Personennamen, bei denen der «middle initial» schon lange einen besonderen Stellen-

wert hatte, eigneten sich zur charakteristischen dreibuchstabigen Abkürzung. Im Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen wurden die Initialen JFK zur Symbolfigur, und bei den Unternehmensnamen setzten sich die Kombinationen IBM und 3M an die Spitze. Heute sind Akronyme nicht nur im Börsengeschäft und im Flugverkehr, sondern überhaupt in Industrie und Handel nicht mehr wegzudenken.

Buchstabenwörter haben, vor allem wenn sie aussprechbar sind, oft eigenständige Bedeutung. Unter der Bezeichnung SABENA kann man sich noch knapp das dahinterstehende Wortungetüm vorstellen (Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne). Bereits aber hat das Bewusstsein aufgehört, dass sich hinter den bekannten Automarken FIAT und ALFA ebenfalls Abkürzungen verstecken (Fabbrica Italiana Automobili, Torino / Anonima Lombarda Fabbrica Automobili). Auch die Bedeutung der Chemie-Kürzel AGFA (Actien-Gesellschaft für Anilinfabrikation) oder CIBA (Chemische Industrie Basel) ist nur noch wenig bekannt, genauso gut wie sich beim Trinken von Kaffee HAG niemand darüber Rechenschaft gibt, dass er auf die «Handelsaktiengesellschaft» zurückgeht. Andere Buchstabenwörter werden wie gewöhnliche Wörter geschrieben und damit verselbständigt. Zum Teil ist ihnen ihre Herkunft noch einigermaßen anzumerken, wie zum Beispiel den Marken GEHA oder ENKA. Bei anderen ist aber das Bewusstsein, dass sie auf Abkürzungen zurückgehen, vollständig verloren gegangen, so dass sie sich von normalen Phantasiemarken nicht mehr unterscheiden. Wer dürfte heute beispielsweise noch daran, dass sich hinter der bekannten Treibstoffmarke ESSO die Abkürzung S.O. (Standard Oil, weitere Beispiele die Textilmarken ELBEO oder ELLESSE) verbirgt? Ja sogar auch der umgekehrte Trend ist feststellbar, indem bekannte Worte auf Abkürzungen reduziert werden. Namentlich CITROEN war dabei mit seinen Modellen DS, ID (Déess, Idée) recht erfolgreich.

Von den Akronymen zu unterscheiden sind die eigentlichen Kurzmarken. Diese wurden nicht aus Abkürzungen gebildet, sondern es sind echte einsilbige Fantasie- marken (sog. Kunstwörter) wie BAC, BIC, BRIL, DAB, FA, FLUPP, MUM, OMO, PER, PHAS, PRIT, SNIP, SPIC, VIF, VIM. Manchmal handelt es sich auch um Worte aus Kultursprachen, die aber ausser ihrem assoziativen Gehalt keinerlei Beziehung zum damit bezeichneten Unternehmen oder Produkt aufweisen, wie z.B. ACT, FOX, LUX, PAN, PER, UHU oder VEL.

In der Folge wollen wir uns nur noch mit den Buchstabenmarken im engeren Sinne befassen, d.h. mit jenen Akronymen, die nicht als Worte aussprechbar sind, unabhängig davon, ob sie als Abkürzung eines dahinterstehenden Begriffs erkannt werden (z.B. SBB), oder ob heute die Kenntnis, für welchen Begriff sie eine Abkürzung bilden, weitgehend verloren gegangen ist (z.B. SCM, BASF).

II. Die Kennzeichnungskraft von Akronymen

a) Firmenrecht

Schon lange beschäftigen sich die Handelsregisterämter mit der Eintragbarkeit von Firmenbezeichnungen, die lediglich aus einigen Buchstaben bestehen. Leider

sind kaum je irgendwelche Entscheide publiziert worden, weshalb die nachfolgenden Ausführungen nicht durch Judikaturzitate belegt werden können. Dennoch soll versucht werden, die Praxis des eidgenössischen Amtes für das Handelsregister aus der Erinnerung des Autors wiederzugeben.

Bis zu den 70er Jahren war die Eintragung von Unternehmen, deren Firma zufolge ihres beschreibenden Inhaltes keine Kennzeichnungskraft besaßen, kein Thema des Eintragungsverfahrens. Nach wie vor finden sich denn auch viele Firmen im Handelsregister eingetragen, die einzig aus einer Branchenbezeichnung bestehen (Lift AG). Umso erstaunlicher erscheint es, dass die Eintragung von Firmen mit zwei oder drei Initialen zeitweise problematisch war.

Das eidgenössische Amt für das Handelsregister hat nämlich früher verlangt, dass Firmenbezeichnungen aus Gründen des öffentlichen Interesses aussprechbar sein müssten, da die Verarbeitung von unaussprechbaren Anschriften bei den Poststellen unnötige Belastungen verursachen würden. Offenbar dachte man dabei an das Sortieren der Briefe, wo anscheinend dem mündlichen Verkehr besonderes Gewicht zugemessen wurde. Das Amt verlangte daher, dass Initialwörter mit einem aussprechbaren Wort zu kombinieren seien, beispielsweise in der Form «GBC Manufacturing Corp.». Indessen musste das Amt einsehen, dass selbst sog. unaussprechbare Buchstabenkombinationen dennoch ausgesprochen wurden, und sei es auch nur, indem man sie buchstabierte. Seit Beginn der 70er Jahre wurden daher Firmenbezeichnungen zugelassen, die einzig aus einer Gruppe von drei oder mehr Buchstaben bestanden. Anfänglich durften diese nicht durch Punkte abgetrennt sein, doch ist auch diese Einschränkung, wie ein Blick ins Handelsamtblatt beweist, mittlerweile fallengelassen worden. Nunmehr werden Buchstabenkombinationen ohne Einschränkungen zugelassen.

Die Beifügung einzelner Initialen zu Sachbegriffen bildet heute oft noch die einzige Möglichkeit, um zu einer eintragungsfähigen Firmenbezeichnung zu gelangen. Das Reservoir an prägnanten Phantasieworten scheint einigermaßen erschöpft zu sein, weshalb bei Neugründungen vermehrt auf Sachbezeichnungen zurückgegriffen werden muss. Da diese höchstens bei einigermaßen phantasievoller Kombination eingetragen werden (z.B. BGE 114/1988 II 284: Aeroleasing), bildet die Beifügung von herausgezogenen oder auch zufällig gewählten Initialen oft den einzigen Ausweg, um einen Unternehmensnamen eintragungsfähig zu machen. So wurde beispielsweise vom Bundesgericht entgegen dem eidgenössischen Amt für das Handelsregister die Eintragung der Firma «LN Industries S.A.» einzig im Hinblick auf den kennzeichnenden Charakter der Buchstabenkombination LN bewilligt (BGE 106/1980 II 352). Dies ändert nichts daran, dass die Praxis solch vorangestellte Buchstaben als «faktisch absolut farb- und inhaltslose Kombinationen» apostrophiert (SMI 1986 106: IC Invest Consult AG) hatte.

Der Verwendung von Akronymen in Firmen wird dadurch eingeschränkt, dass die rund 100 im Bundesblatt publizierten Sigel zwischenstaatlicher Organisationen geschützt sind und für die Firmenbildung nicht zur Verfügung stehen. Firmen mit solchen oder nachgeahmten Sigeln dürfen im Handelsregister nicht eingetragen werden, und die Handelsregisterführer wachen anscheinend aufmerksam über die Einhaltung dieser Vorschrift (Art. 6 Abs. 1 UNO-Gesetz). Dies wurde beispielsweise der BIS, Services et Travail Temporaire S.A. in Genf zum Verhängnis, die von einer

ähnlich lautenden französischen Muttergesellschaft (BIS, Société internationale de services) gegründet wurde, aber mit dem Sigel der Bank for International Settlements (BIS) teilweise übereinstimmte (BGE 105/1979 II 137: BIS).

b) Eintragungsfähigkeit im Markenrecht

Die Beurteilung der Kennzeichnungsfähigkeit einer hinterlegten Marke gehörte schon immer zum Kernbereich der markenrechtlichen Prüfung. Bis zur Mitte der Zwanziger Jahre hat das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum Buchstabenmarken wie P.K.Z. selbst ohne bildliche oder andere Ausschmückung ohne weiteres eingetragen. Im Jahre 1926 rügte das Bundesgericht jedoch die Eintragung der Buchstabenmarke AS für Teerfarben, da diese nicht unterscheidungskräftig sei und als Beschaffenheitsangabe aufgefasst werde (BGE 52/1926 II 305). Daher liess sich das Amt trotz eingehender und heftiger Kritik dieses Urteils (Wieland Alfred, Unerfreuliches und Unpraktisches aus dem Schweiz. Warenzeichenrecht, SJZ 23/1927 197 ff.) von seiner bisherigen liberalen Praxis abbringen und betrachtete fortan Buchstabenkombinationen als nicht registrierbare Typen- oder Sortenbezeichnungen. Seither hat es konsequent die Haltung vertreten, unaussprechbare Akronyme müssten dem Verkehr freigehalten werden und könnten höchstens dann eingetragen werden, wenn sie sich im Verkehr als Kennzeichen eines ganz bestimmten Unternehmens durchgesetzt hätten. Diese Praxis scheint kaum je gerichtlich angefochten worden zu sein (vgl. etwa PMMBI 11/1972 73: SEL = Super mit Einspritzmotor, Luxusausführung).

Solange die Nichteintragung von Akronymen mit dem Freihaltebedürfnis von Typenbezeichnungen begründet wird, ist der Praxis des Amtes zuzustimmen. Nicht ganz konsequent ist es jedoch, wenn nach dem Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der Stellenwert des Freihaltebedürfnisses hinter dem Eintragungsinteresse des Anmelders zurückweicht. Die Verkehrsdurchsetzung bildet die Schwelle zwischen fehlender und vorhandener Kennzeichnungskraft und hat mit dem Freihaltebedürfnis direkt nichts zu tun. Typenbezeichnungen besitzen selbstredend die Eigenschaft, die damit versehenen Waren von anderen zu unterscheiden. Ob man diese Eigenschaft als Kennzeichnungskraft oder nur als Unterscheidungskraft definieren will, ist eher ein Streit um Worte. Denn Buchstabenkombinationen sind so oder so geeignet, bestimmte Leistungen zu charakterisieren. Die Verkehrsdurchsetzung hat bei solchen Zeichen einzig die Wirkung, das Erinnerungsbild zu verdeutlichen und eine Beziehung zwischen Buchstabenwort und Hersteller zu schaffen.

Im Hinblick auf die Bedürfnisse des Verkehrs, der nun einmal Akronyme immer schneller als Firmenkennzeichen zu verstehen pflegt, sah sich das Amt genötigt, seine Praxis zu lockern. Heute werden Buchstabenkombinationen auch ohne Verkehrsdurchsetzungsnachweis eingetragen, wenn sie mit einem eigenwilligen Schriftzug dargestellt werden, der nicht völlig banal ist. Damit wird geschickt der Umstand genutzt, dass das Markenregister im Gegensatz zum Firmenregister nicht nur Wortmarken enthält, sondern auch kombinierte Wort-/Bildmarken. Die Praxis des Amtes, welcher Schriftzug oder welches figurative Beiwerk zur Eintragung eines Akronyms genügen soll, hat freilich noch wenig genaue Konturen, was angesichts

der eigenartigen Schwierigkeit, Bildelemente in Worte zu kleiden, noch einige Zeit anhalten dürfte. Fest steht einstweilen, dass eine Hintergrundschraffur und wohl auch eine Farbbeanspruchung ein einfaches Buchstabenzeichen noch nicht schutzfähig machen (PMMBL 26/1987 I 55: RFS). Im Hinblick auf die Wünschbarkeit einer einheitlichen Praxis seien wahllos einige der wenig zugänglichen Beispiele herausgegriffen:

nicht eintragungsfähig:

eintragungsfähig:

DISTER FOAM
 [-N-C-O-]
 [H O]
 Couleurs revendiquées: rouge et noir.

(BGE 104/1978 Ib 67)

(Mitt. 1980 84)

(vgl. E. Marbach, Die eintragungsfähige Marke, S. 63 N. 95 S. 129, Abb. 32)

(vgl. E. Marbach, op. cit., S. 63 N. 95 und S. 128, und Abb. 29–31)

RFS[®] / / / /
 INFORMATIC

(PMMBL 26/1987 I 55)

(vgl. Ch. Wegenast in dMitt 79/1988 64)

Auch ein einzelner Buchstabe kann sich im Laufe der Zeit für ein Unternehmen oder seine Waren im Verkehr durchsetzen, sei es wegen seiner originellen graphischen Gestaltung (z.B. das Jelmoli-J), oder sei es wegen seiner konsequenten Farbgebung (z.B. das orange Migros-M). Grundsätzlich müsste es sogar möglich sein, dass sich

selbst ein schwarzer Kapitalbuchstabe als Kennzeichen durchsetzt (gl.M. Rosenkranz August, Handbuch über die Markeneintragung, S. 15).

c) Würdigung

Die gegenwärtige Praxis, wonach im Firmenrecht die Kennzeichnungskraft von Akronymen bejaht, im Markenrecht dagegen verneint wird, ist kaum zu begründen. Warum soll beispielsweise die Bezeichnung «LN Industries S.A.» zwar als Firma, nicht aber als Marke eintragbar sein? Wie steht es, wenn diese Firma im Sinne von Art. 1 MSchG als Marke verwendet wird? Firmenregister und Markenregister dienen beide dem gleichen Zweck: sie wollen gewisse Bezeichnungen monopolisieren, das Firmenregister für wirtschaftliche Unternehmen, das Markenregister für angebotene Waren (und hoffentlich bald einmal auch Dienstleistungen). Es ist nicht ersichtlich, warum die Behörden verschiedene Anforderungen an die kennzeichnende Kraft der einzutragenden Zeichen stellen. Die Vorstellungen, die sich das Publikum von einem Zeichen macht, sind die gleichen, ob es sich nun um eine Firma oder um eine Marke handelt. Hat das Zeichen die Eigenschaft, als Symbol für eine bestimmte Leistung zu dienen, sollte dieses Zeichen gerade wegen dieser Eigenschaft in ein Ausschliesslichkeitsregister eingetragen werden können, unabhängig davon, ob es nun ein Unternehmen selbst oder nur, aber immerhin, seine Waren und Dienstleistungen symbolisiert.

III. Die Verwechslungsgefahr

a) Im Firmenrecht

Obwohl Kurzbezeichnungen für Firmen und Verbände heute ausserordentlich verbreitet sind, sind die bekannt gewordenen Verwechslungen höchst bescheiden geblieben. Meistens wird schon aus dem Zusammenhang erkannt, auf was sich das Akronym beziehen soll. Wer dem Kürzel SBV in der Presse begegnet, merkt sofort, ob damit der Schweizerische Bankverein oder der Schweizerische Bierbrauerverein gemeint ist. Auch ist jedem Juristen klar, dass SBG nicht nur für die Schweizerische Bankgesellschaft, sondern auch für das Bundesgesetz über die Spielbanken steht, von dem wiederum der SGB (Schweiz. Gewerkschaftsbund) deutlich unterschieden werden kann, und das PVG je nach dem Zusammenhang entweder auf das Postverkehrs-gesetz oder die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden verweist. Selbst bei der Signatur SMI, die einmal für «Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht» und ein andermal für «Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht» steht, scheinen sich die Fehlzurechnungen trotz der gleichen Fachrichtung in Grenzen zu halten. Auch in andern Branchen scheinen ähnliche Kürzel, wie die Bankenkürzel SBG, SBV und SVB oder die Kurzbezeichnungen der Parteien SVP, CVP und EVP, zu keinen nennenswerten Komplikationen zu führen. Das Publikum ist sich offensichtlich bewusst, dass solche Akronyme mit einer gewissen Aufmerksamkeit behandelt werden müssen, weshalb bei Unklarheiten recht-

zeitig Rückfragen erfolgen, so dass Verwechslungen im Keim erstickt werden. Auch der Bundesrat hat im Bereiche des mit dem Firmenrecht nahe verwandten Namensrechts mit Fug darauf hingewiesen, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Titeln «Ing. ETH» und «Ing. HTL» nicht bestehe, obwohl von den drei der Berufsbezeichnung beigefügten Buchstaben deren zwei identisch sind (BBl 1977 I 725).

Auch wenn sich Kurznamen von Firmen offensichtlich leicht und tief ins Gedächtnis einprägen, werden sie bei der gerichtlichen Beurteilung der Verwechslungsgefahr der damit gebildeten Firmen oft vernachlässigt. So genügt es nach ständiger Rechtsprechung nicht, die deutliche Unterscheidbarkeit zweier Firmen durch die Hinzufügung eines Buchstabenwortes herbeizuführen. Bereits im Jahre 1956 wurde dem Kurzwort EMET (für Eisen und Metall) jede Originalität abgesprochen und dessen Vorhandensein bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr vernachlässigt (BGE 82/1956 II 341, ebenso CJ GE in Mitt 1980 187: TCL und Mitt 1984 321: PSW Patex Sportswear). Diese Praxis ist in neuerer Zeit mit dem Hinweis bestätigt worden, die Beifügung eines Akronyms sei höchstens dann von Belang, wenn sich dieses im Verkehr durchgesetzt habe, wozu es eines langen und intensiven Gebrauchs bedürfe (KGer ZG in SMI 1989 47: WIP, HGer BE in SMI 1991 42: BBl, im Ergebnis ebenso HGer ZH in SMI 1986 106: IC). Selbst identische Akronyme in verschiedenen Firmen bewirken keine Verwechslungsgefahr, wenn neben den Akronymen noch weitere Firmenbestandteile vorhanden sind (anders jedoch bezüglich des aussprechbaren Kurzwortes DEP für dépannage: CJ GE in SMI 1988 86). Hat sich jedoch das Akronym als schlagwortartige Kurzbezeichnung für ein Unternehmen durchgesetzt, kommt ihm sogar Persönlichkeitsschutz gemäss Art. 28 ff. ZGB zu (BGE 80/1954 II 285: FAS und BGer Mitt. 1984 314: JPS III). In dieser Rechtsprechung widerspiegelt sich die tägliche Erfahrung, dass ein Akronym je nach dem Zusammenhang einen verschiedenen Sinngehalt aufweist. Während die Deutschschweizer unter dem Buchstabenwort SVP sofort an eine Bundesratspartei denken, lässt es in Genf offenbar eher an die geläufige Abkürzung für «s'il vous plaît» denken (CJ GE in SMI 1988, 94).

b) Im Markenrecht

Auch im Markenrecht wie auch in dem den gleichen Grundsätzen huldigenden Wettbewerbsrecht sind Entscheidungen zur Verwechselbarkeit von Akronymen selten. Dies kann nur dadurch erklärt werden, dass sich das Publikum Buchstabenwörter offenbar gut einprägt, so dass Verwechslungen weniger schnell eintreten. Auch sind sich die Zeicheninhaber bewusst, dass der Vorrat an Akronymen äusserst beschränkt ist (für 2 Buchstaben beträgt er 625, für 3 Buchstaben beträgt er 15 625 Kombinationen, wovon viele schon durch Ämter etc. besetzt sind), weshalb sie nur einen Schutz gegen identische Übernahme, nicht aber gegenüber bloss ähnlichen Nachahmungen erwarten.

Dass übereinstimmende Buchstabenwörter verwechselbar sind, ist offensichtlich. Doch ist es äusserst heikel, den Schutzbereich zu ähnlichen Marken abzustecken. Immerhin wurde der offenbar recht bekannten Garnmarke DMC Schutz gegen die Konkurrenzmarke CMC gewährt (TA TI in Mitt. 1953 91). Auch hat sogar das

Bundesgericht die Abkürzungen F.A.S. und F.S.A. unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechtes als verwechselbar betrachtet, dabei aber offen gelassen, ob dies auch für das Paar F.S.A. und F.S.A.I. zutrefte (BGE 80/1954 II 286). Demgegenüber ist das Handelsgericht Zürich im Jahre 1932 ohne weiteres davon ausgegangen, dass der Kürzel EP mit der bekannten Wortmarke EPA (Einheitspreis AG) verwechselbar sei (ZR 31 Nr. 70). Schliesslich hat das Handelsgericht Bern die Verwechselbarkeit der Marke BBT mit der bekannten Marke BBC bejaht (Mitt 1977 159).

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Akronyme, die ja als Marken blickfangmässig herausgestellt zu werden pflegen, kaum je mit Typenbezeichnungen verwechselt werden. Wer wäre je beim Erblicken der Grössenangabe M (für medium) auf den Gedanken gekommen, der Verwender dieser Angabe habe etwas mit Migros zu tun? Die Anbringung von Marken und Typenbezeichnungen folgt eben deutlich verschiedenen, wenn auch ungeschriebenen Regeln, und das Publikum scheint diese bestens zu kennen. Daher wäre zu überlegen, ob Akronyme nur insofern zu schützen sind, als gleiche oder ähnliche Modellbezeichnungen nicht durch typographische Mittel so herausgestellt werden dürfen, dass das Publikum an das Vorhandensein einer Marke glaubt. Dieser relativierte, enge Schutzbereich entspricht einer früheren Praxis des Bundesgerichts, wonach Sachbezeichnungen, die mit einer Marke verwechselbar sind, nur in beschreibendem Sinne, nicht aber als markenmässiger Blickfang verwendet werden durften (BGE 79/1953 II 221: Scandale/Sandal). Analog verbot das Bundesgericht die Verwendung einer zwar richtigen, aber verwechselbaren Herkunftsbezeichnung nur als Kennzeichen, nicht aber in beiläufiger Form als Hinweis auf den tatsächlichen Ursprung (BGE 82/1956 II 358: Weissenburger/Schwarzenburger). Diese Rechtsprechung scheint die widersprüchlichen Interessen an der liberalen Registrierung von Akronymen und dem Freihaltebedürfnis an Typenbezeichnungen vernünftig gegeneinander abzugrenzen.

c) Verkehrsdurchsetzung

Wird von der Prämisse ausgegangen, dass Buchstabenmarken Schutz erst kraft Verkehrsdurchsetzung erlangen, so stellt sich ein weiteres, bis heute offenbar noch nie aktuell gewordenes Problem. Angenommen, ein Fabrikant nehme im Jahre 1980 (oder auch früher) die Dutzendmarke ABC in Gebrauch und es gelinge ihm dank langdauernder und umfangreicher Benutzung sowie dank weit verbreiteter und geschickter Werbung, für diese Marke im Jahre 1990 die Verkehrsdurchsetzung zu erlangen. Damit wird es ihm möglich, zum mindesten identische Konkurrenzmarken vom Feld zu verbannen. Wie aber wäre zu entscheiden, wenn im Jahre 1985 ein Konkurrent ebenfalls mit der Benutzung der Typenbezeichnung ABC begonnen hätte? Muss er diese Benutzung wieder einstellen, sobald der ältere Benutzer für sein Zeichen Verkehrsgeltung erlangt hat? Oder darf er sie wie der gutgläubige Vorbenutzer im Patentrecht (Art. 35 Abs. 1 und 2 PatG) weiter benützen und seinerseits auf eine Verkehrsdurchsetzung hinarbeiten, mit der Konsequenz, dass im Moment, in dem auch ihm der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung gelingt, beide ABC-Zeichen wegen verlorengangener Herkunftsfunktion zum nicht mehr

schützbaeren Freizeichen degenerieren? An diesem Beispiel wird ebenfalls ersichtlich, dass die Konstruktion der Verkehrsdurchsetzung bei Akronymen zusätzliche Probleme schafft.

IV. Schlussfolgerungen

Akronyme sind Bestandteile des täglichen Lebens. Sie sind heute als Abkürzungen und Symbole für Institutionen und deren Leistungen nicht mehr wegzudenken. Nennenswerte Erschwerungen wegen falscher Zuordnungen dieser Akronyme sind nicht bekannt geworden.

Wegen ihrer Funktion als Kennzeichen verdienen Akronyme Eintragung in die Kennzeichenregister und Schutz vor Verletzungen. Deren Schutzzumfang ist freilich von den konkreten Umständen abhängig. Bekannte oder gar berühmte Initialen (IBM) verdienen signifikanten Abstand, während sich der Schutz in Branchen, in denen Buchstabenwörter üblich sind, auf identische Übernahmen beschränken dürfte (SBV). Der Schutz von Buchstabenwörtern darf jedoch die Verwendung von Typenbezeichnungen nicht beeinträchtigen, doch lassen sich die beiden Interessen durchaus unter einen Hut bringen. In die Beurteilung der Verwechslungsgefahr einzubeziehen sind auch weitere Bestandteile des Zeichens; umgekehrt vermag die Beifügung eines Akronyms die mögliche Verwechselbarkeit der übrigen Bestandteile in der Regel nicht zu beheben.

La protection des titres professionnels, notamment celui d'avocat, en droit suisse

par Jaques Guyet, ancien Bâtonnier, ancien Président de la LIDC

Il m'est donné de me joindre à l'hommage combien mérité consacré au professeur Edmond Martin-Achard par la Revue suisse de la propriété intellectuelle, dont les lecteurs regroupent tous les spécialistes de cette branche du droit, appartenant au commerce et à l'industrie, au barreau, à la magistrature, aux facultés de droit, sans parler des ingénieurs-conseils. C'est pour moi une belle occasion de lui exprimer mes sentiments d'estime et d'amitié, après avoir en maintes circonstances collaboré avec lui lorsqu'il présidait la Ligue internationale du droit de la concurrence (1969-1972) ou au sein du comité du groupe suisse de cette association et l'avoir aussi affronté bien souvent au prétoire . . . Mais aujourd'hui je souhaite m'adresser d'abord à l'éminent avocat, que la confiance de ses confrères porta à la combien haute et délicate charge de Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Genève (1959-1961).

En tête de l'avant-propos de son récent ouvrage «L'Avocat aujourd'hui»¹, le Bâtonnier Edmond Martin-Achard écrivait: «Les problèmes que pose l'exercice de la profession d'avocat m'ont toujours captivé, tout d'abord à l'Université de Genève, puis à Paris en 1935 durant un bref stage chez le Bâtonnier Payen, enfin dans la pratique pendant quelque 50 ans. Aujourd'hui encore, avec un peu de distance, mais toujours un vif intérêt, je garde le contact avec l'activité de mes anciens confrères». Ses publications sur la profession d'avocat, comme aussi l'enseignement de la déontologie aux avocats stagiaires genevois, en témoignent.

M. Edmond Martin-Achard ne pouvait dès lors qu'être attiré par les problèmes posés par «la discipline des professions libérales (statut et droit disciplinaire)» qu'il traita dans un rapport présenté à la Société suisse des juristes en 1951², rapport maintes fois cité par les tribunaux et par le législateur genevois.

Spécialiste du droit de la concurrence déloyale, M. Edmond Martin-Achard ne manqua jamais dans ses écrits d'aborder l'un des aspects du statut des professions libérales: le droit au titre et sa protection et par là la répression des titres ou dénominations professionnels inexacts, en vertu des textes légaux régissant ce statut et en vertu de la LCD précisément. Dans son commentaire sur la nouvelle LCD, il écrit (p. 52):³

«Les avocats et les notaires sont soumis à des réglementations cantonales et en général à la déontologie de leurs Ordres professionnels . . .

¹ A propos de l'exercice du barreau «L'Avocat aujourd'hui», Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990.

² RDS 1951, p. 140 à 304.

³ La loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, Lausanne 1988.

«D'une façon générale, on peut dire que lorsque l'exercice de la profession avec l'emploi du titre n'est pas réglé par des dispositions officielles, l'utilisation des dits titres est soumise en tout état aux règles de la concurrence loyale, ce qui donne une grande portée théorique à l'art. 3c LCD. L'usage du titre doit correspondre à la qualification professionnelle de celui qui l'utilise, selon la compréhension du public.

Lorsque le titre est protégé par une disposition légale, sa violation est tout à la fois une infraction à la règle et un acte de concurrence déloyal.»

C'est dire qu'il ne peut qu'approuver la jurisprudence protégeant le barreau contre toute usurpation du titre d'avocat, et l'opinion maintes fois exprimée par son collègue, confrère et notre ami commun, le regretté Alois Troller⁴.

I

1.- Toute activité économique, y compris l'exercice des professions libérales, est protégée par la LCD⁵. Faut-il même le rappeler?

2.- D'autre part, le caractère licite ou illicite d'une indication s'apprécie selon ce que comprennent ses destinataires, clients, le public⁶. Peu importe que la tromperie ait ou non abouti, les indications inexactes ou fallacieuses étant objectivement prohibées; un risque même hypothétique suffit⁷. C'est là un principe fondamental, illustré par de nombreuses décisions: fausses indications notamment sur soi-même, réclame trompeuse ou déloyale en faveur de sa propre entreprise, ces indications tendant à laisser croire à un avantage inexistant. Le public est par là aisément trompé, car il a trop tendance à accorder confiance à une indication qu'il examine souvent sans grand discernement. «Par là même il porte atteinte à ses rivaux et viole le jeu normal de la concurrence», écrit le professeur Martin-Achard dans son commentaire de la nouvelle LCD (p. 45-46, No 1).

3.- Il est clair que telles indications inexactes ou mensongères, de nature à induire le public en erreur, sont réprimées par l'art. 3 lit. b LCD (comme auparavant par l'art. 1er, al. 2, lit. b et par l'art. 13 lit. b aLCD)⁸.

⁴ Notamment: Immaterialgüterrecht, 3e éd., tome II, p. 930 et 931 et note 188.

⁵ FF 1942 I 676-677, ch. III, No I: «. . . aussi . . . aux professions dites libérales (médecins, avocats, musiciens, écrivains, etc.)».

⁶ ATF 90 IV 43 c.1 ou JT 1964 IV 55; Valais 8 oct. 1968, RSPI 1969.179; Trib. pol. La Chaux-de-Fonds 22 oct. 1982, RSPI 1983/II 103.

⁷ ATF 94 IV 34 c.1 ou JT 1968 IV 84.

⁸ Genève, 25 mai 1990, RSPI 1990.394 c. 5a - jugement qui sera plus spécialement commenté dans la dernière partie de cette contribution (ch. II, No 4).

4.- L'art. 3 lit. c LCD (auparavant l'art. 1er, al. 2, lit. c et l'art. 13 lit. c aLCD), qui réprime l'abus de titre ou de dénomination professionnelle, complète la disposition de la lit. b qui vient d'être évoquée. Elle en constitue un cas spécial⁹. Là aussi un simple risque, même hypothétique, de tromperie suffit, même sans intention de tromper¹⁰. Cette disposition protège les titres et les dénominations professionnels, tandis que l'emploi dans le commerce d'un titre non professionnel inexact est visé par la lit. b.

5.- Si le titre professionnel est réglementé et protégé par une disposition spéciale, fédérale ou cantonale, l'usurpation de ce titre constitue à la fois une infraction à cette dernière et à la LCD¹¹. Parmi ces dispositions spéciales, il faut citer (comme le dit le message de la aLCD): la loi fédérale sur la formation professionnelle (actuellement l'art. 72 de cette loi du 19 avril 1978; RS 412.10) ainsi que, par exemple, les législations cantonales sur les professions juridiques: à Genève, la loi du 14 mars 1985 (notamment modifiée le 7 février 1991) sur la profession d'avocat («LPAV»), la loi du 25 novembre 1988 sur le notariat (Rec. syst. E.5.4 et E.5.1, respectivement), etc.¹².

Il faut remarquer que le port sans droit d'un titre universitaire ou d'un titre non équivalent à celui d'une université suisse, en dehors du champ d'application de la LCD, tombe sous le coup du droit cantonal, qui peut ériger en contravention de police (art. 335 ch. 1 CP) pareil comportement. C'est ce qu'a confirmé le Tribunal fédéral dans un arrêt relatif au droit du canton de Schwytz (mais d'autres exemples sont mentionnés à l'arrêt); il convient de citer ce passage, d'une portée générale, du 1er alinéa du considérant 2 (ATF 74 IV 108 ou JT 1948 IV 125):

«... l'emploi abusif de titres universitaires est devenu une infraction de droit fédéral, ce qui a rendu le droit cantonal inapplicable en cette matière. En revanche, les cantons ont toujours la faculté de punir l'abus de titres comme contravention, mais dans la mesure où il ne s'agit pas de concurrence déloyale au sens de la LCD. On ne saurait trouver une autre solution ni dans la loi ni dans la genèse de celle-ci. Ce n'est pas seulement dans la lutte économique que les titres universitaires revêtent de l'importance, mais aussi et surtout dans le domaine spirituel et social. Celui qui se donne l'apparence d'avoir conquis un grade universitaire obtient ainsi une position sociale usurpée. De plus, l'usurpation de titres universitaires nuit au prestige des universités suisses et au

⁹ Germann, *Unlauterer Wettbewerb*, Zurich 1945, p. 259; Troller, *op. cit.*, tome II, p. 930.

¹⁰ Martin-Achard, *op. cit.*, p. 51 No 2.

¹¹ FF 1942 I 687; Germann, *op. cit.*, p. 86; Martin-Achard, *op. cit.*, p. 52, No 4; Troller, *op. cit.*, tome II, p. 931 et notes 188 et 189.

¹² Il sortirait du cadre limité de cet exposé de dresser un tableau de toutes les dispositions du droit fédéral et du droit genevois. Indiquons encore que l'art. 37 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1941, et ses modifications (Rec. syst. E.3.1) érige en contravention (art. 335 et 400 CP) les actes de ceux qui ont contrevenu aux lois et règlements protégeant le port du titre de notaire ou celui d'avocat (ch. 39) et de ceux qui ont exercé la profession d'avocat sans être inscrits au tableau (ch. 39bis).

crédit des titres qu'elles délivrent. D'autre part, l'interdiction de l'abus de titres peut se justifier pour des raisons d'intérêt général touchant à la police administrative: par exemple, celui qui s'intitule «docteur» ou «Dr med.» dans un canton où l'exercice de l'art médical est libre met en danger la santé publique en faisant croire qu'il possède une formation scientifique.» (traduction du JT)

Et après cette citation il faut relever cette constatation du professeur Martin-Achard, d'ordre général aussi¹³:

«La LCD dans son orientation fonctionnelle considère les consommateurs et les commerçants comme participant directement à la concurrence et en conséquence, comme coresponsables de son fonctionnement (voir Troller, op. cit., p. 918). L'individu qui intente une action pour cause de concurrence déloyale ne se borne pas à se protéger lui-même, mais protège indirectement la concurrence en tant qu'institution (M 34).»

6.- Enfin, l'exploitation d'un titre ou dénomination usurpé est propre à créer un risque de confusion avec les prestations ou les affaires d'autrui, au sens de l'art. 3 lit. d LCD (auparavant l'art. 1er, al. 2, lit. d et l'art. 13 lit. d LCD)¹⁴. L'intention de créer une confusion (sauf pour l'action civile en réparation et évidemment l'action pénale) n'est pas nécessaire, il suffit d'un danger objectif de confusion¹⁵.

7.- Quelques mots sur deux aspects de procédure.

a) L'art. 10 al. 2 lit. a LCD donne qualité pour agir dans les actions défensives «aux associations professionnelles et associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres» et ceci sans désormais que leurs membres aient eux-même qualité pour ce faire et en outre, désormais, dès qu'il y a une «menace»¹⁶. Auparavant la jurisprudence avait déjà largement admis la qualité pour agir des associations professionnelles selon l'art. 2 al. 3 a LCD¹⁷: par ex. la S.I.A. (ATF 93 II 135 c. 1 ou JT 1967 I 631; Zurich 8 avril 1988, RSPI 1989.129 c.2), l'Association suisse des réalisateurs de films (ATF 103 II 294 c. 5 ou JT 1979 I 214), etc. Dans son jugement du 25 mai 1990, déjà mentionné¹⁸, la Cour de justice civile de Genève a admis, sur la base de l'art. 10 al. 2 lit. a LCD, la qualité pour agir de l'Ordre des avocats de Genève, nonobstant le fait que ses statuts ne mentionnent pas expressément la défense des «intérêts économiques» de ses membres, en considérant (cons. 3 avant-dernier alinéa):

¹³ Op. cit., p. 41, No 12 in fine.

¹⁴ Genève 25 mai 1990, RSPI 1990.394 c. 5c – déjà mentionné.

¹⁵ FF 1983 II 1096, No 241.33 in fine.

¹⁶ FF 1983 II 1086, No 152.5, et 1111–1112, No 242.2; Guyet, Les actions en justice, p. 92–93, No 3, in La nouvelle LCD, CEDIDAC, Lausanne 1988.

¹⁷ Peu importe leur forme juridique: association selon l'art. 60 CC, société coopérative (Valais 8 oct. 1969, RSPI 1969.179 c. 2).

¹⁸ RSPI 1990.394.

«La Cour constate que les statuts de l'ODA, bien que ne mentionnant pas le mot «économique», donnent à cette association une autorisation de défense des intérêts de ses membres suffisamment large pour qu'elle englobe la qualité pour agir en matière de concurrence déloyale; il est évident que la lutte contre d'éventuels «faux» avocats intéresse d'une manière générale tous les avocats ayant le droit de porter ce titre ou d'exercer le barreau.»

Ce qui du reste va de soi (cf. art. 2 ch. 4 et art. 25 ch. 14 des statuts de l'Ordre). La Cour avait d'ailleurs déjà retenu la qualité pour agir dans ses ordonnances provisionnelles des 25 octobre 1988 et 4 avril 1989.

b) La violation des dispositions de droit civil citées plus haut (art. 3 lit. b, c et d) est réprimée au pénal (art. 23), sur plainte du lésé ou d'une association ou organisation (art. 9 et 10), s'il y a acte intentionnel – ou par dol éventuel – mais non pas par négligence¹⁹.

II

Nous citerons quelques décisions de justice venant illustrer nos propos et nous terminerons par une analyse du jugement de la Cour de Genève du 25 mai 1990 prononcé en faveur de l'Ordre des avocats de Genève (déjà cité).

1.- Dans un article «la LCD et son application», paru dans la Semaine judiciaire 1950, p. 49 ss, le professeur Edmond Martin-Achard signale (p. 56), en se référant à Germann, (p. 259 et 260), que les tribunaux de Schaffhouse et de Soleure ont condamné sur la base de l'art. 48 CO (alors en vigueur) l'usage abusif du titre «d'avocat» et «d'ingénieur».

Le Tribunal fédéral a confirmé un arrêté du Conseil d'Etat de Schaffhouse interdisant à un assistant dentiste de porter publiquement le titre de «docteur», qui lui avait été délivré par un institut non officiel et dépourvu de toute valeur, institut qualifié par la décision cantonale de «Schwindelinstitut» . . . (ATF 47 I 133 ou JT 1922 I 141). Voir aussi ATF 74 IV 108 ou JT 1948 IV 125 (déjà cité à propos de la compétence de police des cantons, en dehors du cadre de la LCD), quant à un titre «Dr phil. de l'Universitas studiorum Fridericia» à Salt Lake City (Etats Unis).

Le Tribunal supérieur d'Argovie a jugé, le 21 février 1980 (RSJ 1981.390 ou RSPI 1981.176), que faire état d'un «doctorat» délivré par une prétendue université peut constituer une violation de l'art. 13 lit. c (aLCD), même si le titulaire peut être habilité à le porter en Suisse, lorsque selon l'usage qu'il en est fait il est propre à créer des confusions dans la concurrence économique.

Dans le même ordre d'idée, il faut mentionner un jugement du Tribunal supérieur d'Appenzell-Rhodes extérieures du 27 septembre 1955 (RSJ 1959.10 ss ou RSPI

¹⁹ Guyet, op. cit., p. 105.

1959.184) qui a dit que l'utilisation dans le commerce du titre «Doctor honoris causa» ou de celui de «Doctor philosophiae honoris causa», décerné par la Bibliotheca et Pinacoteca Ambrosiana, Milan, n'est pas autorisée; en effet, cette université n'a ni étudiants, ni facultés et ne fait pas de recherches scientifiques comme c'est le cas en Suisse. D'où le porteur de ce titre fait croire au public qu'il est docteur honoris causa d'une université suisse, ce qui lui apporte une confiance et une renommée dont il ne bénéficierait pas si le public était informé de la provenance de son titre.

Le secrétariat du Département fédéral de l'intérieur a estimé qu'en matière de concurrence, le titre de «docteur» n'est admissible que s'il est obtenu suite à des études d'une certaine durée dans une université suisse ou étrangère qui débouchent sur une distinction professionnelle (26 mars 1963, JACC 31, No 53).

Concernant le titre de «professeur», le Tribunal fédéral (ATF 50 I 157 ou JT 1925 I 114), rejetant un recours de droit public contre une décision zurichoise, fondée sur la loi de ce canton contre la concurrence déloyale alors en vigueur, a constaté qu'en Suisse, et spécialement dans le canton de Zurich, le titre de professeur étant réservé à ceux qui prodiguent un enseignement dans les établissements supérieurs de l'Etat, il n'est pas arbitraire de considérer comme un acte de concurrence déloyale le fait pour un étranger de s'intituler professeur alors qu'il n'enseigne pas dans les établissements d'instruction de l'Etat de son domicile, quant bien même il serait autorisé à porter ce titre dans son pays d'origine. En revanche, on ne peut interdire à une personne de s'intituler professeur si elle fait suivre ce titre d'une adjonction qui permette au public de se rendre compte qu'elle n'occupe pas la position d'un professeur dans un établissement officiel d'instruction (in casu «Professeur royal italien de musique»).

2.- Un arrêt relatif à l'incorporation du titre d'architecte paysagiste («Gartenarchitekt») dans une raison sociale doit aussi être mentionné. Le Tribunal fédéral l'admit dans le cadre non de la concurrence déloyale, mais d'un recours de droit administratif contre un refus de l'Office fédéral du registre du commerce et ce après avoir constaté l'absence de réglementation en Suisse et la longue expérience acquise par l'intéressé ainsi que l'octroi d'un grand prix lors de l'Exposition nationale de 1914 (ATF 62 I 103 ou JT 1936 I 515).

3.- Mentionnons encore d'autres décisions, qui seront très brièvement résumées (voir en outre L. David, Schw. Wettbewerbsrecht, 2e éd., Berne 1988, p. 72, No 194 et 195), mais sans évidemment s'attacher ici à une analyse des législations et réglementations sur la formation et les titres professionnels délivrés:

- le titulaire d'un certificat de capacité (obtenu à la fin de l'apprentissage d'installateur) n'a pas le droit de s'intituler «titulaire du certificat fédéral de capacité», cette dénomination étant généralement réservée aux porteurs du diplôme de maîtrise (Grisons 26 nov. 1957, RSPI 1960.84);
- celui dont les études se sont limitées au technicum ne peut s'intituler «ingénieur ETS» ou «architecte ETS», mais «ingénieur technicien ETS» ou «architecte

technicien ETS» (ATF 93 II 135 ou JT 1967 I 631). Autre décision: le titre «architecte diplômé ETS», utilisé par un architecte ayant obtenu au technicum du soir le diplôme d'«architecte technicien ETS» fait croire à des mérites ou qualifications particuliers, notamment l'achèvement d'études supérieures; il est par conséquent déloyal (art. 3 lit. c LCD); en effet, la loi sur la formation professionnelle définit exhaustivement le titre que peut porter celui qui a achevé des études techniques supérieures (Zurich 8 avril 1988, RSPI 1989.129);

- un maître-coiffeur, titulaire du diplôme fédéral de coiffeur pour hommes ne peut s'en prévaloir dans des publicités de coiffure pour dames (Trib. féd. 27 sept. 1957, RSPI 1959.183);
- un industriel ne peut dans sa publicité annoncer qu'il est autorisé à former des apprentis «horlogers qualifiés», alors que tel n'était pas le cas, cette autorisation lui ayant été refusée mais seule celle de former des apprentis «remonteurs complets qualifiés» lui ayant été accordée. Il y a là acte de concurrence déloyale au regard de l'art. 13 lit. b aLCD, quand bien même la réglementation des apprentissages alors en vigueur ne prévoyait pas la profession «d'horlogers qualifiés» (Valais 8 oct. 1968, RSPI 1969.179);
- celui qui, sans avoir lui-même de diplôme, a repris le commerce précédemment exploité par un maître opticien, usurpe un titre et crée un risque de confusion (art. 3 lit. b et c aLCD) s'il utilise le nom de son prédécesseur, doublé du titre «maître opticien», en caractères gras, de concert avec son propre nom en caractères beaucoup plus discrets (Trib. pol. La Chaux-de-Fonds, 22 oct. 1982, RSPI 1983/II.103).

4.- Et pour terminer ce survol de la jurisprudence, il convient de revenir un peu plus longuement sur le jugement de la Cour de Genève du 25 mai 1990, dans la cause *Ordre des avocats de Genève c/ X*²⁰, maintes fois cité ici (RSPI 1990.394). Ayant été intégralement publié (à l'exception du considérant 1 relatif simplement aux conclusions en validation de mesures provisionnelles), le lecteur pourra s'y référer avec profit; il a également été mentionné dans une note du président Jacques Bercher, ancien Bâtonnier, publiée dans «L'avocat suisse», No 131 (3/1991), p. 27.

Comme on l'a vu, la Cour a retenu (cons. 3) avec raison la qualité pour agir de l'Ordre des avocats de Genève (ci-dessus ch. I, No 7, lit. a).

Elle a ensuite confirmé, également avec raison, que l'avocat stagiaire ayant définitivement échoué aux examens de fin de stage d'avocat ne peut faire état du titre

²⁰ Ce jugement aborde aussi (cons. 2) la procédure applicable et la compétence *ratione materiae*. Ce dernier point avait déjà été soulevé par X dans la procédure sur mesures provisionnelles, il fut débouté de son exception d'incompétence par l'ordonnance du 4 avril 1989 (SJ 1989.642 c. 1) et le Tribunal fédéral par arrêt du 21 juillet 1989 rejeta le recours de droit public formé par X contre cette ordonnance (RSPI 1990.234). Dans son jugement au fond la Cour a confirmé sa compétence, suivant les conclusions du Ministère public.

d'avocat stagiaire ou d'avocat, ce en vertu de la loi genevoise sur la profession d'avocat (LPAV), loi qui a abrogé et remplacé les art. 124 à 143 de la loi sur l'organisation judiciaire. Au considérant 4A de sa décision, la Cour relève notamment:

« . . . pour pouvoir faire état du titre d'avocat, il faut être titulaire du brevet d'avocat délivré aux conditions de l'art. 24 LPAV. Selon la lettre d), il faut avoir subi avec succès un examen de fin de stage. Ainsi dès le prononcé de l'élimination définitive du candidat, ce dernier ne peut plus faire état du titre d'avocat-stagiaire et encore moins de celui d'avocat qu'il n'a jamais acquis et qu'il ne peut d'ailleurs plus acquérir à Genève.

Quant à la protection du public, le Tribunal fédéral a rappelé dans son arrêt du 7 novembre 1986 (SJ 1987 p. 193 [98]) qu'il existe un intérêt public certain à empêcher que les particuliers s'adressant à des conseillers qui font état de leur titre d'avocat, sans avoir besoin d'une autorisation pour pratiquer et sans être inscrits au tableau, croient à tort que leur mandataire est soumis à la surveillance du barreau et doit respecter les obligations générales d'un avocat.

En se prévalant du titre d'avocat sur sa boîte aux lettres et sur son papier à lettres, en faisant état de ce titre dans les annuaires professionnels et téléphoniques, au contrôle de l'habitant, etc., X. a porté et utilisé le titre d'avocat contrairement aux dispositions de la LPAV.»

Le rappel, par la Cour, de «l'intérêt public» est là fort opportun.

Seconde question de fond plaidée par l'Ordre des avocats: l'usurpation par X de la dénomination «Maître» ou «Me». La Cour a suivi l'argumentation (cons. 4B), en adoptant du reste celle des juges des mesures provisionnelles:

«La Cour examinera ensuite la question du port du titre «Maître» et de son abréviation «Me».

La Cour a défini la signification de ce terme dans son ordonnance provisionnelle et reprend ici la définition selon laquelle le terme «Maître» remonte au Moyen-Age (XII^{ème} s.: «maistre») et vient directement du latin «magister». Il définit d'abord généralement la personne qui exerce une domination, qui dispose, en fait ou en droit, de certains pouvoirs sur des êtres ou des choses, ou qui est qualifiée pour diriger (Le Grand Robert de la langue française, 2^{ème} édition, Paris 1985, p. 167). Plus spécialement, le terme «Maître» (avec majuscule) a acquis la valeur de titre que l'on donne à certaines personnes: aux avocats et aux officiers ministériels (Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse, Tome 6, Paris 1984, p. 6558), ainsi qu'à des professeurs éminents, à des artistes ou à des écrivains célèbres, en signe de respect et d'estime (Robert, op. cit., ibid).

X. exploite un cabinet juridique. C'est en tant que conseiller juridique qu'il a utilisé le titre «Maître».

Les Bâtonniers de l'Ordre des avocats des cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais, Vaud et Jura ont confirmé que le titre «Maître» est réservé aux personnes titulaires du brevet d'avocat et aux notaires. A Genève, c'est un usage immémorial que seuls les avocats, les avocats-stagiaires, les notaires et les

huissiers judiciaires peuvent porter ce titre. De plus, les milieux juridiques ont toujours respecté cette tradition et ont donc prouvé qu'ils se sentaient liés par la pratique généralement admise. Ainsi, bien qu'actuellement aucun texte légal ne protège à Genève l'appellation «Maître», cette protection repose sur une coutume et l'opinio necessitatis des milieux intéressés (ATF 81 I 134).

A la différence du titre d'avocat que X. n'a jamais acquis suite à son échec aux examens de fin de stage, il a par contre acquis le titre «Maître» en tant qu'avocat-stagiaire dès le moment où il a été inscrit au tableau des avocats-stagiaires tenu par le Procureur général (art. 35 al. 2 LPAV et art. 12 RLPV) suite à sa prestation de serment (art. 27 LPAV et art. 11 RLPV).

Ayant acquis ce titre, il pouvait en faire état tant qu'il figurait au tableau des avocats-stagiaires ou le conserver grâce à l'obtention du brevet d'avocat. Comme il n'a pas obtenu le brevet d'avocat et a de ce fait été radié du tableau des avocats-stagiaires, X. a perdu ce titre professionnel et n'a plus le droit de s'en prévaloir».

En définitive, la Cour a retenu une violation de l'art. 3, lit. b, c et d LCD. Ce jugement est exemplaire et a dû satisfaire l'ancien Bâtonnier Edmond Martin-Achard.

Sur un seul point, la Cour s'est montrée semble-t-il trop réservée: elle a rejeté les conclusions de l'Ordre des avocats sollicitant d'être autorisé à publier et afficher le dispositif du jugement, alors même qu'il y avait un «intérêt public», ainsi qu'elle l'avait marqué au considérant 4A. La Cour a estimé que X n'utilisant plus les titres d'avocat et de Me ou Maître depuis environ un an, de telles mesures seraient aujourd'hui «disproportionnées».

* * *

La meilleure conclusion ne peut être que le rappel de ce qu'écrivait le professeur et ancien Bâtonnier Edmond Martin-Achard (op. cit., p. 51 No 1 in fine et No 3, ad art. 3 lit. c LCD):

«Toute une série de personnes emploient, avec plus ou moins de correction, des titres qui sous-entendent des qualifications particulières. Il ne s'agit pas ici de juger des qualités propres de ceux qui exercent un métier, mais bien d'empêcher l'emploi systématique d'une dénomination professionnelle qui est trompeuse.»

«A une époque où les professions se multiplient et se diversifient sous des titres plus ou moins hétéroclites, il faut mieux assurer la protection du public qui est naturellement respectueux des dénominations professionnelles, même s'il n'en mesure pas toujours exactement la portée.»

Cette défense doit constamment rester l'objectif du législateur, fédéral et cantonal, comme aussi des tribunaux, notamment sur la base de la LCD et du droit fédéral ou cantonal réglemant les titres professionnels. Cette défense doit être aussi assurée par la vigilance des parquets et par celle des professions, leurs syndicats, leurs ordres et des associations de consommateurs.

Cette vigilance doit l'être tout particulièrement à l'encontre de l'usurpation du titre d'avocat, ce dans l'intérêt du public, des justiciables et demandeurs de conseils juridiques. C'est là un titre professionnel régi par le droit cantonal dont les titulaires (après stage et examen) sont soumis à des règles strictes dans l'exercice de leur fonction, au respect du secret professionnel, au contrôle de leur rémunération en cas de litige, à l'obligation d'assumer les commissions d'office. Le titre d'avocat doit dès lors être réservé à ceux qui effectivement exercent cette profession, comme le proclamait l'art. 5 LPA, dans sa version originale adoptée le 14 mars 1985 par le Grand Conseil:

«Nul ne peut faire état du titre d'avocat dans son activité professionnelle s'il n'est inscrit au tableau des avocats».

Sans vouloir réveiller ici une polémique, nous ne pouvons à notre tour qu'exprimer notre déception devant l'annulation de cette disposition par l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 1986, au motif que cette disposition violait le principe de la proportionnalité²¹. Il est vrai toutefois que notre Cour suprême considéra que cette disposition reposait sur une base légale et constituait une mesure de police répondant à un intérêt public et qu'il appartenait alors au législateur, pour éviter une tromperie du public, de distinguer la désignation de ceux qui exercent la profession d'avocat de ceux qui invoquent simplement leur brevet d'avocat, c'est-à-dire d'être titulaire d'un simple titre. Dès lors par une loi du 7 février 1991, le Grand Conseil a, d'une part, repris sous forme d'un alinéa 1er cet article 5, d'autre part a introduit un second alinéa:

«Les personnes qui ont obtenu le brevet d'avocat et qui ne sont pas inscrites au tableau des avocats peuvent se qualifier de «titulaires du brevet d'avocat».

Reste évidemment à savoir comment le respect de cette distinction sera assuré . . .

²¹ ATF 112 Ia 318 ou SJ 1987.193. Bull. de l'Ordre des avocats de Genève No 5 (décembre 1987), éditorial du Bâtonnier.

Die Verleitung zum Vertragsbruch nach dem neuen UWG*

von Prof. Dr. Mario M. Pedrazzini, Rechtsanwalt, St. Gallen / Zürich

I. Allgemeines

Verträge schaffen Rechtsbeziehungen lediglich zwischen den Vertragsparteien, sodass, prinzipiell, ein Dritter einen Vertrag, bei welchem er nicht Partei ist, nicht verletzen kann. Auch ein Dritter kann aber dadurch eine unerlaubte Handlung begehen, dass er unter ganz bestimmten Umständen jemanden zu einem Verhalten veranlasst, welches für diesen die Verletzung eines Vertrages darstellt, den er mit einem Dritten abgeschlossen hat. Dieser Sachverhalt ist als Kategorie der «Verleitung zum Vertragsbruch» im Schuldrecht bekannt und kann unter Umständen dazu führen, dieses Verhalten als unerlaubte Handlung zu werten (auf der Grundlage von Art. 41 Abs. 2 OR, darüber BGE 108 II 312 sowie im Rahmen eines UWG-Sachverhaltes BGE 114 II 91 DIOR). Wenn das UWG in Art. 4 die Verleitung zur Vertragsverletzung oder -auflösung als unlautere Wettbewerbshandlung qualifiziert, so auf Grundlage dieser allgemeinen schuldrechtlichen Konstruktion, wobei das Unlautere eine Unterkategorie des Unerlaubten darstellt.

Gemeinsame Voraussetzung der Einzeltatbestände von Art. 4** ist somit das Bestehen eines Vertrages zwischen dem Dritten und dem Mitbewerber. Dass letzterer normalerweise ein Konkurrent des Wettbewerbsteilnehmers sein wird, ändert nichts daran, dass dies keine Voraussetzung der Anwendung von Art. 4 darstellt. Eine weitere gemeinsame Voraussetzung ist der Umstand, dass das hier relevante Verhalten des Dritten *auf die Intervention des Wettbewerbsteilnehmers zurückzuführen ist und keine im Drittvertrag selbst begründete Ursache hat*. Ist, beispielsweise, der Dritte aus Gründen des Drittvertrages selbst zur Auflösung desselben berechtigt, so ist die eventuelle Tatsache, dass er dazu vom Wettbewerbsteilnehmer motiviert oder gar angestiftet worden ist, im Rahmen von Art. 4 unerheblich, denn der Dritte begeht kein Vertragsunrecht. Eine Ausnahme besteht lediglich bezüglich lit. d.

Wenn also der Titel von Art. 4 von Vertragsverletzung oder Vertragsauflösung spricht, so ist zu bemerken, dass normalerweise unlauter die Verleitung zur *Vertragsverletzung* ist – worunter auch die *unbegründete Vertragsauflösung* fällt. Nur nach lit. d kann selbst die an sich berechnigte Auflösung eines Drittvertrages unlauter sein.

* Über die schuldrechtlichen Aspekte der Verleitung zum Vertragsbruch vgl. grundlegend: SCHLUEP W.R. in FS für Max Keller, Zürich, 1989, 261 ff.

** Es wird folgende Terminologie benutzt: *Wettbewerbsteilnehmer* ist derjenige, der (evt.) unlauter handelt; *Dritter* ist derjenige, den der Wettbewerbsteilnehmer verleiten will; *Mitbewerber* ist der Vertragspartner des Dritten. Letztere sind Partner des *Drittvertrages*. Zur schuldrechtlichen Problematik grundlegend *Schluep W. R.* in Festschrift Max Keller, Zürich 1989, S. 261 ff.

2. Die Verleitung zum Vertragsbruch Art. 4 lit. a

2.1. Unlauter handelt zunächst derjenige, der im Rahmen des Wettbewerbes einen Abnehmer zum Vertragsbruch verleitet, um selber mit ihm einen Vertrag abschließen zu können (Art. 4 lit. a). Diese sog. *Abwerbung* setzt somit das Bestehen eines Drittvertrages voraus und zwar über eine Leistung, die der Wettbewerbsteilnehmer selbst zu erbringen in der Lage ist. Die Abwerbung von Arbeitnehmern ist nur bei Hinzukommen besonderer Umstände erfassbar (vgl. BJM 1965, 190 und Art. 4 lit. b und c UWG).

2.2. Der *Drittvertrag* muss, wie sub. Ziff. 1 dargelegt, zu Recht bestehen, wobei der Dritte keinen vertragsimmanenten Grund zu dessen Auflösung haben darf (von einem befreienden Grund zur «Vertragsverletzung» zu sprechen hat offensichtlich keinen Sinn). Ist dies aber der Fall, so würde die Verleitung des Wettbewerbsteilnehmers nicht unter lit. a fallen, denn von einem Vertragsbruch könnte dann nicht die Rede sein.

2.3. Der Dritte muss vom Wettbewerbsteilnehmer zum *Vertragsbruch* verleitet worden sein. Unter Vertragsbruch ist das vertragswidrige Handeln zu verstehen, für welches also der Dritte keinen befreienden Grund anführen kann. Ist sein Verhalten legitim, so liegt kein Vertragsbruch vor (z.B.: Weigerung der Ratenzahlung im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses mit Bezug auf eine zu verrechnende Forderung). Der Grund, welcher den Dritten zu einem solchen Verhalten legitimiert, braucht also nicht im Drittvertrag selbst zu liegen. Es genügt, dass der Dritte überhaupt dazu berechtigt sei. Ob ein Vertragsbruch vorliegt oder nicht, muss also anhand der Rechtsbeziehungen Mitbewerber/Dritter selbst beurteilt werden, was in der Praxis oft zu Schwierigkeiten führen wird, indem darüber die Meinungen der Parteien dieses Drittvertrages selbst erheblich auseinanderfallen können. Es ist dabei zu beachten, dass der Dritte nicht Partei in der Auseinandersetzung ist, die zwischen dem Wettbewerbsteilnehmer und dem Vertragspartner des Dritten erfolgt, was die Abklärung des Sachverhaltes in Bezug auf den behaupteten Vertragsbruch weiter erschweren kann.

2.4. *Verleitung* wird dann vorliegen, wenn der Dritte den Vertragsbruch nicht aus eigenem Antrieb begeht (in welchem Falle der Sachverhalt UWG-irrelevant ist), vielmehr auf Intervention des Wettbewerbsteilnehmers hin. Diese Intervention muss eine gewisse Stärke erreichen: jedenfalls wäre ein Hinweis, es bestehe die Möglichkeit, mit ihm einen gleichwertigen Vertrag abzuschließen, dazu normalerweise nicht ausreichen. Der Wettbewerbsteilnehmer muss einen stärkeren Einfluss auf den Dritten nehmen, so besonders z.B. durch Aufzeigen von zusätzlichen Vorteilen, die der Dritte mit einem Vertrag mit ihm erreichen könnte und dgl. Der Richter wird hier berücksichtigen müssen, dass entscheidend für den Tatbestand von lit. a ist, dass die Verleitung zu einem eigentlichen Vertragsbruch führen muss. Lediglich z.B. vorzeitige, aber vertraglich konforme Loslösung vom Drittvertrag erfüllt diesen Tatbestand nicht. Dies ist im Zusammenhang mit dem Tatbestandelement der Verleitung ebenfalls zu beachten.

2.5. Letzte Voraussetzung der Anwendbarkeit von lit. a ist die Tatsache, dass die Verleitung durch den Wettbewerbsteilnehmer erfolgt, um selbst einen *Ersatzvertrag* mit dem Dritten abzuschliessen. Darin liegt ja das wettberwerbsmässige Verwerfliche der Abwerbung. Der reine Verlust von Kunden seitens des Mitkonkurrenten reicht nicht aus – es muss die Absicht eines Ersatzvertrages zwischen dem Dritten und dem Wettbewerbsteilnehmer selbst hinzukommen. Ohne diesen Verschuldensmoment findet keine Verleitung statt. Die reine Absicht genügt aber nicht – das Verhalten des Wettbewerbsteilnehmers muss vielmehr dazu geeignet sein, zu einem neuen Vertragsabschluss zu führen, sonst ist es unbeachtlich. Insofern hätte der Gesetzgeber besser von einem Verhalten gesprochen, welches dazu bestimmt und geeignet ist, zu einem neuen Vertragsabschluss zu führen. Der abzuschliessende Vertrag braucht nicht gleich mit dem verletzten Drittvertrag zu sein: er soll aber ein Ersatz für denselben darstellen, also prinzipiell der Befriedigung des gleichen Kundenbedürfnisses dienen. Die Meinung wird hier also vertreten, dass die Verleitung zum Vertragsbruch, um einen Vertrag auf einem ganz anderen Gebiet abzuschliessen, nicht unter lit. a fällt (so z.B. wenn jemand einen Leasing-Vertrag in Bezug auf einen Fernsehapparat kündigen lässt, um mit dem Kündigenden einen Reisevertrag abzuschliessen). Lit. a ist erfüllt, auch wenn der neue Vertrag nicht abgeschlossen wird.

2.6. Die Verleitung durch jemand anderen als den Wettbewerbsteilnehmer ist nicht Gegenstand von lit. a. Daraus, dass andere Normen des UWG die Begehung durch einen Dritten ausdrücklich nennen (z.B. Art. 3 lit. b und e) ist zu schliessen, dass lit. a nur auf den Wettbewerbsteilnehmer anzuwenden ist, der selbst einen Vertrag mit dem vertragsbrüchigen Abnehmer abzuschliessen beabsichtigt.

3. Die Bestechung (lit. b)

3.1. Allgemein nach lit. b handelt derjenige unlauter, der sich oder einem anderen Vorteile zu verschaffen sucht, indem er Arbeitnehmern, Beauftragten oder anderen Hilfspersonen eines Dritten Vergünstigungen gewährt oder anbietet, die diesen rechtmässig nicht zustehen und die geeignet sind, diese Personen zu pflichtwidrigem Verhalten bei ihren dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen zu verleiten, sog. Bestechung (lit. b). Es geht hier also auch (wie in lit. a) um die Verleitung zur Verletzung eines Drittvertrages: der Drittvertrag ist aber kategoriell spezifiziert und der Dritte steht dementsprechend in einem bestimmten Verhältnis zum Mitbewerber. Des weiteren kommt hier nur ein Vertragsbruch, nicht auch eine Vertragsaufhebung in Frage, und der vom Wettbewerbsteilnehmer verfolgte Zweck ist die Erreichung eines Vorteils, der nicht in den Abschluss eines Vertrages mit dem Dritten selbst zu bestehen braucht.

3.2. Der Bestand eines Drittvertrages

Der Drittvertrag, dessen Bestand erste Voraussetzung auch von lit. b ist, muss ein Vertrag über *Arbeits- oder Auftragsleistungen* sein. Das Gesetz nennt ausdrück-

lich, durch Bezeichnung des zur typischen Leistung Verpflichteten, den Arbeitsvertrag (Art. 319 OR) und den Auftragsvertrag (Art. 394 OR). Mit dem zusätzlichen Ausdruck *sonstige Hilfspersonen* soll angedeutet werden, dass nicht die Vertragsbezeichnung, vielmehr die für den Dritten bestehende typische Leistungspflicht gegenüber seinem Vertragspartner entscheidend ist: diese Leistung muss in der Erbringung von Diensten im weiteren Sinne bestehen, weshalb in der Folge dieser Vertrag im Sinne eines Oberbegriffes als Arbeitsvertrag und der Dritte als Arbeitnehmer genannt wird. Diese Tatsache bewirkt, dass der Dritte zu seinem Vertragspartner in einem Treueverhältnis steht: das Unlautere scheint gerade in der Verleitung zur Verletzung dieser Treuepflicht zu liegen, darüber hinaus in der dadurch bewirkten Verfälschung des Wettbewerbs.

3.3. Das pflichtwidrige Verhalten

Während in lit. a ein Vertragsbruch vorliegen muss, begnügt sich lit. b mit einem *pflichtwidrigen Verhalten* des Dritten. Ein qualitativer Unterschied dürfte damit zwischen beiden Verhalten nicht bestehen, wohl aber ein quantitativer, dessen Sinn es ist, anzudeuten, dass auch andere mindere Vertragsverletzungen im Rahmen von lit. b relevant sind, während in lit. a deren Schwere schon durch das Motiv der Verleitung (Abschluss eines Ersatzvertrages durch den Wettbewerbsteilnehmer) angezeigt ist.

Pflichtwidrigkeit kann, so lit. b, bei den *dienstlichen* wie bei den *geschäftlichen Verrichtungen* des Dritten begangen werden. Gleichgestellt werden somit die Verletzung des Arbeitsvertrages (im weiteren Sinne) selbst wie auch jene, die den Geschäftsbereich des Arbeitgebers berührt. An sich ist dies eine Selbstverständlichkeit, denn die Pflichtwidrigkeit, die der Dritte im Geschäftsbereich des Arbeitgebers begeht, stellt auch eine solche aufgrund des Arbeitsvertrages dar. Wenn das Gesetz beide nennt, so vermutlich um hier keine Zweifel darüber aufkommen zu lassen, dass in lit. b die Vertragsverletzung zwei verschiedene Sphären tangieren kann, nämlich die (interne) Sphäre Dritter/Arbeitgeber und die (externe) Sphäre Dritter/Geschäftspartner des Arbeitgebers. Das Handeln in der externen Sphäre kann ja nur dann auf den Dritten zurückbezogen und somit als dessen Pflichtwidrigkeit taxiert werden, wenn aus dem Arbeitsvertrag für ihn eine Pflicht zu bestimmtem Handeln oder Unterlassen bestand.

3.4. Der Dritte muss auch nach lit. b zur Pflichtwidrigkeit durch den Wettbewerbsteilnehmer *verleitet* worden sein. Hierüber vgl. Ziff. 2.4.

3.5. Spezifisch sind hingegen die *Mittel*, die der Wettbewerbsteilnehmer zur Verleitung einsetzt. Es muss sich zunächst einmal um Vergünstigungen handeln, die dem Dritten rechtmässig nicht zustehen. *Vergünstigungen* sind Vorteile, die jemandem um seiner Stellung willen gewährt werden, vornehmlich finanzielle oder sonstige Sachleistungen. Es können aber auch personelle Vorteile, z.B. eine berufliche Besserstellung sein. Diese Vorteile sind im Rahmen von lit. b aber nur dann zu berücksichtigen, wenn sie dem Dritten *rechtmässig nicht zustehen*, d.h. wenn sie

dem Dritten nicht aufgrund von Gesetz, Vertrag oder Sitte gewährt werden. Die Wendung «rechtmässig» ist also im weiteren Sinne zu verstehen, damit die Praxis solche Vergünstigungen nicht als unrechtmässig bewerte, die üblich sind, wie etwa Weihnachts- oder sonstige Gelegenheitsgeschenke. Dass aber auch diesbezüglich Grenzen bestehen, liegt im Wort *üblich*. Dies darf aber nicht zur Annahme verleiten, unverhältnismässige Vergünstigungen seien schon deshalb als üblich zu bewerten, weil sie gelegentlich gewährt werden – was bei Abnahme der Geschäftsmoral und in Anbetracht z.T. äusserst grosser wirtschaftlicher Interessen eher vorkommen kann.

Zu beachten, dass die Vorteile nach dem klaren und spezifischen Text des Gesetzes *dem Dritten selbst zukommen sollen*, was bedeutet, dass indirekte Vorteile (z.B. Besserstellung eines Familienangehörigen usw.) nicht unter lit. b fallen sollten. Dies im Gegensatz zu den Vorteilen auf Seite des Wettbewerbsteilnehmers selbst (Ziff. 3.7.).

3.6. Die Vergünstigung muss vom Wettbewerbsteilnehmer dem Dritten *gewährt* oder *angeboten* worden sein – auch der Versuch der Verleitung durch Vergünstigung erfüllt somit den Tatbestand von lit. b. Der Beweis wird oft schwer zu erbringen sein, besonders der Nachweis der versuchten Verleitung wird oft scheitern, wie überhaupt der vom aUWG übernommene und nur formell geänderte Tatbestand eher in der Geschäfts- als in der Gerichtspraxis vorkommt. Von der versuchten Verleitung wird nur dann die Rede sein können, wenn das Angebot eine minimale Bestimmtheit erreicht hat. Blosser Andeutungen dürften nicht ausreichen. Zu beachten in dem Zusammenhang, dass die blosser Absicht nicht ausreicht – das Angebot bzw. die Gewährung der Vorteile muss zur Verleitung des Dritten geeignet sind, wie das UWG in Abweichung vom aUWG (Art. 1 Abs. 2 lit. e) zu Recht präzisiert.

3.7. Von *Vorteilen* spricht lit. b auch mit Bezug auf den Wettbewerbsteilnehmer selbst und präzisiert damit seine tatbestandsmässige Motivation. Vorteile sind hier in einem sehr allgemeinen Sinne zu verstehen – eine Abgrenzung würde der ratio der Vorschrift widersprechen. Es muss sich aber um Vorteile handeln, welche die *Wettbewerbsstellung des Verleitenden betreffen*. Die Bestechung, die dazu führen soll, private Vorteile zu verschaffen, fällt nicht unter lit. b. So z.B. wenn sie zu einer billigen Lieferung von Baumaterialien für das Eigenheim des Verleitenden führen sollen.

3.8. Ebenfalls nicht notwendig ist, dass die erfolgte Pflichtverletzung zu den vom Wettbewerbsteilnehmer erhofften Vorteilen führe. Es genügt, dass eine Absicht dazu besteht. Das drückt lit. b mit der unpräzisen Formulierung *zu verschaffen sucht* aus. Zu beachten, dass die beabsichtigten Vorteile nicht in der Person des Wettbewerbsteilnehmers selbst entstehen müssen, sie können auch einem anderen Rechtsobjekt zukommen. Dadurch erfasst das Gesetz auch jene Verleitungen, die dem Wettbewerbsteilnehmer lediglich indirekt (vermittelt durch einen Dritten) Vorteile bringen sollen.

4. Die Verleitung zum Geheimnisverrat (lit. c)

4.1. Allgemeines

Nach lit. c begeht unlauteren Wettbewerb, wer Arbeitnehmer, Beauftragte oder andere Hilfspersonen zum Verrat oder zur Auskundschaftung von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen ihres Arbeitgebers oder Auftraggebers verleitet. Dieser Tatbestand deckt sich mit dem vorhergehenden in Bezug auf die Person, die verleitet werden soll, weshalb auf die Ausführungen sub Ziff. 3.2 hingewiesen werden kann. Er unterscheidet sich davon durch folgende Elemente.

4.2. Der Bestand eines Drittvertrages

Ein Drittvertrag, d.h. ein Vertrag zwischen dem Dritten (als Zielperson der Verleitung) und einem Mitbewerber des Verleitenden ist auch hier Tatbestandselement. Es ist aber nicht notwendig, dass der Dritte durch die inkriminierte Handlung (Verrat bzw. Auskundschaftung) diesen Vertrag verletze. Auch die Verletzung durch einen Arbeitnehmer, der nicht einer Geheimhaltungspflicht unterliegt, kann im Sinne von lit. c relevant sein. Dieser im Verhältnis zu lit. b *vorverlegte Schutz des Mitbewerbers* erklärt sich aus der Bedeutung des (indirekt) geschützten Gutes, nämlich des Geheimnisses, sowie der Schwere des entsprechenden Verstosses gegen Treu und Glauben durch den Wettbewerbsteilnehmer.

4.3. Verrat oder Auskundschaftung

Der Wettbewerbsteilnehmer muss den Dritten zum Verrat oder zur Auskundschaftung eines Geheimnisses verleiten. *Verrat* liegt vor, wenn der Dritte das betreffende Geheimnis als Arbeitnehmer selbst des Mitbewerbers kennt und zur Geheimhaltung verpflichtet ist. *Auskundschaftung* liegt vor, wenn der Dritte versucht, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen und er nicht einer Geheimhaltungspflicht unterliegt. Wie dies erfolgt ist gleichgültig; wichtig ist allein, dass der Dritte dazu verleitet wird, ein ihm nicht bekanntes Geheimnis in Erfahrung zu bringen, sei es vom Geheimträger selbst (ein weiterer Arbeitnehmer oder der Mitbewerber selbst), sei es durch Nachforschen im Geschäftsbetrieb. Zu beachten ist, dass nicht erst die erfolgte Mitteilung des Geheimnisses an den Wettbewerbsteilnehmer den Tatbestand von lit. c erfüllt: es genügt, strafrechtlich gesprochen, der vollendete Versuch. Der Wettbewerbsteilnehmer muss alles getan haben, was als Verleitung anzusehen ist: ob der Erfolg eintritt ist irrelevant. Lit. c weits also auch hier eine Parallelität zu lit. b.

4.4. Der Gegenstand des Verrates bzw. der Auskundschaftung muss ein *Fabrikations-* oder ein *Geschäftsgeheimnis* sein. Von Geheimnis kann die Rede sein, wenn eine Tatsache objektiv geheim ist und (subjektiv) vom Mitbewerber als geheim betrachtet und behandelt wird. Unbedingte Voraussetzung ist dazu, dass die Tatsache auch geheimfähig sei, d.h. dazu geeignet, geheim gehalten zu werden.

Wird sie z.B. am verkauften Gegenstand offenbart, so kann zwar ein Geheimnis vorliegen, aber nur bis zur Kommerzialisierung. Dies kommt in der Praxis oft vor, indem z.B. die benutzte Legierung oder das befolgte Arbeitsverfahren am Gegenstand erkennbar sind. Lit. c schützt dann den Mitbewerber nur bis zur dadurch bedingten Offenbarung der Tatsache, in welchem Falle die Möglichkeit, dass ein Wettbewerbsteilnehmer das Geheimnis erfährt, ausreicht. Möglich ist aber, dass die Eruiierung des Geheimnisses zwar möglich aber derart schwer bzw. umständlich und kostspielig ist, dass ein Geheimnisverrat für den Wettbewerbsteilnehmer immer noch interessant sein kann. In diesem Falle wird der Richter einen nicht allzu strengen Massstab ansetzen und auf unlautes Handeln schliessen. Geheim ist die Tatsache also dann, wenn sie als solche oder in ihrer Anwendung Aussenstehenden nicht bekannt ist. Sie kennen z.B. die Herstellungsformeln nicht oder sie wissen nicht, dass der Mitbewerber sie benutzt, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Geheimnis erfordert nicht eine absolute Unkenntnis seitens Aussenstehenden: ein Geheimnis im Sinne von lit. c liegt auch dann vor, wenn die Kenntnis auf einen sehr engen Kreis von Wettbewerbsteilnehmern beschränkt ist, die durch Vertrag gebunden sind, so typisch im Rahmen von Lizenzverträgen. Hier setzt das subjektive Element des Geheimnisses ein: der Mitbewerber selbst, als Geheimnisträger, muss die entsprechende Tatsache als geheim betrachten und den Willen haben, sie als geheim zu behandeln. Die objektive Seite ist aber die entscheidende: ist eine Tatsache bekannt, so vermag der Wille des Mitbewerbers sie nicht zu einem Geheimnis im Sinne dieser Bestimmung zu stempeln. Mit den Worten Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis deutet das Gesetz an, dass jedes Geheimnis, das im Geschäftsleben eine Rolle spielen kann, Gegenstand von lit. c sein kann. In der Praxis wird in dem Zusammenhang oft von Know-how gesprochen. Es ist aber zweckmässig, beide Begriffe auseinanderzuhalten, denn *Know-how* ist der weitere Begriff: er umfasst alle jene Kenntnisse, die notwendig sind, um ein bestimmtes Produkt (eine bestimmte Leistung) in einer bestimmten Qualität oder Quantität zu erreichen und deren Eruiierung Dritten zwar möglich, aber zeit- und mittelaufwendig ist. Know-how ist deshalb oft ein Komplex von Kenntnissen, die aus der Erfahrung stammen und nicht unbedingt geheim im Sinne der hier geltenden Definition sind. Trotz diesem relativen Unterschied zwischen Geheimnis und Know-how sind Fälle ohne weiteres denkbar, in denen Know-how im Sinne von lit. c verraten bzw. ausgekundschaftet werden kann, weshalb auch die entsprechende Verleitung unlauteres Handeln sein kann. Eine formelle Auslegung würde den Umstand nicht berücksichtigen, dass das Know-how in der Praxis oft eine entscheidende Rolle spielt und die Fabrikation konkurrenzfähiger Produkte erst ermöglicht. Diese Folgen wird der Richter insbesondere dann ziehen, wenn das Know-how aus einem Komplex von Kenntnissen besteht, die einzelnen oder zum Teil nicht geheim oder leicht eruiierbar, als Ganzes aber das Ergebnis einer langen und kostspieligen Erfahrung sind. Eine gewisse Parallele zu den Erfindungen, die aus ähnlichen Gründen Schutz erfahren müssen, ist gegeben. Zum Begriff des Geheimnisses: BGE 104 IV 175; ZR 1983, Nr. 126.

a) Das Fabrikationsgeheimnis

Fabrikationsgeheimnis ist jede Kenntnis, die bei der Herstellung von Gegenständen verwertet werden kann. Typische Fabrikationsgeheimnisse sind solche, die am

veräusserten Gegenstand nicht erkennbar sind, denn solche Tatsachen sind per definitionem geheimfähig. Das gilt für alle jene Elemente, die überhaupt nicht oder nur mit einem unverhältnismässigen Aufwand erkannt werden können wie u.U.: chemische Zusammensetzung, Legierung, besonders aber Mischungsverhältnisse, zweckmässigste Temperatur- und Feuchtigkeitsparameter und dgl. Auch die Kenntnis der Bezugsquelle kann in dem Zusammenhang eine Rolle spielen, insofern als der Ursprung eines Stoffes sich auf die Qualität des Endproduktes auswirken kann.

Fabrikationsgeheimnisse sind, gegenstandsmässig, an sich typische Objekte des Patentschutzes. Dass ein entsprechender Sonderschutz im konkreten Falle nicht besteht, führt nicht zur Unanwendbarkeit von lit. c – dies im Gegensatz zu dem Tatbestand von Art. 3 lit. d. Dies deswegen, weil der Schutzgegenstand von lit. c nicht das Geheimnis an sich ist, vielmehr das lautere Handeln im Sinne von Art. 2. Der fehlende Sonderschutz wirkt sich trotzdem für den Geheimnisherr negativ aus. Weder ist das Geheimnis als solches geschützt, noch kann lit. c gegen denjenigen angerufen werden, der ein durch Verrat erfahrenes Geheimnis in nicht unlauterer Weise erfährt und einsetzt (dazu vgl. auch Art. 6). Hier zeigt sich deutlich die relative Wirkung des UWG-Schutzes im Gegensatz zur absoluten Wirkung des Sonderschutzes.

b) Das Geschäftsgeheimnis

Zum *Geschäftsgeheimnis* gehört jede Tatsache, die, der Definition des Geheimnisses entsprechend, sich auf geschäftliche Zusammenhänge bezieht. Da der Schutzbereich von lit. c ein breiter ist, kommt es nicht auf eine genaue Unterscheidung zwischen Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen an. Typische Geschäftsgeheimnisse sind: Preisberechnungen, Organigramme, Verteilkanäle, Kundenlisten, geschäftliche Verbindungen, wie u.U. Beteiligungen und Beteiligungsverhältnisse. Die Grenzen sind, wie gesagt, weit zu ziehen – denn eine zu starke Einengung der Wettbewerbsfreiheit ist daraus nicht zu befürchten. Das UWG erfordert ja ein unlauteres Verhalten, sodass Kenntnisse, die auf lautere Massnahmen zurückzuführen sind, von lit. c nicht getroffen werden. Das UWG hat diesbezüglich aber personenmässig eine wesentliche Weiterung nach sich gezogen, indem ein Wettbewerbsverhältnis nicht mehr Voraussetzung eines UWG-relevanten Vorgehens ist: das wirkt sich besonders auf die Massenmedien aus, die also auch gegen lit. c verstossen können.

5. Die Verleitung im Rahmen von Sonderverträgen (lit. d)

5.1. Allgemeines

Unlauter handelt nach lit. d wer einen Käufer oder Kreditnehmer, der einen Abzahlungskauf, einen Vorauszahlungskauf oder einen Kleinkreditvertrag abgeschlossen hat, veranlasst, den Vertrag zu widerrufen, oder einen Käufer, der einen Vorauszahlungskauf abgeschlossen hat, veranlasst, diesen zu kündigen, um selber mit ihm einen solchen Vertrag abzuschliessen.

Diese Bestimmung, die im UWG neu aufgenommen worden ist, unterscheidet sich von den übrigen des Art. 4 wesentlich dadurch, dass *das Verhalten des Dritten an sich rechtmässig ist, das Ergebnis eintreten muss und selbst entscheidend ist, ohne Rücksicht auf den dazu eingeschlagenen Weg*. In der Tat, lit. d spricht nicht von *verleiten*, vielmehr von *veranlassen*, stempelt also schon die Tatsache, dass jemand zu eigenen Gunsten einen andern zum Wechsel des Vertragspartners durch (an sich rechtmässigen) Widerruf oder Kündigung des entsprechenden Drittvertrages veranlasst, als unlauter. Die Bestimmung geht demnach sehr weit und bildet einen eigentlichen Einbruch in die Oekonomie des Vertragsrechtes, aber auch des UWG – mindestens so wie dieses vom Parlament sonst aufgefasst wurde. Der Gesetzgeber wollte damit die stark angeschlagene bzw. leicht anzuschlagende Seriosität solcher, nicht ungefährlicher Verträge zusätzlich sichern, indem *schon das Ergebnis der Partneraufgabe die Unlauterkeit des Veranlassens begründet*. Dies wohl in der (nicht unzutreffenden) Annahme, dass dieses Veranlassen ergebnislos bliebe, würde der Handelnde nicht einen günstigeren Vertrag anbieten, was zur Deregulierung auf diesem heiklen Gebiet führen würde, auch wenn dieses Vorgehen an sich keine Rechtswidrigkeit beinhaltet und, an sich, einem normalen Konkurrenzkampf entspricht. Diese Norm ist umso singulärer, als der Dritte zu den beanstandeten Handlungen vom Gesetz ausdrücklich berechtigt ist (vgl. Art. 226 a ff. OR). Der Tatbestand von lit. d ist erfüllt, auch wenn der Dritte mit dem Wettbewerbsteilnehmer in der Folge keinen Vertrag abschliesst. Diese Frage muss aber beim Wettbewerbsteilnehmer Motiv der Veranlassung sein. Diese Regelung ist verständlich, muss doch der Dritte sich vom Drittvertrag (durch Widerruf oder Kündigung) lösen, was normalerweise zu einem Vertrag mit einem neuen Partner führen wird, ansonst ja sein wirtschaftliches Bedürfnis unbefriedigt bliebe. Und als neuer Vertragspartner drängt sich der Wettbewerbsteilnehmer selbst auf.

5.2. Der Bestand eines Drittvertrages

Erste Voraussetzung des Tatbestandes ist auch bei lit. d der Bestand eines Drittvertrages, da der entsprechende Vertrag abgeschlossen sein muss. Es handelt sich dabei um spezifische Verträge: nämlich Abzahlungskauf, Vorauszahlungskauf (Art. 226 a ff. OR) und Kleinkreditvertrag. Das Werben des Wettbewerbsteilnehmers um den Dritten, bevor dieser mit einem Mitbewerber einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat, fällt somit nicht unter lit. d (vgl. aber Art. 3 lit. k, l, m). Wegen der spezifischen Aufzählung ist auch die Ausdehnung dieser Norm auf eventuell analoge Verträge nicht zulässig.

5.3. Veranlassung

Als *Veranlassung* muss jede Handlung betrachtet werden, deren Zweck es ist, den Dritten zu einem Wechsel des Vertragspartners durch Widerruf oder Kündigung des entsprechenden Vertrages zu Gunsten des Handelnden zu führen. Eine besondere nach Treu und Glauben fragwürdige Färbung braucht dieses Verhalten nicht aufzuweisen (vgl. Ziff. 5.1.). Die Veranlassung muss aber zum Ergebnis (nämlich zur Aufhebung des Drittvertrages) führen: der Versuch, den Dritten zum Widerruf oder zur Kündigung eines Vertrages zu veranlassen, oder die aus irgend-

einem Grund (etwa wegen Formfehler oder verpasster Fristen) nicht zum Ziel führende Handlung des Dritten erfüllt den Tatbestand von lit. d nicht. Veranlasst der Wettbewerbsteilnehmer den Dritten zu einer eigentlichen Vertragsverletzung, so fällt sein Verhalten unter lit. a.

Für den Abzahlungsvertrag soll der Wettbewerbsteilnehmer deren *Widerruf* veranlassen – zu welchen der Dritte nach Art. 226 c OR berechtigt ist. Beim Vorauszahlungskauf kommt zur Möglichkeit des Widerrufs die *Kündigung* nach Art. 227 f OR hinzu. Dass ein Vertrag mit dem Wettbewerbsteilnehmer selbst dann abgeschlossen wird, ist nicht Tatbestandsmerkmal – wohl aber, wie schon gesagt, die entsprechende Absicht seitens des Wettbewerbsteilnehmers selbst.

5.4. Die Rechtsfolgen

Die nach UWG einsetzenden Rechtsfolgen sind die in Art. 9 ff. genannten, worüber hier nicht näher einzugehen ist. Zu den *schuldrechtlichen Folgen* von lit. d ist folgendes auszuführen. Da der Widerruf bzw. die Kündigung durch den Dritten rechtmässig ist, weil sie im Rahmen der ihm gewährten Sonderstellung nach OR erfolgt, ist der alte Vertrag aufgehoben und der neue Vertrag (Dritter/Wettbewerbsteilnehmer) gültig, jedenfalls nicht rechtswidrig im Sinne von Art. 20 OR. Anders zu entscheiden würde heissen, das Ergreifen einer vom Gesetz selbst gewährten Möglichkeit als Unrecht zu stempeln, was widersprüchlich wäre. Es kann auch nicht von einem Rechtsmissbrauch seitens des Dritten die Rede sein, da ihm diese Befugnisse (des Widerrufs bzw. der Kündigung) gewährt sind, ohne dass ein Ersatzvertrag mit einem Dritten irgendeine Rolle spiele. Die Rechtsfolgen von lit. d treffen deshalb nur den Wettbewerbsteilnehmer, sie leiten sich aus UWG ab und erstrecken sich nicht auf die Vertragssituation selbst – weder auf den Drittvertrag noch auf den neuen Vertrag Dritter/Wettbewerbsteilnehmer. Ausnahmen erscheinen kaum denkbar zu sein. Da die Loslösung vom Drittvertrag durch den Dritten rechtmässig ist, sind auch sonstige schuldrechtliche Folgen im Verhältnis Mitbewerber/Wettbewerbsteilnehmer nicht ersichtlich (so etwa unter Berufung auf Art. 41 Abs. 2 OR, welche Bestimmung u.U. bei der Verletzung eines Drittvertrages angerufen werden kann).

La brevetabilité des inventions biotechnologiques: le cas du virus HIV-2*

*par François Perret, avocat,
Professeur à l'Université de Genève*

1. Introduction

1.1. Dans cet article offert à notre maître estimé, le Professeur Edmond Martin-Achard à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire, nous nous proposons de faire le point sur le statut de certaines inventions relevant du domaine de la biotechnologie au regard du droit des brevets d'invention.

1.2. On sait que la biotechnologie est une technologie qui utilise des organismes vivants ou des parties de ces organismes pour fabriquer ou modifier des produits, pour améliorer certains caractères spécifiques de plantes ou d'animaux, enfin pour développer des micro-organismes afin d'agir sur l'environnement¹.

Plus spécifiquement, c'est en recourant aux techniques de l'ADN recombinant – ADN (r) – que le patrimoine génétique de certains organismes, par exemple des bactéries, a pu être modifié artificiellement, dans le but de leur faire produire des substances utiles pour l'homme, telles de l'insuline ou de l'interféron, ou encore de dégrader des produits nuisibles comme des polluants pétroliers.

Les créateurs de ces nouveaux organismes ont cherché et dans la plupart des cas, obtenu la protection de leur réalisation par un brevet d'invention.

On citera à titre d'exemple, le brevet Chakrabarty concernant une bactérie «mangeuse de pétrole». Cette bactérie génétiquement modifiée était capable de détruire des hydrocarbures.

En confirmant la validité de ce brevet par une décision du 16 juin 1980², la Cour suprême des Etats Unis d'Amérique a notamment souligné que la matière vivante, dans la mesure où elle devait son existence à la seule intervention de l'homme, était en soi brevetable.

* Nous tenons ici à remercier vivement Monsieur François CURTIN, Docteur en médecine, dont la contribution nous a été très précieuse pour comprendre les mécanismes du génie génétique.

¹ La protection des inventions biotechnologiques par la propriété industrielle, p. 12 & ss, rapport élaboré par le bureau international de l'OMPI, 3/7 février 1986, No 40211/PI 04341; voir aussi *Biotechnological inventions: a position paper of the International Chamber of Commerce*, dans IIC volume XVIII, p. 223 & ss.

² 206 USPQ 193.

La Cour américaine relevait par ailleurs que la revendication du brevet Chakrabarty ne portait ni sur un phénomène naturel, ni encore sur un produit préexistant dans la nature, mais concernait un nouvel organisme vivant produit par l'homme, grâce à des manipulations génétiques, présentant une utilité potentielle et n'ayant pas d'équivalent dans la nature.

1.3. La jurisprudence Chakrabarty a été étendue à des formes de vie supérieure, par exemple une huître. Son inventeur S. Allen, après avoir trafiqué génétiquement ce mollusque l'avait rendu consommable non seulement durant les mois en R mais pendant toute l'année.

L'office américain des brevets, par une décision du 3 avril 1987³, a admis la brevetabilité de cette huître, en se fondant sur les principes dégagés par la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire *Diamond c. Chakrabarty*.

Mais il y a plus: le 12 avril 1988, l'Office américain des brevets a délivré un brevet portant sur un animal transgénique, c'est-à-dire manipulé génétiquement, dont la revendication générale se lisait comme suit:

«mammifère transgénique non humain, dont les cellules contiennent une séquence oncogène recombinante introduite dans ledit mammifère ou, ascendant de ce dernier, au stade embryonnaire».

On rappellera que les oncogènes sont des gènes qui interviennent dans la croissance et la différenciation cellulaire et qui peuvent dans certaines conditions, être à l'origine de prolifération cellulaire anarchique, donc de cancers.

La souris transgénique a ainsi été modifiée par l'introduction notamment d'un oncogène appelé MYC, susceptible de provoquer chez l'animal certaines tumeurs.

La souris devenait ainsi un sujet particulièrement apte à subir des tests dans le domaine de la recherche contre le cancer.

En Europe, la souris avait fait l'objet d'une demande de brevet européen No 85 304490.7 que l'Office européen des brevets avait rejetée par une décision du 14 juillet 1989, en soulignant que l'article 53 b) de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens excluait les races animales de la protection par le brevet.

Toutefois, la Chambre des recours de ce même Office censurait l'interprétation faite par l'instance inférieure de l'article 53 litt. b) de la Convention précitée, en relevant que cette disposition excluait de la brevetabilité non pas l'animal en tant que tel, mais une nouvelle race animale⁴.

En d'autres termes, l'article 53 litt. b) de la Convention de Munich ne devrait pas s'appliquer lorsque la revendication du brevet porte sur un animal qui n'est pas

³ 2 USPQ2d 1425.

⁴ IIC volume XXII p. 74 & ss; voir aussi A. Gallochot: La vie et le brevet ou l'histoire d'une petite souris, dans: Centre du droit de l'entreprise, dossier brevet 1990.IV p. 1 & ss.

défini par les caractères spécifiques d'une race animale. Selon cette interprétation, il est donc parfaitement possible de protéger par un brevet un chien dont le patrimoine génétique aurait été modifié de façon à ce que l'animal résiste à la maladie de Carré⁵.

1.4. Dans tous les cas qui viennent d'être examinés, l'invention concernait des organismes nouveaux qui ne préexistaient pas dans la nature.

Mais les réalisations de la biotechnologie visent également des organismes vivants, ou des parties de ces organismes, qui existent en tant que tels dans la nature, que leurs caractéristiques et propriétés soient ou non connues de l'homme de l'art à la date de priorité.

Dans tous ces cas, le problème de la brevetabilité de ces réalisations se pose en des termes différents: certes, l'obstacle de principe d'une prétendue non brevetabilité de la matière vivante est depuis longtemps surmonté⁶. Toutefois, il reste à déterminer si de telles réalisations peuvent revendiquer le statut d'une invention brevetable ou si, au contraire, elles doivent être qualifiées de découvertes et encore, dans la mesure où les caractéristiques de l'organisme préexistant dans la nature étaient accessibles à l'homme de l'art à la date de priorité, si ces innovations remplissent les conditions de brevetabilité, à savoir celle de la nouveauté et de la non évidence.

Le cas du virus HIV-2 relève précisément de cette catégorie de réalisations biotechnologiques.

On sait que ce virus qui appartient à la classe des rétrovirus, s'attaque à des lymphocytes du type T4 détruisant ainsi les défenses immunitaires de l'homme.

Au milieu de la dernière décennie, une équipe de chercheurs de l'Institut Pasteur dirigée par le Professeur Luc Montagnier a isolé ce virus à partir du sang d'un malade et a déposé aux Etats Unis et en Europe, des demandes de brevets concernant ce micro-organisme⁷.

On ne traitera ici que la demande de brevet européen No 87 400151.4 déposée en date du 22 janvier 1987, publiée sous No. 0239425 - demande mère -, laquelle comporte un jeu complet de revendications dont certaines sont au cœur de la discussion qui va suivre.

⁵ Cf Message du Conseil fédéral concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention du 16 août 1989 p. 257, dans: Feuille Fédérale 141e année, volume III.

⁶ Voir notamment ATF 79 I 77 concernant la reproduction des roses; BGH dans GRUR 1969 p. 672 «rote Taube»; Voir aussi Blum et Pedrazzini: Das schweizerische Patentrecht, Berne 1975, volume I, ad note 9 & ss, p. 82 & ss.

⁷ Demande de brevet européen No 87.400151.4 déposée en date du 22 janvier 1987 et publiée en date du 30 septembre 1987; demande de brevet européen No 89.101328.6 publiée en date du 14 juin 1989; cette demande de brevet est une demande divisionnaire de la demande précédente; demande internationale PCT/FR 87/00025 déposée en date du 22 janvier 1987.

2. La demande de brevet européen No. 87 400151.4 ^{7bis}

2.1. Comme le précise les lignes 5 à 30 de la page 1 de la description de la demande de brevet susmentionné, l'invention revendiquée concerne une nouvelle classe de virus, le rétrovirus HIV-2; elle vise également des séquences d'ADN cloné de ce virus – ADN (c) –, de même que des protéines correspondant à ces séquences, lesquelles exercent la fonction d'antigènes, ainsi que des anticorps induits par ces antigènes.

2.2. Plus particulièrement:

- La revendication 1 concerne le rétrovirus HIV-2 ou des variantes de ce virus.
- La revendication 2 concerne ce même rétrovirus purifié, caractérisé par certaines de ses propriétés.
- Les revendications 3 à 6 concernent des séquences particulières de l'ADN du virus – ADN (c) – codant pour des protéines de noyaux ou pour des protéines de l'enveloppe du virus; les revendications 30 à 34 concernent ces mêmes séquences, mais caractérisées par la chaîne d'acides aminés dont elles dirigent la synthèse – revendications fonctionnelles –, alors que les revendications 3 à 6 portent sur la chaîne de nucléotides constituant les séquences revendiquées – revendications structurelles –⁸.
- Les revendications 8 à 17 visent des protéines ou glycoprotéines exerçant des fonctions d'antigènes, codées selon les séquences d'ADN revendiquées. Ces revendications portent ainsi sur des protéines ou glycoprotéines en tant que telles, soit les protéines p12, p16 et p26, et la glycoprotéine gp 140, ainsi que sur leur propriété antigénique; les protéines revendiquées sont caractérisées notamment par la chaîne d'acides aminés qui les constituent.
- Les revendications 18 à 21 concernent une méthode pour le diagnostic d'un SIDA potentiel ou existant, en mettant en contact le sérum d'un patient avec une composition contenant l'une au moins des protéines revendiquées, et ce afin de détecter la présence d'anticorps anti-HIV-2. Il faut noter que ces revendications portent non seulement sur la méthode, mais encore sur les moyens matériels nécessaires pour la mise en œuvre de cette méthode.

^{7bis} Les demandes de brevet concernant le virus HIV-1, telle par exemple la demande de brevet européen No 84.401834.1 déposée en date du 14 septembre 1984 qui vise une méthode pour le diagnostic in vitro du SLA ou du SIDA ou encore la demande de brevet suisse No 382186 déposée en date du 24 septembre 1986 qui vise un virus recombinant – virus de la vaccine – pour la préparation de vaccins contre le SIDA ne posent pas le problème particulier, dès lors que lesdites demandes ne revendiquent ni le virus, ni son matériel génétique.

⁸ Sur la manière de revendiquer les séquences d'ADN (c): voir R.S. Crespi: Patents: A basic Guide to patenting in biotechnology, Cambridge Universitypress, 1988; voir aussi R. Moufang: Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz, Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Band 75, Cologne, Berlin, Bonn, Munich, 1988, p. 363 & ss.

- Les revendications 22 à 24 portent sur une composition immunogène contenant au moins une glycoprotéine d'enveloppe du rétrovirus HIV-2, telle la gp 140, laquelle, en association avec un véhicule pharmaceutiquement acceptable, serait appropriée à la préparation de vaccins contre le virus HIV-2.
- La revendication 25 concerne des anticorps induits par un des antigènes revendiqués c'est-à-dire susceptibles de reconnaître spécifiquement ledit antigène.
- Les revendications 35 et 36 portent sur l'insertion d'une des séquences d'ADN revendiquées dans un vecteur, soit un plasmide ou un bactériophage - ADN (r) -.
- La revendication 37 concerne un procédé de détection de la présence du virus HIV-2 en utilisant une sonde obtenue à partir d'une séquence d'ADN (c) revendiquée et insérée dans un vecteur selon la revendication 35. Cette méthode se distingue de celles revendiquées selon les revendications 18 à 21 en ce qu'elle détecte chez le patient non pas les anticorps induits par les antigènes du virus, mais la présence d'une séquence d'ADN propre au virus.
- La revendication 38 concerne un procédé de production d'un rétrovirus HIV-2.
- La revendication 40 concerne un procédé pour la fabrication de l'une des protéines revendiquées consistant à introduire dans un hôte cellulaire une séquence d'ADN (c) insérée dans un vecteur selon la revendication 35, ledit hôte cellulaire ainsi transformé produisant la protéine exprimée par la séquence d'ADN (c), qui lui a été ainsi transférée.
- La revendication 41 concerne un procédé de production d'une sonde destinée à mettre en œuvre la méthode de détection revendiquée selon la revendication 37.

2.3. Il faut relever que la demande de brevet européen No 87.400151.4 concerne en réalité une pluralité d'inventions.

La question de savoir si ces combinaisons d'inventions revendiquées portent atteinte au principe de l'unité de l'invention, ne sera pas examinée ici.

On rappellera toutefois qu'à teneur de l'article 82 de la Convention de Munich sur la délivrance des brevets européens, ce principe est respecté, lorsque les inventions apparaissent «liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général»⁹.

3. Les techniques du génie génétique et leur application au virus HIV-2.

Les revendications de la demande de brevet européen No 87 400151.4 que l'on a résumées plus haut font intervenir des notions, telles que séquences d'ADN, pro-

⁹ Voir Paul Mathély: Le droit européen des brevets d'invention, Paris 1978, p. 195 & ss. S'agissant notamment des procédés de fabrication des protéines revendiquées selon la revendication 40 de la demande de brevet européen No 87.400151.4, ceux-ci font maintenant l'objet de la demande divisionnaire No 89.101328.6, ce qui devrait signifier que ces procédés ne relèvent pas du concept inventif général de la demande-mère.

téines, antigènes, vecteur, sonde, qui appartiennent au langage du génie génétique dont il convient maintenant d'exposer quelques principes de base, faute de quoi le présent article risque d'être difficilement compréhensible.

Il faut tout d'abord rappeler qu'une cellule possède trois parties constitutives: la membrane ou paroi de la cellule formée par des lipides et des protéines, le noyau dont le constituant principal est l'acide désoxyribonucléique, enfin le cytoplasme, c'est-à-dire une substance aqueuse se trouvant entre le noyau et la membrane et où se produisent de nombreuses réactions métaboliques par le truchement d'organelles comme par exemple, les mitochondries qui fournissent de l'énergie à la cellule.

Le virus est l'être vivant le plus élémentaire; il possède, à l'image de la cellule, une sorte de noyau constitué par de l'acide désoxyribonucléique ou dans certains cas par de l'acide ribonucléique et une capsule protéique qui le recouvre; en revanche, le virus est dépourvu des systèmes métaboliques spécifiques à la cellule, de sorte qu'étant incapable de produire sa propre énergie, il ne peut survivre qu'en parasitant une cellule.

3.2. L'acide désoxyribonucléique ou ADN est une suite de molécules appelées aussi nucléotides.

Chaque nucléotide est composé d'une molécule de sucre – désoxyribose – d'un groupement phosphate, enfin d'une base azotée: l'adénine (A); la cytosine (C); la guanine (G) et la thymine (T).

L'adénine et la thymine d'une part, la guanine et la cytosine d'autre part, sont complémentaires en ce sens qu'un nucléotide à base d'adénine va se lier à un nucléotide à base de thymine, et qu'un nucléotide à base de guanine va se lier à un nucléotide à base de cytosine.

L'ADN est ainsi constitué par deux chaînes de polynucléotides qui s'enroulent l'une autour de l'autre, formant une double hélice.

Dès lors que la base A est l'opposée de la base T, et que la base G est l'opposée de la base C, si l'une des chaînes d'ADN présente la séquence de polynucléotides A-T-G-C-T-T-A-A l'autre chaîne sera constituée par la séquence suivante: T-A-C-G-A-A-T-T¹⁰.

3.3. L'ADN constitue le support de l'hérédité et se transmet à la progéniture de l'organisme vivant, qu'il s'agisse d'une cellule ou d'un être vivant supérieur.

Ce sont en effet les nucléotides formant les deux chaînes d'ADN qui vont coder, soit diriger la synthèse d'une substance chimique, tels un enzyme, un peptide ou une protéine nécessaire à la vie.

Chaque protéine est une suite ou une séquence d'acides aminés. Or, si l'on sait qu'une combinaison particulière de trois nucléotides codent toujours pour un acide aminé déterminé de la séquence qui constitue la protéine, il suffira alors de

¹⁰ Voir A. Hüni et V. Buss: La protection par brevets dans le domaine du génie génétique dans: PI 1982, p. 396 & ss; La protection des inventions biotechnologiques par la propriété industrielle, cité sous note 1, p. 22 & ss; S. Bent, R. Schwaab, D. Colin et D. Jeffery: Intellectual property rights in biotechnology worldwide, USA et Canada, 1987, p. 8 & ss.

connaître la séquence d'ADN qui dirige la synthèse de la protéine recherchée pour obtenir cette dernière.

La séquence d'ADN est donc à la protéine ce que la partition est à la suite de sons qui constitue l'œuvre musicale.

3.4. En réalité l'ADN d'une cellule ne dirige pas directement la synthèse des protéines; cette fonction est réalisée par le truchement d'une chaîne de nucléotides appelée ARN, qui se distingue des nucléotides de l'ADN sur deux plans: la molécule de sucre est du ribose, alors que celle de l'ADN est du désoxyribose; d'autre part si l'ARN possède trois des quatre bases de l'ADN, la quatrième est de l'uracil qui vient se substituer à la thymine.

Ainsi dans une cellule, l'ADN dirige la synthèse de l'ARN, qui elle dirige celle de la protéine. Autrement dit, alors que l'ADN stocke les instructions en vue de la production de protéines, l'ARN exécute les instructions ainsi codées par l'ADN¹¹.

Dans certains virus, tel celui de l'HIV-2, les informations dirigeant la synthèse des protéines sont directement stockées dans l'ARN, de sorte que c'est à partir de ce dernier que l'on pourra déterminer les séquences de nucléotides responsables de la fabrication des protéines recherchées.

3.5. La technique de l'ADN recombinant – ADN (r) – mise au point durant les années soixante-dix¹² permet de transférer une séquence d'ADN de son organisme d'origine à un organisme receveur qui va ainsi fabriquer la protéine ou le peptide qui correspond à la séquence d'ADN transféré.

Un exemple permettra de comprendre tout l'intérêt de ces techniques: l'insuline est une substance sécrétée par les cellules du pancréas. Il suffira donc d'obtenir la séquence d'ADN de la cellule du pancréas qui code pour l'insuline, d'insérer cette séquence dans un vecteur¹³, puis d'introduire ce vecteur muni de ladite séquence dans une cellule hôte, laquelle sera mise en culture et se reproduira par divisions successives en produisant en parallèle l'insuline.

Il serait trop long de décrire en détails les phases de ce procédé; on soulignera toutefois que dans le cas du virus HIV-2, les séquences d'ADN revendiquées – ADN (c) – ont été recopiées de certains segments de l'ARN du virus par une méthode bien connue de l'homme de l'art et qui utilise une enzyme appelée transcriptase inverse¹⁴.

En d'autres termes, les séquences d'ADN revendiquées ont été artificiellement ou synthétiquement créées à partir de l'ARN naturel du virus.

¹¹ J. Darnell, H. Lodish et D. Baltimore: *Molecular cell biology*, USA 1986, p. 90, 107 & ss.

¹² Brevet US No 4237224.

¹³ Ce vecteur peut être un bactériophage ou un plasmide, soit une molécule d'ADN circulaire relativement petite à deux brins susceptible de répllication dans une cellule hôte. La séquence d'ADN de l'organisme d'origine est ainsi réunie au vecteur pour être ensuite introduit dans l'organisme receveur, qui peut être une bactérie, mais surtout un animal tel une brebis ou une chèvre dont le lait contiendra le gène responsable de la fabrication de la protéine désirée cf. M. Larouche: *Les protéines à la ferme*, dans journal «Le Monde» 18.9.1991, p. 14.

¹⁴ Sur cette méthode, voir R. Moufang, op cit. p. 44.

3.6. L'ARN du virus HIV-2 est constitué par plusieurs séquences de nucléotides dont deux concernent la demande de brevet qui fait l'objet de la présente étude.

Il s'agit tout d'abord de la séquence «gag» qui code pour les protéines de noyaux du virus déterminant ainsi les antigènes spécifiques à ce groupe de virus.

Il s'agit ensuite de la séquence «env» qui code pour les protéines de l'enveloppe du virus, ces protéines étant des glycoprotéines.

Le rôle de ces glycoprotéines est décisif dans le processus de l'infection des cellules par le virus.

Ce sont en effet les glycoprotéines d'enveloppe qui sont responsables de la fixation du virus à la surface des cellules T4 et de la pénétration ultérieure du virus, avec son matériel génétique dans la cellule attaquée, entraînant finalement sa destruction¹⁵.

L'équipe de chercheurs dirigée par le Professeur Luc Montagnier a réussi à isoler le virus HIV-2; elle en a déterminé l'ossature en identifiant les séquences génétiques et les séquences d'acides aminés codées par ces dernières, et partant les protéines qui exercent la fonction d'antigènes du virus.

Ce faisant, l'équipe dirigée par le Professeur Montagnier a en réalité identifié les caractéristiques immunologiques propres au virus HIV-2, puisque les protéines du virus, si elles ont un tropisme pour les cellules T4, permettant ainsi au virus de les parasiter, ont également cette propriété d'être reconnues, voire neutralisées par des anticorps produits par l'organisme infecté, ce qui est au demeurant spécifique à toute protéine étrangère à l'organisme, donc à celles du virus.

La présence dans le sérum d'un patient d'anticorps réagissant aux antigènes du virus en se liant à ceux-ci, permettra de diagnostiquer l'infection de l'organisme par le virus HIV-2.

Déjà à des fins de détection, la caractérisation des principales protéines du noyau ou de l'enveloppe du virus est essentielle.

Mais cette identification est également déterminante pour atteindre un autre but, à savoir l'obtention d'un vaccin susceptible d'enrayer la progression de la maladie.

C'est tout le reste dans cette perspective qu'a été revendiquée la protéine gp 140 ou toute autre protéine d'enveloppe du virus qui devrait, en association avec un véhicule pharmaceutiquement acceptable, induire des anticorps capables de neutraliser le virus.

Mais il importe de souligner que sans l'isolation du virus HIV-2 et de son matériel héréditaire, aucun de ces résultats n'aurait été ou pourra être obtenu.

S'il fait aucun doute qu'une méthode de diagnostic lorsqu'elle ne doit pas être exécutée sur le corps humain¹⁶ ou encore un vaccin constitue une invention brevetable, la question est plus délicate, s'agissant du virus lui-même ou de son ossature, telles les séquences de nucléotides ou d'acides aminés.

C'est à cette problématique que seront consacrées les pages qui vont suivre.

¹⁵ J. Weber et R. Weiss: HIV infection: The cellular picture, dans: Scientific American, octobre 1988, p. 70, 81 & ss.

¹⁶ Voir article 2 litt. b) LBI.

4. *La question de la brevetabilité du virus HIV-2 et de son matériel héréditaire au regard des principes généraux du droit des brevets d'invention*

4.1. On examinera ici si les revendications de la demande de brevet européen No 87 400151.4 portent sur des objets qui possèdent le statut d'une invention brevetable et dans l'affirmative, si ceux-ci remplissent les conditions de brevetabilité prévu par la loi.

Dans cette perspective, on soulignera d'emblée qu'il ne s'agira pas d'entreprendre une étude de droit positif¹⁷ ou de droit comparé et ce même si l'on se référera à certains articles de doctrines ou à certaines jurisprudences étrangères.

De tels emprunts n'ont en effet pas d'autre but que de dégager certains principes susceptibles d'admettre ou au contraire d'exclure la brevetabilité des inventions relevant du domaine de la biotechnologie, in casu celle concernant le virus HIV-2.

4.2. On sait que l'invention est une règle d'utilisation des forces de la nature dont l'application doit conduire à un résultat technique déterminé, susceptible d'application industrielle¹⁸.

L'invention, c'est tout d'abord une méthode, une recette dont l'application détermine la survenance d'un résultat technique, autrement dit matériel.

Sont ainsi exclues du domaine des inventions brevetables les règles ou méthodes purement abstraites qui ne conduisent à aucune transformation du monde de la matière, par exemple des programmes d'ordinateur ou des règles de jeux, et les découvertes.

Dans ce dernier cas en effet, l'auteur de la découverte révèle au monde extérieur un phénomène naturel, jusqu'alors ignoré.

La découverte n'est en principe pas brevetable, parce qu'elle se situe sur un plan purement théorique et ne produit aucun résultat matériel susceptible d'être utilisé industriellement.

La première question que l'on va donc devoir résoudre est celle de savoir si le contenu de certaines revendications de la demande de brevet européen No 87 400151.4, telles celles portant sur le virus lui-même ou sur son matériel génétique, constituent des découvertes ou au contraire, peuvent être qualifiées d'inventions brevetables.

Mais pas n'importe quelle règle technique peut revendiquer la protection d'un brevet d'invention. Encore faut-il que la règle soit dotée des attributs de l'invention, lesquels se traduisent sur le plan juridique par les conditions de nouveauté et de non évidence.

Or, on a vu que certaines revendications de cette demande de brevet européen No 87 400151.4 reposaient sur des méthodes telles de l'ADN recombinant qui étaient connues de l'homme de métier à la date de priorité. On doit dès lors, se demander

¹⁷ Pour une étude en droit suisse, voir tout particulièrement O. Stamm: *Biotechnologische Erfindungen* dans: *Kernprobleme des Patentrechts*, Berne 1988, p. 159 & ss.

¹⁸ Voir ATF 98 Ib 196; M. Pedrazzini: *Patent und Lizenzvertragsrecht*, Berne 1987.

si cette circonstance porte atteinte à la nouveauté ou à la qualité inventive de la réalisation qui prétend à la protection du brevet.

C'est également à ce second ordre de questions que seront consacrés les développements qui vont suivre.

5. L'objection tirée de la non brevetabilité d'une découverte est-elle opposable à certaines revendications de la demande de brevet No 87 400151.4?

A la lecture du titre de la demande de brevet précitée soit «rétrovirus du type HIV-2 susceptible de provoquer le SIDA, et ses constituants antigéniques et nucléiques», on serait tenté de répondre par l'affirmative à la question ci-dessus posée.

L'équipe dirigée par le Professeur Luc MONTAGNIER n'a certainement pas «inventé» le virus HIV-2 dès lors que celui-ci était préexistant dans la nature. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont certes réussi à isoler le virus et à déterminer son ossature en identifiant les séquences de nucléotides de son matériel héréditaire de même que les séquences d'acides aminés correspondantes.

Mais n'est-ce pas là le propre d'une découverte non brevetable?

Une telle conclusion, si elle devait être admise, exclurait de la brevetabilité bon nombre d'innovations relevant du domaine de la biotechnologie, d'une part parce qu'elles ont leur fondement dans des découvertes scientifiques, d'autre part parce que ces techniques concernent des organismes vivants préexistant dans la nature.

5.1. L'opposition entre invention et découverte est-elle fondée?

5.1.1. On sait que les découvertes ne peuvent prétendre à la protection conférée par le droit des brevets d'invention. Ainsi, la Convention européenne sur les brevets d'invention pose à son article 52, paragraphe 2, le principe de l'exclusion des découvertes du domaine de la brevetabilité. Plus précisément, aux termes du chapitre IV de la partie C des directives relatives à l'examen pratique à l'Office européen des brevets:

«quiconque découvre une propriété nouvelle d'une matière ou d'un objet connu fait une simple découverte qui n'est pas brevetable».

Ce même texte précise cependant:

«si toutefois cette personne utilise cette propriété à des fins pratiques, elle a fait une invention qui peut être brevetable».

5.1.2. Ainsi les directives consacrent la solution admise au demeurant par la doctrine dans sa grande majorité¹⁹, de la brevetabilité d'une découverte qui aurait été suivie d'une application pratique.

¹⁹ Voir A. Troller: *Immaterialgüterrecht*, volume I, Bâle et Francfort 1983, p. 155 & ss; M. Pedrazzini, op cit. p. 33 & ss; K. Spöndlin, *Erfindung und Entdeckung*, p. 35, dans: *Kernprobleme des Patentrechts* déjà cité sous note 17, p. 35, 47 & ss.

Mais ce principe étant posé, rien n'est encore résolu car, comme le texte du chapitre IV de la partie C des directives précitées le précise, l'application pratique de la découverte «peut être brevetable», ce qui signifie qu'elle ne le sera que si les conditions de brevetabilité sont remplies, en particulier si ladite application répond au critère de la non évidence.

Est-ce dire que la règle technique qui réclame la protection du brevet doit présenter la qualité d'une invention au regard de la découverte qui la précède et qui constituerait pour elle une antériorité?²⁰ Répondre par l'affirmative à cette question, c'est alors condamner la plupart des inventions du domaine de la biotechnologie, dès lors que celles-ci sont fondées essentiellement sur le résultat de recherches scientifiques fondamentales.

Par exemple, et dans le cas du virus HIV-2, si l'on doit considérer l'isolation de l'ARN du virus comme une découverte et s'il faut admettre que les séquences d'ADN revendiquées ont été obtenues grâce à l'utilisation d'une enzyme, la transcriptase inverse, méthode en soi connue²¹, force serait alors de conclure que les dites séquences ne sont pas brevetables car ne répondant pas au critère de la non évidence.

5.1.3. Cette approche a été celle de la Cour Suprême des Etats-Unis dans un arrêt rendu en 1948²².

Dans cette affaire se posait le problème de la validité d'un brevet portant sur une préparation destinée à être inoculée dans des plantes légumineuses, et qui était constituée par des souches de diverses espèces de bactéries du genre rhizobium ayant des propriétés non inhibitives en vue de leur aptitude à fixer l'azote sur ces plantes.

La Cour Suprême des Etats-Unis prononça la nullité du brevet au motif que l'inventeur n'avait pas créé les propriétés particulières des bactéries, un phénomène de la nature au même titre que l'énergie solaire.

L'inventeur avait ainsi fait une découverte et non une invention brevetable. Certes, soulignait la Cour Suprême, l'inventeur avait ensuite réuni les diverses souches de bactéries en un produit, mais cet assemblage n'avait en soi aucun caractère inventif.

La démarche de la Cour Suprême des Etats-Unis revenait ainsi à dissocier la phase de la découverte de celle de son application pratique, laquelle devait par elle-même réunir tous les éléments de la brevetabilité sans pouvoir les emprunter à la découverte.

5.1.4. Cette thèse d'une prétendue dichotomie qui existerait entre la découverte et l'invention a déjà été condamnée dans le domaine des inventions pharmaceutiques²³ et on ne voit pas pourquoi il en irait autrement s'agissant des réalisations relevant de la biotechnologie.

²⁰ Telle paraît être l'opinion de Blum et Pedrazzini, op cit. ad art. 1, note 8 p. 80.

²¹ Cf note 14 supra.

²² 333 US 127.

²³ Voir en droit suisse Lamar SA / Park Davis & Cy, ATF 93 II 504.

La doctrine, dans sa grande majorité, s'est également prononcée contre cette opposition entre découverte et invention²⁴.

Comme l'a très bien montré FRANZOSI²⁵, la découverte est un des éléments constitutifs de l'invention, l'autre étant la construction.

Découvrir, c'est percevoir certaines caractéristiques d'éléments ou encore constater de nouvelles relations susceptibles d'exister entre eux. C'est là la première opération intellectuelle de l'inventeur qui se situe sur un plan purement spéculatif. Quant à la seconde opération soit la construction, elle consiste à combiner, sur le plan pratique, lesdits éléments selon les propriétés perçues.

Ainsi, dans l'affaire qui a fait l'objet de l'arrêt de la Cour suprême précitée, l'inventeur a dû, dans un premier temps, percevoir les propriétés particulières des souches de bactéries – découverte – pour ensuite les combiner effectivement dans un produit destiné à être inoculé dans des plantes légumineuses – construction –.

Or, c'est précisément dans la perception par l'auteur de l'invention, des propriétés particulières des souches de bactéries que résidait son effort inventif; dans ces conditions, c'est bien la découverte qui détermine le caractère inventif de la réalisation qui prétend à la protection du brevet. La construction, quant à elle, en détermine le caractère industriel puisqu'elle n'est rien d'autre que la simple application pratique des principes mis en évidence par la découverte²⁶.

On a ainsi établi la complémentarité des notions de découverte et d'invention de sorte que le fait qu'une innovation relevant du domaine de la biotechnologie repose sur une découverte n'est pas une cause d'exclusion de la brevetabilité, puisque c'est déjà à ce stade que s'exprime l'élément inventif de la réalisation²⁷.

5.2. L'objection tirée de la non brevetabilité des produits préexistant dans la nature.

Dès lors que certaines revendications de la demande de brevet européen No 87 400151.4, telles celles concernant le virus lui-même, portent sur un objet préexistant dans la nature, la question qui se pose est celle de savoir si cette circonstance est en soi déjà suffisante pour constituer un obstacle à la brevetabilité.

Ainsi qu'en témoignent les nombreux articles qui ont paru sur ce sujet²⁸, cette question paraît controversée et ce n'est pas la rédaction à tout le moins obscure de

²⁴ M. Franzosi: *L'invenzione*, Milan 1965, p. 128; H. Hubmann, *Gewerblicher Rechtsschutz*, Munich 1988 p. 78; F. Perret: *L'autonomie du régime de protection des dessins et modèles: essai d'une théorie générale des droits de propriété intellectuelle*, Genève 1974 p. 60 & ss; K. Spoendlin, op cit. p. 42 & ss; voir aussi JDT 1937 p. 71 où le Tribunal fédéral affirme: «chaque invention suppose une découverte et en outre l'utilisation de cette découverte pour des fins pratiques».

²⁵ Franzosi: op cit. p. 150 & ss.

²⁶ Franzosi: op cit. p. 168; voir aussi W.A. Biggart: *Interferencies in biotechnology* dans: *Biotechnological Patent Practice*, Washington 1985, p. 2 & ss, qui distingue la phase de la «conception» de l'invention de celle de sa «reduction to practice».

²⁷ Moufang, op cit. p. 171 & ss; Bent/Schwaab/Colin/Jeffery, op cit. p. 106 & ss.

²⁸ Voir notamment H. Wegner: *Patenting Nature's Secrets – Micro-organisms* dans: IIC vol. VII 1976 p. 235 & ss; J. Utermann: *Reflections on Patent protection of products of nature*, Part two, IIC vol. IX 1978, p. 523; A. White: *The Patentability of naturally occurring products* dans: *EIPR*, février 1980; Bent/Schwaab/Colin/Jeffery: op cit. p. 112 & ss.

la règle figurant au chapitre IV de la partie C des directives relatives à l'examen pratique à l'Office européen des brevets qui permettra de résoudre ce problème²⁹.

5.3. L'objection tirée de la préexistence du produit dans la nature a parfois été traitée dans la perspective de la condition de la nouveauté de l'invention, voire de son caractère non évident³⁰, alors que cette question ne devrait se poser que si le produit naturel et ses propriétés, sont accessibles à l'homme de métier à la date de priorité. En réalité, plusieurs situations peuvent se présenter qu'il convient de distinguer soigneusement, à savoir:

- a) le produit est préexistant dans la nature et sa composition est connue de l'homme de métier; l'inventeur en a pour la première fois réalisé la synthèse. Dans cette hypothèse, le produit naturel peut être opposé comme antériorité au produit synthétique et se pose alors la question de sa brevetabilité au regard de la condition de la nouveauté et de celle du niveau inventif;
- b) le produit n'existe pas dans la nature: aucune antériorité ne peut donc lui être opposée et sa brevetabilité doit être admise en vertu notamment des règles dégagées dans l'arrêt CHAKRABARTY c/ DIAMOND³¹;
- c) le produit existe dans la nature mais il est inconnu de l'homme de l'art; l'inventeur réussit à l'isoler, identifiant ainsi pour la première fois ses propriétés principales. Ce n'est que dans ce dernier cas que pourrait se poser la question de savoir si la première isolation d'un produit naturel préexistant dans la nature constitue une découverte exclue de la brevetabilité.

5.4. Le cas du virus HIV-2 relève indéniablement de la troisième situation ci-dessus définie, puisque les caractéristiques de ce virus étaient inconnues de l'homme de l'art à la date de priorité.

A moins d'admettre qu'une antériorité puisse résulter du seul fait de la préexistence du produit dans la nature, thèse qui est déjà incompatible avec la définition de l'état de la technique, la connaissance relevant de cet état devant être accessible à l'homme de l'art au jour du dépôt de la demande de brevet, la conclusion qui nécessairement doit s'imposer est que l'existence même du virus dans la nature ne porte pas atteinte à la nouveauté de l'invention.

Il en résulte que le problème ici débattu se situe sur le seul plan de la notion d'objet brevetable et non sur celui de ses conditions de brevetabilité.

5.5. Cela étant et même sous cette forme, la question est mal posée: en effet, si le droit des brevets d'invention distingue plusieurs catégories d'inventions dont

²⁹ «Le fait de trouver une substance dans la nature ne constitue également qu'une simple découverte et son objet n'est donc pas brevetable . . . Si cette substance peut être convenablement caractérisée par sa structure, par le procédé qui a permis de l'obtenir ou par d'autres paramètres, et si elle est «nouvelle» en ce sens que son existence n'a pas été reconnue auparavant, elle peut également être brevetable . . . ».

³⁰ Voir notamment in re Bergström, 427 F2nd 1394; in re Kratz 592 F2nd 1169.

³¹ Voir note 2.

les produits et les procédés, cela dans la perspective des formalités devant être accomplies en vue de la délivrance du brevet³², ou encore dans celle de l'étendue des prérogatives du titulaire du brevet³³, en réalité, le concept d'invention se réduit à un seul type, celui du procédé, soit d'une activité, notion dynamique qui seule fait ressortir l'idée d'une transformation de la réalité matérielle.

Que l'invention représente toujours dans sa phase première un procédé est par ailleurs amplement démontré par des exemples tirés de la réalité des faits. Ainsi l'invention de la lampe électrique est avant toutes choses l'invention d'un procédé de fabrication d'un filament incandescent³⁴.

Cette approche dynamique de la notion d'invention est au demeurant la seule qui soit compatible avec le concept de «*Lehre zum technischen Handeln*» – formule dûment consacrée par la doctrine et la jurisprudence –; ainsi, c'est en se fixant sur la nature de l'activité qui a permis l'obtention de la substance naturelle et non sur la substance elle-même, qu'il convient de résoudre le problème que pose la brevetabilité des produits préexistants dans la nature³⁵.

5.6. C'est au demeurant cette approche qui a été consacrée par la jurisprudence allemande.

Ainsi dans l'affaire ANTANAMID, le «*Bundespatentgericht*» par une décision du 28 juillet 1977³⁶, a admis la brevetabilité d'une substance naturelle tirée d'un champignon, alors que les propriétés de cette substance étaient inconnues de l'homme de l'art au jour du dépôt de la demande.

Pour la Cour allemande, l'invention, soit la «*Lehre zum technischen Handeln*» consistait dans le fait d'avoir mis à la disposition de la collectivité une substance chimique jusqu'alors inconnue, ayant des propriétés particulières.

Dans ses considérants, cette même Cour relevait que le champignon dont avait été tirée la substance chimique revendiquée «*per se*» par la demande de brevet, avait fait l'objet de recherches intensives pendant de longues années, dont certaines avaient été publiées.

Toutefois, soulignait la Cour allemande, tant et aussi longtemps que ces recherches n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une application pratique, leur résultat relevait du domaine de la pure découverte et partant ne pouvait porter atteinte à la nouveauté de l'invention revendiquée.

En déterminant les premières propriétés particulières de l'antanamide, substance constituant un excellent antidote à l'intoxication causée par la consommation d'un champignon vénéneux, l'amanite verte, l'inventeur avait réalisé une telle application et partant avait droit à la délivrance d'un brevet.

5.7. Ce même «*Bundespatentgericht*» avait, dans une décision datant du 5 avril 1978³⁷, confirmé la validité d'une revendication portant sur un groupe de micro-

³² Article 52 LBI.

³³ Article 8 al. 3 LBI.

³⁴ Voir notamment Perret, op cit. p. 46.

³⁵ Moufang, op cit p. 161 & ss; Bent/Schwaab/Colin/Jeffery, op cit. p. 130 & ss.

³⁶ IIC vol. X p. 494.

³⁷ GRUR 1978 p. 586 «*Lactobacillus bavaricus*».

organismes préexistant dans la nature. Ceux-ci avaient été obtenus par un procédé de sélection et avaient été revendiqués dans leur état naturel.

Dans ses considérants, la Cour allemande relevait que l'obtention desdits micro-organismes avaient requis l'intervention technique de l'homme pour les isoler et les produire de façon répétée.

Dans ces conditions, il fallait considérer que ces micro-organismes n'avaient pas simplement été trouvés dans la nature, mais que leur production était due «à la main de l'homme», ce qui les rendait brevetables.

Les jurisprudences que l'on vient de rappeler mettent ainsi l'accent, conformément à la conception dynamique de l'invention, non pas sur le produit dont la préexistence dans la nature est sans pertinence, mais sur l'action qui a permis de l'obtenir.

Ainsi, le simple fait de trouver une substance dans la nature, jusqu'ici inconnue, sans effort pour l'isoler de son milieu naturel, constitue une découverte non brevetable.

En revanche, lorsque la mise à la disposition de la collectivité de la substance naturelle est due à l'intervention technique de l'homme³⁸, on est alors en présence d'une «Lehre zum technischen Handeln» et partant d'une invention³⁹.

5.8. Au demeurant, c'est à un critère de nature analogue qu'ont recouru certaines Cours américaines lorsqu'elles ont admis la nouveauté d'une invention relative à une substance naturelle – approche qui n'est pas correcte comme on a vu plus haut – en affirmant que l'objet de la revendication portait sur une substance purifiée au regard de celle existant à l'état naturel⁴⁰.

Dans tous ces cas, l'adjectif «purifié» exprime bien la contribution de l'homme à l'obtention du produit⁴¹.

5.9. Si l'on applique les principes que l'on vient de dégager au cas du virus HIV-2, il ne fait aucun doute que l'objection tirée de la non brevetabilité d'un produit préexistant dans la nature ne saurait être retenue.

Il suffit en effet de lire la description de la demande de brevet européen No 87 400151.4 pour se convaincre de ce que l'isolation de ce virus, la détermination de ses séquences génétiques et de celles de ses acides aminés correspondantes, constituant les protéines de l'enveloppe ou du noyau, n'ont pas été trouvées par hasard, mais

³⁸ Il y a lieu de souligner que le micro-organisme satisfera aux conditions de la brevetabilité si certaines propriétés sont nouvelles et non évidentes, et ce même si le procédé pour l'obtenir ne présente aucun des attributs de l'invention. Dans ce sens R. Teschemacher: Patentability of micro-organisms per se IIC vol. XIII 1982 p. 27, 35 & ss.

³⁹ W. Bernhardt: Lehrbuch des Deutschen Patentrechts 3e éd. p. 24 (1973).

⁴⁰ In re Bergström (déjà cité sous note 30); in re Merck v/ Chase Chemical 155 USPQ 139, 150 & ss (1967), à propos de la vitamine B12; voir aussi S. Bent: Claiming biotechnological inventions dans: Biotechnological Patent Practice, p. 12 & ss.

⁴¹ Dans cette perspective, il faut relever qu'en date du 13 juin 1989, l'office américain des brevets a admis la revendication portant sur le virus HIV-2 en tant que tel «in a biologically pure form»; cf US patent No 4.839.288.

sont bien dues à une activité technique de l'homme, en l'espèce au travail considérable effectué par l'équipe dirigée par le Professeur Luc MONTAGNIER.

Dès lors, le fait que le virus HIV-2 soit préexistant dans la nature n'est pas en soi un obstacle à sa brevetabilité, cela pour autant que la condition de l'utilisation industrielle soit remplie. Ceci vaut pour les revendications portant sur le virus en tant que tel ou encore sur certaines de ses protéines.

S'agissant des revendications concernant l'ADN recombinant – ADN (r) – et de celles concernant des procédés mettant en œuvre cet ADN (r)⁴², l'objection tirée de la non brevetabilité des produits préexistant dans la nature n'est de toute manière pas pertinente, puisque l'ADN recombinant constitue un nouvel organisme vivant, créé artificiellement par l'homme.

La même conclusion devrait s'imposer en ce qui concerne les séquences d'ADN (c), soit les séquences d'ADN recopiées de l'ARN du virus, dès lors que de telles séquences ont été obtenues synthétiquement à partir de l'ARN du virus, en faisant intervenir un enzyme spécifique, la transcriptase inverse⁴³.

5.10. La condition de l'utilisation industrielle.

5.10.1. Une invention n'est brevetable que si elle est susceptible d'être utilisée industriellement. Cette exigence, comme on l'a vue, caractérise le second élément constitutif de l'invention, à savoir la construction. C'est en effet avec la construction que l'invention quitte le domaine de la pensée théorique pour entrer dans celui de l'activité pratique.

Il est donc nécessaire que l'application de la règle d'utilisation des forces de la nature débouche sur un résultat matériel, susceptible d'être utilisé industriellement⁴⁴.

Or, c'est précisément cette condition qui, si elle était appliquée restrictivement, constituerait l'obstacle principal à la brevetabilité des innovations relevant de la biotechnologie.

En effet, ce domaine est celui de la recherche fondamentale qui n'aboutit pas à des résultats utilisables immédiatement.

Pour ce motif, il a été proposé que la condition de l'application industrielle ne soit pas exigée au jour du dépôt de la demande, mais qu'elle puisse être établie à tout moment avant la délivrance du brevet⁴⁵.

L'opportunité d'une telle proposition, qui nécessiterait une modification des lois de propriété industrielle concernant les brevets d'invention, ne sera pas discutée ici. On se bornera en effet à examiner si les diverses revendications de la demande de brevet européen No 87 400151.4 satisfont, en l'état actuel de la loi, à l'exigence de l'utilisation industrielle.

⁴² Cf notamment revendications 37 et 40.

⁴³ Dans ce sens Moufang op cit. p. 173.

⁴⁴ Voir Perret, op cit. p. 49 & ss.

⁴⁵ La protection des inventions biotechnologiques, cité sous note 1, p. 8 & ss.

5.10.2. Tel est, sans l'ombre d'un doute, le cas des revendications portant sur les protéines du virus HIV-2 puisque celles-ci ont pour objet d'induire la formation d'anticorps et partant peuvent être utilisées dans le cadre de procédés de détection de la maladie ou encore dans celui de la préparation d'un vaccin.

La même remarque s'impose en ce qui concerne les revendications concernant l'ADN recombinant, que celui-ci soit utilisé comme sonde pour la détection de la présence du virus HIV-2⁴⁶ ou encore introduit dans une cellule hôte, fabricatrice de protéines du virus⁴⁷; dans les deux cas l'application pratique est indéniable.

5.10.3. La question est plus délicate en ce qui concerne les séquences d'ADN, copiées de l'ARN du virus – ADN (c) – qui sont revendiquées en tant que telles.

En elles-mêmes, ces séquences n'extériorisent aucun résultat pratique immédiat. Ce n'est qu'insérées dans un vecteur tel un plasmide qu'elles détermineront un résultat utilisable industriellement.

Le fait que les séquences d'ADN (c) revendiquées ne soient pas directement exploitables, ne devrait pas constituer un obstacle à leur brevetabilité, car et s'agissant en réalité de substances chimiques, elles peuvent être considérées comme des produits intermédiaires susceptibles d'être brevetés⁴⁸.

Il existe, en effet, un rapport de causalité évident entre de telles séquences et l'ADN recombinant ou encore les protéines du virus qui justifient l'application auxdites séquences de la règle sur la brevetabilité des produits intermédiaires⁴⁹.

Quant aux revendications 1 à 3 qui portent sur le virus lui-même, caractérisé par certaines de ses propriétés, on peut se demander quelle est leur utilité, puisqu'en revendiquant les séquences d'ADN (c) du virus, c'est-à-dire son ossature, on a par là même revendiqué ce micro-organisme⁵⁰.

6. Nouveauté; non évidence.

6.1. La nouveauté des inventions revendiquées dans la demande de brevet européen No 87 400151.4 ne pose pas de problème, car et comme on l'a vu plus haut, le virus HIV-2, bien que préexistant dans la nature n'était pas connu de l'homme de l'art à la date de priorité, et partant ne faisait pas partie de l'état de la technique.

6.2. S'agissant maintenant de la non évidence, on a déjà dit que même si certaines des inventions revendiquées reposaient sur une découverte, cette circonstance

⁴⁶ Voir revendication 37.

⁴⁷ Voir revendications 39 et 40.

⁴⁸ Sur la brevetabilité des produits intermédiaires, voir notamment Blum et Pedrazzini, op cit. volume III, ad art. 51, note 10 p. 196 & ss; Mathély, op cit. p. 136 & ss.

⁴⁹ Moufang, op cit. p. 296; Huni et Buss, op cit. p. 409; il faut noter qu'en droit américain, la condition de «utility» de l'invention ne paraît remplie en ce qui concerne les séquences d'ADN (c) que si celles-ci ont été revendiquées en tant qu'ADN recombinant; voir W. Biggart: United States Patent Application Disclosure and Preparation for Biotechnology – related inventions, dans: Biotechnological Patent Practice cité sous note 26, p. 85 & ss; dans le même sens, Bent/Schwaab/Colin/Jeffery: Intellectual property rights in biotechnology worldwide, p. 138.

⁵⁰ Dans ce sens, Bent/Schwaab/Colin/Jeffery, op cit. p. 137.

ne devrait pas porter atteinte à la qualité inventive de l'innovation revendiquant la protection du brevet, la découverte étant l'un des éléments constitutifs de l'invention⁵¹.

En revanche, le problème de la non évidence se pose au regard de certaines revendications de la demande de brevet, notamment les revendications 39 et 40 qui concernent des procédés pour la fabrication de l'une des protéines revendiquées, consistant à introduire dans un hôte cellulaire une séquence d'ADN inséré dans un vecteur.

Cette technique, dite de l'ADN recombinant était bien connue à la date de priorité, puisqu'elle remonte au début des années soixante dix⁵².

Certes le matériel de départ, à savoir les séquences d'ADN de même que le produit final, soit la protéine, étaient nouveaux et non évidents, mais cela suffit-il pour rendre le procédé de fabrication, en soi connu, brevetable.

Si l'on en croit une certaine jurisprudence américaine, la réponse devrait être négative.

Ainsi dans une affaire Durden⁵³ concernant la brevetabilité d'un procédé de fabrication d'un insecticide, la «Federal Circuit Court» prononça la nullité du brevet au motif que même si la substance de départ et le produit final étaient brevetables, le procédé était évident.

Or, précisait la Cour, la brevetabilité du matériel de départ et du produit final ne permettent pas de conclure à la brevetabilité du procédé⁵⁴.

Le principe qui se dégage de l'arrêt Durden, si d'autres juridictions devaient s'en inspirer, mettrait en péril bon nombre d'inventions biotechnologiques, en tous cas lorsque celles-ci ont recours à des méthodes qui sont connues de l'homme de l'art, telle la technique de l'ADN recombinant.

Pour sortir de cette impasse, il y aurait lieu d'appliquer au domaine de la biotechnologie, certaines règles spécifiques au régime des inventions chimiques.

On sait qu'en chimie organique, les réactions chimiques nouvelles sont exceptionnelles; dans la plupart des cas, la réaction s'effectue selon un schéma analogue à des schémas déjà connus.

⁵¹ Lorsque la protéine obtenue par la technique de l'ADN recombinant était connue de l'homme de métier à la date de priorité, la question de savoir si le critère de la non évidence est tout de même rempli, peut se poser. Ainsi dans l'affaire Genetech - 1989 RPC p. 147 - concernant un procédé de fabrication d'une protéine t-PA, destinée à dissoudre les caillots sanguins, la Cour d'appel de Londres a jugé que la production de cette protéine par la technique de l'ADN recombinant était évidente, dès lors que les propriétés de la t-PA étaient connues de l'homme de l'art. Pour un commentaire de cette décision, voir B. Sherman, dans: IIC volume XXI, 1990, p. 76. Dans le cas du virus HIV-2, la question ne se pose pas dans les mêmes termes puisque les protéines revendiquées avec leur séquences d'acides aminés n'étaient pas accessibles à l'homme de métier à la date de priorité.

⁵² Cf note 12.

⁵³ 763 F2nd 1406.

⁵⁴ Sur les développements de l'arrêt Durden, cf H. Wegner: *Biotechnology Process Patents: judicial or legislative remedy*, dans: *Journal of the patent and trademark office society*, 1991, p. 24 & ss.

Cela étant, lorsque le produit de départ et la substance obtenue sont nouveaux, le procédé d'analogie, c'est-à-dire la réaction chimique connue en soi, dans sa technique opératoire, est brevetable⁵⁵.

Ainsi, en appliquant aux procédés biotechnologiques qui mettent en œuvre des substances réputées nouvelles et non évidentes, les principes de brevetabilité concernant les procédés d'analogie, on permettra à l'inventeur, d'obtenir une pleine protection de son invention; cette conclusion est au demeurant parfaitement légitime, car et même si le procédé est connu, l'inventeur en aura fait une application nouvelle et inventive.

⁵⁵ ATF 93 II 504; voir aussi Blum et Pedrazzini, op cit. vol. I, ad art. 2, note 25, p. 260 & ss; L. Petranker: Droit français et droit allemand en matière de brevets concernant la protection de différentes inventions dans le domaine de la chimie, Paris 1976, p. 17 & ss.

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

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

Art. 956 Abs. 2 OR, Art. 3 lit.d UWG. – «LEDERMANN»

- *Der Firmenwortlaut einer Zweigniederlassung kann am Ort der Filiale beurteilt werden, doch hat sich die Klage gegen die Gesellschaft als solche und nicht gegen deren Filiale zu richten (E. II).*
- *Die Firmen «Ledermann AG Bern» und «Lederman AG Personalberatung, Zweigniederlassung Bern» sind firmenrechtlich genügend unterscheidbar (E. III.1).*
- *Die Firmen «Ledermann AG Bern» und «Ledermann AG Personalberatung, Zweigniederlassung Bern» sind wettbewerbsrechtlich nicht genügend unterscheidbar (E. III.2).*
- *Les tribunaux du for de la succursale sont compétents pour connaître d'actions fondées sur la LCD et ayant pour objet la raison de commerce de la succursale, mais l'action doit être dirigée contre la société et non contre sa succursale (c. II).*
- *En droit des raisons de commerce, les raisons «Ledermann AG Bern» et «Ledermann AG Personalberatung, Zweigniederlassung Bern» se distinguent suffisamment (c. III.1).*
- *En droit de la concurrence déloyale, il existe un risque de confusion entre les raisons «Ledermann AG Bern» et «Ledermann AG Personalberatung, Zweigniederlassung Bern» (c. III.2).*

HGer BE i.S. Ledermann AG Bern ca. Ledermann AG Personalberatung, Zürich (mitgeteilt von RA R. Büchi, Bern).

Die Klägerin ist eine am 4.7.1979 im Handelsregister von Bern unter dem Firmennamen «Ledermann AG Bern» eingetragene Aktiengesellschaft, die u.a. die Vermittlung von Arbeitskräften für Büro, Industrie, Gewerbe und Handwerk zum Gesellschaftszweck hat. Seit 25.10.1985 bzw. 11.12.1985 besitzt sie je eine Filiale in Solothurn und in Basel.

Die Beklagte wurde am 27.10.1983 als «Ledermann AG Personalberatung» im Handelsregister Zürich eingetragen. Gemäss Registerauszug bezweckte sie die Rekrutierung und Vermittlung von Personal, Unternehmensberatung usw.. Sie entstand aus der am 8.9.1981 eingetragenen Einzelfirma «Ledermann Personalberatung» von Urs Ledermann, der diese Firma schon vorher während rund zwei Jahren – allerdings ohne Registereintrag – verwendet haben will. Die Zweignieder-

lassung Bern («Ledermann AG Personalberatung, Zweigniederlassung Bern») wurde am 14.8.1989 im Handelsregister Bern eingetragen und anschliessend durch entsprechende Werbemassnahmen in verschiedenen Medien bei der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. In der Folge kamen gemäss den eingereichten Unterlagen verschiedene Verwechslungen zwischen den beiden Firmen vor, indem für die Beklagte bestimmte Post an die Adresse der Klägerin zugestellt wurde. Die Klägerin forderte deshalb die Beklagte unter Ansetzung einer 10-tägigen Frist am 18.9.1989 auf, die Firma der Zweigniederlassung Bern zu löschen. Da die Beklagte diesem Begehren nicht fristgerecht nachkam, leitete der klägerische Anwalt das zur vorliegenden Klage führende Verfahren ein, mit welchem der Beklagten gerichtlich verboten werden soll, in ihrer Berner Filiale den Firmennamen «Ledermann AG Personalberatung» weiterhin zu führen. Auch nach Einreichung der Klage ereigneten sich diverse weitere Verwechslungen oder postalische Fehlzustellungen und warb die Beklagte mittels Inseraten weiterhin für ihre Dienstleistungen.

Das Handelsgericht hat erwogen:

II

Sowohl Art. 642 Abs. 3 OR als auch Art. 21 ZPO begründen den besonderen Gerichtsstand der Zweigniederlassung, wobei an diesem Ort nur Forderungen aus dem Geschäftsbetrieb des Zweigbetriebes, d.h. Verbindlichkeiten, die mit der Geschäftstätigkeit der betreffenden Niederlassung zusammenhängen (BGE 53 I 127), eingeklagt werden können (vgl. P. Gauch, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, 1974, N. 1976). Solche Forderungen können sowohl vertraglicher als auch ausservertraglicher Natur sein, sofern sie immerhin aus dem Geschäftsbetrieb der Filiale hergeleitet werden (BGE 37 I 41).

Indem die Klägerin neben einem Firmenrechtsverstoss auch eine Verletzung des UWG durch die Beklagte behauptet, stützt sie sich auf eine solch ausservertragliche Anspruchsgrundlage ab. Da der angebliche UWG-Verstoss durch die im Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung Bern der Beklagten verursacht worden sein soll, sind die Voraussetzungen des Gerichtsstandes der Zweigniederlassung erfüllt. Daran ändert auch der unzutreffende Einwand der Beklagten nichts, dass die Firma einer Filiale nach Art. 952 OR von derjenigen der Hauptniederlassung bestimmt werde und es sich deshalb beim Streitgegenstand nicht um ein Geschäft der Zweigniederlassung handle. Einer Filiale ist es jedoch gemäss Art. 952 OR ohne weiteres erlaubt, besondere (auf sie zutreffende) Zusätze in ihre Firma aufzunehmen, so dass sie es durchaus in der Hand hat, durch eine geeignete Ergänzung ihrer Firma namentlich firmen- oder wettbewerbsrechtliche Komplikationen zu verhindern. Unterlässt sie dies, so können aus dieser Unterlassung entstehende Schwierigkeiten – ähnlich wie unerlaubte Handlungen von Mitarbeitern einer Zweigniederlassung – ohne weiteres dieser Filiale zugerechnet werden.

Unter diesen Umständen ist der Gerichtsstand der Zweigniederlassung gegeben, so dass das sachlich zuständige Handelsgericht auf die Klage einzutreten hat.

III

Vorab ist festzuhalten, dass sich die Klage ausschliesslich gegen den Firmengebrauch der Zweigniederlassung Bern der Beklagten richtet und – obwohl der Gerichtsstand der Zweigniederlassung bejaht wurde – nicht etwa die Filiale Bern, die ja über keine eigene Rechtspersönlichkeit verfügt und deshalb nicht prozess- bzw. parteifähig sein kann, sondern die Ledermann AG Personalberatung beklagte Partei ist (vgl. P. Gauch, a.a.O., N. 1592/1949).

1. Unbestrittenermassen ist die Klägerin die ältere, d.h. früher im Handelsregister eingetragene Unternehmung und kann als solche für ihre Firma das Ausschliesslichkeitsrecht im Sinne von Art. 951 Abs. 2 OR beanspruchen. Somit müssen sich die Firmen aller jüngeren Aktiengesellschaften und Genossenschaften sowie jene der GmbH's (ohne Personennamen) in der Schweiz deutlich unterscheiden (Gauch, a.a.O., N. 1350/51). Ist dies nicht der Fall, kann die Klägerin die Unterlassung eines derart unbefugten Gebrauchs der eingetragenen Firma verlangen (Art. 956 Abs. 2 OR).

Als Aktiengesellschaft ist die Beklagte in den Grenzen der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung an sich frei in der Wahl ihrer Firma, weshalb die Anforderungen an deren Unterscheidbarkeit hoch anzusetzen sind. Die Beklagte kann demnach grundsätzlich auch einen (zutreffenden) Familiennamen in ihre Firma aufnehmen, doch dürfen dadurch weder die Geschäftsinteressen der Inhaber bereits bestehender Firmen noch der Schutz des Publikums vor Irreführung beeinträchtigt werden. In diesem Sinne kann gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung auch einer neu gegründeten Aktiengesellschaft die Aufnahme eines der Wahrheit entsprechenden Familiennamens in ihre Firma – jedenfalls firmenrechtlich – nicht schlechthin untersagt werden, selbst wenn der gleiche Name bereits Bestandteil der Firma einer in der gleichen Branche tätigen älteren Gesellschaft bildet, da es nicht angeht, über das Ausschliesslichkeitsrecht von Art. 952 OR Familiennamen absolut zu monopolisieren. Voraussetzung für die Verwendung eines solchen Namens in einer neuen Firma ist allerdings, dass sich die neue Firma – allenfalls durch geeignete Zusätze – hinreichend von der älteren unterscheidet und die allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung eingehalten sind (vgl. BGE 102 II 171, 79 II 189 = Pra. 42, S. 476). Vorliegend entspricht die angefochtene Firma den Geboten der Firmenwahrheit und -klarheit: Einerseits stimmt nämlich der darin enthaltene Familienname mit demjenigen des einzigen Verwaltungsrates und Firmengründers (Urs Ledermann) überein, und andererseits ist die Beklagte tatsächlich auch auf dem Gebiete der Personalberatung tätig. Obwohl es auf der Hand liegt, dass die Firmen beider Parteien durch den identischen Familiennamen «Ledermann» geprägt werden – erfahrungsgemäss werden im Sprachgebrauch Firmen abgekürzt bzw. Zusätze weggelassen, so dass nur noch der prägnante Firmenbestandteil in der Erinnerung haften bleibt –, ist auch dem Grundsatz der Ausschliesslichkeit Genüge getan, da sich die Firmeneinträge der Parteien im Handelsregister doch voneinander unterscheiden: Während in der klägerischen Firma der Bestandteil «Ledermann AG» nur durch die Ortsangabe «Bern» ergänzt wird, beinhaltet die Firma der Beklagten neben dem Namen «Ledermann AG» die weiteren, klanglich und inhalt-

lich doch eine gewisse Kennzeichnungskraft aufweisenden Zusätze «Personalberatung. Zweigniederlassung Bern». Trotz der – vermutlich aus anderen Gründen (vgl. unten) – vorgekommenen Verwechslungen darf nun nicht der Schluss gezogen werden, durch die Verwendung der Bezeichnung «Ledermann AG» verletze die Beklagte das Ausschliesslichkeitsrecht der Klägerin: «Enthalten nämlich zwei Firmen denselben Familiennamen, so wird immer eine Verwechslungsgefahr bestehen bleiben, was auch die jüngere Firma vorgekehrt haben mag, um sich von der älteren zu unterscheiden, und so hoch man auch die Anforderung an die Aufmerksamkeit der beteiligten Geschäftskreise spannen mag» (Pra. 42, S. 476; vgl. auch P. Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, 1980, S. 219, 1. Absatz).

Unter diesen Umständen kann der Beklagte gestützt auf die Bestimmungen des Firmenrechts nicht untersagt werden, in ihrer Filiale Bern die Bezeichnung «Ledermann AG Personalberatung, Zweigniederlassung Bern» als Firma zu verwenden.

2. Ist eine Firmenbezeichnung unter dem Gesichtswinkel des Firmenrechts nicht zu beanstanden, bedeutet dies jedoch noch nicht, dass die Firma nun völlig uneingeschränkt verwendet werden darf. Auch eine firmenrechtlich an sich zulässige Bezeichnung unterliegt den Einschränkungen des lautereren Wettbewerbs, d.h. sie darf nicht gegen das Gebot von Treu und Glauben verstossen.

Nachdem der Vertreter der Klägerin anlässlich der Hauptverhandlung zu Protokoll gegeben hat, dass seine Firma neben der reinen Temporärstellenvermittlung ebenfalls eigentliche Personalberatung betreibt, steht fest, dass die Bestimmungen des UWG – kumulativ neben jenen des Firmenrechts – auf den vorliegenden Fall anwendbar sind, da beide Parteien auf dem gleichen Gebiet tätig sind und ihre Dienste auch mehr oder weniger der gleichen Kundschaft anbieten.

Art. 3 lit. d UWG, auf den sich die Klägerin beruft, bezeichnet eine Handlung als unlauter, «wenn Massnahmen getroffen werden, die geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen». Dabei sind weder konkrete Verwechslungen nötig – es genügt bereits eine Verwechslungsgefahr –, noch bedarf es seitens des die Verwechslungsgefahr Schaffenden einer Täuschungsabsicht. Klarerweise hat die jüngere, bzw. später in den Wettbewerb eintretende Firma dafür zu sorgen, dass es zu keinen Verwechslungen kommt.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck der Firmenbezeichnung, wie er in der Erinnerung der am Geschäftsverkehr Beteiligten haften bleibt, massgebend. Dabei ist die allgemeine Tendenz, im mündlichen Verkehr nur die prägnanten Firmenbestandteile zu verwenden, zu berücksichtigen. Schliesslich ist zu beachten, dass die Gefahr einer Verwechslung umso grösser ist, je näher die Geschäftstätigkeiten der sich gegenüberstehenden Firmen beieinanderliegen.

Wie bereits erwähnt bildet der Familienname «Ledermann» den prägenden Bestandteil beider Firmen. Die in den Registerinträgen vorhandenen Zusätze «Bern» bzw. «Personalberatung. Zweigniederlassung Bern» werden im hier massgeblichen alltäglichen Gebrauch, namentlich im mündlichen/telefonischen Verkehr, erfahrungsgemäss weggelassen, so dass sich im Erinnerungsbild der Konsumenten zwei gleichlautende und deshalb kaum unterscheidbare Firmen gegenüberstehen. Des-

halb ist eine latente Verwechslungsgefahr zu bejahen, die im übrigen auch durch die häufigen Fehlzustellungen erhärtet wird. Der Gebrauch einer homonymen Firma ist trotz bestehender Verwechslungsgefahr jedoch nur dann unlauter, wenn er gegen Treu und Glauben verstösst, namentlich wenn besondere Umstände die Wahl der Firma als missbräuchlich erscheinen lassen (Schweiz. Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1971, S. 196).

Im vorliegenden Fall war der Beklagten im Zeitpunkt, als sie die hier interessierende Zweigniederlassung in Bern eröffnete, bekannt, dass unter der Firma «Ledermann AG Bern») bereits seit längerer Zeit ein anderes Unternehmen in der gleichen Branche tätig war. Trotzdem unterliess sie es, im Rahmen ihrer Einführung und Werbung ausdrücklich auf den Unterschied zwischen ihr und der Klägerin hinzuweisen. (Weglassung der Zusätze «Personalberatung» bzw. «Zweigniederlassung»). Auch durch die Gestaltung ihrer Inserate nahm sie Verwechslungen in Kauf, da im Kopf der Inserate zwar die Bezeichnung «Personalberatung» enthalten ist, aber aufgrund der andersartigen grafischen Darstellung nicht als Bestandteil der Firma, sondern als Sacherläuterung bezüglich des Tätigkeitsbereiches der Beklagten empfunden wird. Auch wenn sich die Beklagte damals im Raume Zürich bereits einen gewissen Ruf erworben hatte, liegt der Schluss nahe, dass sie es in Kauf nahm, mit der Klägerin verwechselt zu werden und dadurch von deren Bekanntheit in Bern profitieren zu können.

Unter diesen Umständen ist die Schaffung bzw. Beibehaltung einer Verwechslungsgefahr durch die Beklagte als unlauter zu bezeichnen, umsomehr als es letzterer ein Leichtes gewesen wäre, diese Gefahr zu bannen, sei es durch deutliche Hinweise auf den Unterschied zur Klägerin oder sei es durch die Wahl einer anderen, unterscheidungskräftigen Firma.

Der Einwand der Beklagten, die Klägerin habe den Zustand der Verwechslungsgefahr lange widerspruchslos geduldet und dadurch gestützt auf Art. 2 ZGB ihren Unterlassungsanspruch verwirkt, verfährt nicht:

Die unlauteren Wettbewerbshandlungen beschränken sich vorliegend auf die Verwendung des Firmennamens der Beklagten in der Zweigniederlassung in Bern. Nun hat aber die Klägerin nach Bekanntwerden der zu Verwirrungen führenden Geschäftstätigkeit der Beklagten in Bern umgehend dagegen protestiert und die Beklagte zur Löschung der Firma aufgefordert. Von einer langen widerspruchslosen Duldung bzw. von einem mittlerweile erworbenen, schützenswerten Besitzstand kann daher nicht die Rede sein. Der Zeitpunkt der Eintragung der Firma der Beklagten im Handelsregister Zürich ist vorliegend nicht massgebend, abgesehen davon, dass es einer Firma wohl kaum zugemutet werden kann, nach ihrer Eintragung ständig das Handelsregister auf verwechslungsfähige Neueintragungen hin zu überprüfen und umgehend gegen potentielle Verletzer der eigenen Firma vorzugehen.

Nach dem Gesagten ist der Beklagten gestützt auf Art. 3 lit. d UWG zu verbieten, in ihrer Berner Filiale den Firmennamen «Ledermann AG Personalberatung» weiterhin zu verwenden. Dieses Verbot ist für den Fall der Widerhandlung mit der Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB un Art. 403 ZPO – diese Strafandrohung hat gemäss Leuch, N. 2 zu Art. 403 ZPO, von Amtes wegen zu erfolgen – zu verbinden.

Art. 292 StGB – «KLAGEANERKENNUNG»

- *Trotz Anerkennung eines Unterlassungsbegehrens ist ein materielles Urteil auszufällen, da die Strafandrohung der Offizialmaxime untersteht.*
- *En procédure argovienne, si le défendeur admet les conclusions en cessation de trouble prises contre lui, la cause ne peut pas être rayée du rôle, mais un jugement doit être rendu, car la menace des peines prévues par l'article 292 CPS est régie par la maxime d'office.*

HGer AG vom 27. Juni 1990 (mitgeteilt von RA Dr. M. Streuli, Zürich).

Die Klägerin ist Inhaberin der Marke «S . . .» für eine Damenparfum-Linie, welche seit 1959 in der Schweiz eingetragen ist. Die Beklagte war die prioritäts-jüngere Kollektivgesellschaft «W. S . . .» W + W, welche den Handel mit Duft- und Kosmetikprodukten der Marke «W. S . . .» bezweckte, wobei der Bestandteil «S . . .» in beiden Marken und der Firma der Beklagten nahezu übereinstimmte. Auf Aufforderung der Klägerin liess zwar die Beklagte die Marke «W. S . . .» im Markenregister löschen, doch wurde keine Unterlassungserklärung abgegeben und die Firma nicht geändert. Mit Klage vom 4. Oktober 1989 beantragte daher die Klägerin, dass der Beklagten befohlen werde, die Bezeichnung «S . . .» aus ihrer Firma zu löschen und im Geschäftsverkehr nicht mehr zu benutzen. Mit Klageantwort vom 15. November 1989 anerkannte die Beklagte die Klage; kurz darauf wurde die Kollektivgesellschaft aufgelöst und das Geschäft als Einzelfirma «Handelsagentur W.» fortgesetzt. Mit Verfügung vom 23. Dezember 1989 stellte der Handelsgerichtspräsident fest, dass die Beklagte die Klage anerkannt habe, weshalb das Verfahren als erledigt abzuschreiben sei. Gegen diese Verfügung erhob die Klägerin fristgerecht Einsprache an das Kollegialgericht.

Zur Frage der Prozesserledigung zog das Handelsgericht in Erwägung:

Die Klägerin macht in ihrer Einsprache unter Hinweis auf die zürcherische Zivilprozessordnung geltend, ein gerichtliches Gebot/Verbot samt Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB könne auch bei einer Klageanerkennung nicht durch einen Abschreibungsbeschluss festgestellt werden. Vielmehr müsse ein Urteil erlassen werden, wobei das gerichtliche Gebot/Verbot wie auch die Strafandrohung ins Dispositiv gehöre, um vollstreckbar zu sein.

a) Anders als nach der zürcherischen Zivilprozessordnung, wonach erst der Abschreibungsbeschluss den Prozess beendet (Walder, Zivilprozessrecht, Zürich 1983, § 26 Rz 81), wird nach aargauischem Zivilrechtspflegegesetz der Prozess durch die Klageanerkennung (einseitige Parteierklärung) *unmittelbar* beendet (§ 285 Abs. 1 ZPO; Eichenberger, Zivilrechtspflegegesetz des Kantons Aargau, Aarau 1987, N 1 und 3 zu § 285 ZPO). Es findet deshalb keine Gutheissung der Klage statt. Nach

vorgängiger Prüfung auf Klarheit und Eindeutigkeit nimmt der Richter im Abschreibungsbeschluss lediglich Kenntnis von den Parteierklärungen (Eichenberger, a.a.O., N 3 zu § 285 ZPO und N 1 zu § 287 ZPO). Trotzdem sind die durch Klageanerkennung erledigten Ansprüche ohne weiteres vollstreckbar, da sie einem rechtskräftigen Urteil gleichgestellt sind (§ 422 Abs. 2 ZPO). Dies gilt allerdings nur soweit als ein Rechtsverhältnis zur freien Verfügung der Parteien steht. Ist ein Rechtsverhältnis der Parteidisposition entzogen und gilt die *Offizialmaxime*, so kann der Prozess nicht durch Klageanerkennung beendet werden (§ 285 Abs. 3 ZPO; Eichenberger, a.a.O., N 8 zu § 285 ZPO).

b) Verhängt ein Richter ein Verbot, so muss er dieses von Amtes wegen mit der Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB bekräftigen (BGE 87 IV 112, E. 5), wobei der Adressat und das strafbare Verhalten mit genügender Bestimmtheit umschrieben sein müssen (BGE 105 IV 248 ff.; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, besonderer Teil, Bd. II, 3. Auflage, Bern 1984, S. 290 f., N 8; Trechsel, Schweizerisches Strafrecht, Kurzkommentar, Zürich 1989, N 3, 4 und 6 zu Art. 292 StGB). Somit hat – selbst wenn die Klage anerkannt wurde – ein Urteil zu ergehen, in dessen Dispositiv das gerichtliche Gebot/Verbot mit dem expliziten Verweis auf Art. 292 StGB erscheinen muss, da die Strafandrohung der Parteidisposition entzogen ist (Eichenberger, a.a.O., N 1 lit. f zu § 276 ZPO und N 8 zu § 285 ZPO).

Daran ändert nichts, dass die Beklagte dem Klagebegehren inzwischen insofern Folge geleistet hat als die Beklagte als Kollektivgesellschaft aufgelöst wurde und das Geschäft als Einzelfirma «Handelsagentur W.» fortgesetzt wird.

c) Somit ist die Einsprache insofern gutzuheissen, als teilweise an Stelle des Abschreibungsbeschlusses ein Urteil zu fällen ist.

PS. zum Zürcher Recht vergleiche SJZ 73/1977 309 Nr. 89, zum Berner Recht ZBJV 74/1938 101. L.D.

«SPEZIALISTENENTSCHÄDIGUNG»

- *Prozessentschädigung für Prozesse, die für spezialisierte Anwälte einfach sind, können gekürzt werden.*
- *Dans des procédures simples pour des avocats spécialisés, l'indemnité de procédure peut être réduite.*

HGer ZH vom 5. März 1991, mitgeteilt von Fürsprecher J. Müller, Bern.

Die Klägerin ist eine seit 1976 im Handelsregister eingetragene, aargauische Boilerfabrik. Mit nahezu gleichem Namen wurde im Sommer 1990 im Zürcher Handelsregister eine Aktiengesellschaft eingetragen, die den Handel mit Haushaltgeräten bezweckt. Eine Aufforderung zur Änderung dieser Firma wurde vom Anwalt des

Zürcher Unternehmens abschlägig beantwortet; mit Klageschrift vom 12. November 1990 verlangte daher die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich, dass der Beklagten befohlen werde, ihre Firma zu ändern und sie nicht mehr zu gebrauchen. Noch vor Einreichung einer Klageantwort änderte die Beklagte ihre Firma, worauf der Handelsgerichtspräsident das Verfahren wegen weggefallener Wiederholungsgefahr mit Verfügung vom 1. Februar 1991 als gegenstandslos geworden abschrieb und der Klägerin eine Entschädigung von Fr. 2 500.- zusprach. Hiegegen wandte sich die Klägerin mit rechtzeitiger Einsprache an das Kollegialgericht; sie beantragte die Zusprechung von Fr. 5 700.-.

Das Gericht zieht in Erwägung:

Die Entschädigung der anwaltlich vertretenen Klägerin richtet sich nach der einschlägigen Verordnung (Zürcher Gesetz Zif. 215.3). Aufgrund der Akten ist eine besondere geldwerte Bedeutung des Streites nicht ersichtlich. Die Parteien haben keine auf den konkreten Fall bezogenen Ausführungen zum Streitwert gemacht. In Anlehnung an die Praxis nach der alten Verordnung, welche (unter anderem) Streitwertkategorien von Fr. 20/40 000, Fr. 40/80 000 und Fr. 80/160 000 kannte und die Firmenprozesse in eine der drei einzuordnen pflegte, ist ein Streitwert von Fr. 20 000 bis 40 000 anzunehmen. Der Fall lag in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht einfach. Die Klageschrift geht nicht über das für einen in der Materie spezialisierten Anwalt Selbstverständliche hinaus. Der damit verbundene Aufwand war, auch wenn man die Instruktion des Klienten berücksichtigt, absolut minimal. Die nach § 2 der am 10. Juni 1987 revidierten Verordnung festzusetzende Entschädigung ist daher auf jeden Fall um einen Drittel zu kürzen (§ 2 Abs. 2). Ein Fr. 2 500 übersteigender Betrag wäre zudem in Anwendung von § 14 Abs. 2 entsprechend herabzusetzen.

Es muss daher bei der in der Verfügung vom 1. Februar 1991 festgesetzten Entschädigung an die Klägerin bleiben. Die Mehrkosten dieses Beschlusses gehen zu ihren Lasten (§ 64/66 ZPO).

Anmerkungen

Dieser Entscheid ruft zum entschiedenen Widerspruch aller jener auf, die ein bevorzugtes Tätigkeitsgebiet pflegen und sich darin forensisch betätigen. Spezialisten fallen nicht vom Himmel, sondern erwerben sich ihre Spezialkenntnisse nicht nur durch jahrelange Erfahrung, sondern vor allem auch durch ständige und intensive Weiterbildung (Besuch von Seminarien und Kongressen, regelmässiges Studium der Fachliteratur, Gedankenaustausch mit Fachkollegen etc.). Die in die Spezialisierung investierten Stunden und Ausbildungskosten schlagen sich in der Regel in erhöhten Stundenansätzen nieder. Gemäss Gebührenordnung des Vereins Zürcherischer Rechtsanwälte dürfen denn auch die Stundenansätze bei Beanspruchung von Spezialkenntnissen angemessen, d.h. bis maximal auf das Doppelte, erhöht werden. Dies muss nicht unbedingt zu einer erhöhten Honorarrechnung führen, denn Spezialisten brauchen in der Regel zur Bearbeitung eines Problems weniger Zeit als Generalisten.

Die Rechnung des in einer Materie spezialisierten Anwaltes geht jedoch nicht mehr auf, wenn ihm vorgehalten wird, gerade wegen seiner Spezialkenntnisse müsse sein Aufwand «absolut minimal sein», weshalb die Prozessentschädigung in Berücksichtigung der für einen Spezialisten nicht vorhandenen Schwierigkeiten des Falles und des notwendigen Zeitaufwandes um einen Drittel zu kürzen sei; angesichts der kleinen Bemühungen des Anwaltes könne zudem ein Missverhältnis zum Interesse der Mandantin in Erwägung gezogen werden.

Im Klartext heissen die Formulierungen des Gerichts nichts anderes, als dass der Spezialist sich Honorarkürzungen gefallen lassen muss, weil für ihn die Prozessführung einfacher ist als sich für den Allgemeinpraktiker. Wer dank seines Bildungsstandes schneller arbeiten kann, soll eben mehr arbeiten, um gleich viel wie sein Kollege ohne Spezialkenntnisse zu verdienen.

Gemäss zürcherischer Praxis ist der Streitwert einer firmenrechtlichen Klage bei geringer wirtschaftlicher Bedeutung der beklagten Partei im Rahmen von Fr. 40 000 bis 80 000 und ab 1988 bei ca. Fr. 50 000 einzustufen (SMI 1988 91: Arega, SMI 1989 204: Inacos). Bei einem Streitwert von Fr. 50 000 nennt die zürcherische Verordnung über die Anwaltsgebühren eine Grundgebühr von Fr. 5 700. Die Gründe, warum diese ausgewisene Entschädigung, die für einen firmenrechtlichen Prozess sicher nicht übersetzt ist, unter Hinweis auf die Spezialisierung des klägerischen Rechtsvertreters um über 50% gekürzt wird, sind aus der Sicht der Rechtsanwaltschaft unverständlich. Eine Klageschrift zur Verwechslungsgefahr gibt im übrigen Anlass zu eingehenden Detailerwägungen, die auf den ganz konkreten Verwechslungsfall zugeschnitten werden müssen. Ins Gewicht fallende Einsparungen lassen sich bei Abwehrklagen in der Regel auch von Immaterialgüterrechtlern nicht erzielen.

Dr. Lucas David

II. Urheberrecht / Droit d'auteur

Art. 44 URG, Art. 28 ZGB – «WESTTRAKT LUZERN»

- *Der Werkeigentümer hat das Recht, an seinem Gebäude Änderungen vorzunehmen, ohne dass er dem Urheber des Bauwerkes vorerst die Möglichkeit gibt, die Änderung selbst vorzunehmen. Eine Änderung durch Dritte kann ohne Einverständnis des Urhebers erfolgen.*
- *Ermessensspielraum des Richters im Verfahren auf Erlass vorsorglicher Massnahmen. Zur Frage, wann eine Verletzung der Werkintegrität glaubhaft gemacht ist.*
- *Le propriétaire a le droit de modifier son bâtiment sans donner préalablement à l'auteur la possibilité de procéder lui-même à la modification. Une modification peut être effectuée par des tiers sans l'accord de l'auteur.*
- *Etendue du pouvoir d'appréciation du juge dans la procédure sur mesures provisionnelles. Vraisemblance d'une atteinte à l'intégrité de l'œuvre.*

BGE I. Zivilabteilung vom 25. April 1991 (Staatsrechtliche Beschwerde) i.S. Peter Baumann gegen SBB, KP Luzern und Zschokke Schäfer AG.

A.- Peter Baumann ist Teilhaber des Architekturbüros Ammann und Baumann, Zug und Luzern. Für den Neubau des Bahnhofs Luzern wurde nach dem seinerzeitigen Bahnhofbrand ein Projektwettbewerb durchgeführt, den Peter Baumann mit seinen Mitarbeitern mit dem Projekt «Reuss» gewann. Die Verfasser des Projektes «Reuss» wurden mit der Weiterbearbeitung der verschiedenen Bauaufgaben betraut mit der Auflage, die harmonische Gesamtkonzeption zu wahren. Im Laufe der Zeit erfuhr das Projekt noch verschiedene Änderungen. Die Planung und Erstellung des Westflügels wurde vorläufig zurückgestellt und bildete nicht mehr Gegenstand des den Architekten Ammann und Baumann erteilten Planungsauftrags. Mitte der 80er Jahre beauftragten die SBB die Zschokke Schäfer AG, vorerst eine Machbarkeits- und hierauf eine Realisierungsstudie für den Baustrakt West auszuarbeiten. Diese Studien sahen schliesslich vor, in diesem Westtrakt auch die Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule des Kantons Luzern unterzubringen, für welche als Bauherrin die kantonale Pensionskasse Luzern auftreten sollte. Im September 1989 reichten die SBB, die kantonale Pensionskasse Luzern und die Zschokke Schäfer AG beim Stadtrat des Kantons Luzern ein Baugesuch für den Westtrakt ein.

Peter Baumann, der bereits im Sommer 1988 von diesen Projektierungsarbeiten Kenntnis erhalten hatte, fühlte sich durch dieses Vorgehen übergangen und machte eine Verletzung seiner Urheberrechte geltend.

B.- Am 18. Juni 1990 reichte Peter Baumann bei der Justizkommission des Obergerichts des Kantons Luzern ein Gesuch um Anordnung vorsorglicher Mass-

nahmen im Sinne von Art. 52/53 URG ein. Er beantragte, den SBB, der kantonalen Pensionskasse Luzern und der Zschokke Schäfer AG einerseits die Ausführung eines von einer anderen Person als dem Gesuchsteller geplanten Bauprojekts «Neubau Bahnhof Westtrakt Luzern», insbesondere «Neubau Bahnhof Westtrakt Luzern gemäss Baubewilligungsgesuch vom 18. September 1989», andererseits die öffentliche Vorführung und Bekanntgabe eines nicht vom Gesuchsteller stammenden Bauprojekts bei Straffolge im Unterlassungsfall zu untersagen. Die Justizkommission des Obergerichts wies das Gesuch am 7. November 1990 ab.

C.- Peter Baumann beantragt dem Bundesgericht mit staatsrechtlicher Beschwerde, den angefochtenen Entscheid aufzuheben.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- . . .

2.- Ob die Justizkommission den Hauptantrag des Beschwerdeführers, den Beschwerdegegnern sei die Ausführung eines nicht von ihm stammenden Projektes für den Westtrakt zu verbieten, zu Recht oder zu Unrecht abweist, ist vom Bundesgericht nur auf Willkür zu prüfen. Dabei sind sich die Justizkommission und beide Parteien darin einig, dass sich die Frage einzig unter dem Gesichtspunkt des Urheberpersönlichkeitsrechts stellt.

Das schweizerische Urheberrecht schützt den Urheber auch in seinen persönlichen Beziehungen zu seinem Werk (BGE 114 II 370, 113 II 311 E. 4a, 96 II 420 E. 6 mit weiteren Hinweisen). Dieses Urheberpersönlichkeitsrecht gewährt einen Anspruch auf Unterlassung gegenüber demjenigen, der das Werk ohne Erlaubnis in irgendeiner Weise abändert, gleichviel ob das Werk dadurch entsteht oder verstümmelt, verbessert oder gar wertvoll ergänzt wird. Der Anspruch gilt dabei nicht absolut, sondern die Frage, wie weit der Urheber sich Änderungen an seinem Werk gefallen lassen muss, beurteilt sich nach den Umständen des Einzelfalles, insbesondere der Beschaffenheit und Art des Werkes sowie der Persönlichkeit des Urhebers (BGE 96 II 421). Die absolute Formulierung des Unterlassungsanspruches in BGE 114 II 370 erklärt sich daraus, dass es sich dort um die Wiedergabe einer von Le Corbusier geschaffenen Skulptur auf einer Gedenkmedaille gehandelt hat. Diesfalls kollidiert das Urheberrecht des Werkschöpfers nicht mit dem Recht des Werkeigentümers, frei über sein Eigentum zu verfügen (Art. 641 Abs. 1 ZGB). Nachahmung und gar Abänderung eines reinen Kunstwerkes braucht sich der Urheber nie gefallen zu lassen. Anders verhält es sich bei der Frage, ob und wie weit der Werkeigentümer das Werk gegen den Willen des Urhebers verändern darf (*Alois Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl. 1985, S. 692; derselbe, Das Urheberrecht an Werken der Architektur, ZBJV 81/1945 S. 384 ff.; derselbe, Probleme des urheberrechtlichen Schutzes von Werken der Baukunst, Rechtsgutachten für den SIA, S. 78 ff.; *Cherpillod*, Le droit d'auteur en Suisse, S. 50 ff.; *Felix Christen*, Die Werkintegrität im schweizerischen Urheberrecht, Diss. Zürich 1982, S. 102, 129 ff. und 132 ff.; *Markus Bachmann*, Architektur und Urheberrecht, Diss.

Freiburg 1979, S. 330 ff.; *Lutz*, Über das Urheberrecht des Architekten bei der Änderung von Bauwerken, Festschrift Pedrazzini S. 617 ff.; *Gerlach*, Das Urheberrecht des Architekten und die Einräumung von Nutzungsrechten nach dem Architektenvertrag, GRUR 78/1976 S. 622 f.). Einzelne Autoren gestehen dem Werkeigentümer das Recht, an seinem Gebäude Änderungen vorzunehmen, nur unter der Bedingung zu, dass er dem Urheber des Werkes vorerst die Möglichkeit gibt, die Änderung selbst ohne Einverständnis des Urhebers nur erfolgen darf, wenn dieser die Übernahme des Auftrags abgelehnt oder an für den Eigentümer unzumutbare Bedingungen geknüpft hat. Alle Autoren bringen jedoch deutlich zum Ausdruck, dass eine solche Bedingung jedenfalls im geltenden schweizerischen Urheberrecht keine Grundlage hat, und einzelne von ihnen bezeichnen ein solches Vorgehen des Werkeigentümers denn auch bloss als wünschbar. Andere verneinen eine solche Pflicht des Werkeigentümers klar (etwa *Gerlach*, a.a.O., S. 623). Die Botschaft des Bundesrates zu einer Totalrevision des URG vom 19. Juni 1989 (BBl 1989 III S. 477 ff.) sieht in Art. 12 Abs. 3 ein Recht des Eigentümers vor, ausgeführte Werke der Baukunst zu ändern (a.a.O., S. 618). Darüber hinaus ist auf seiten des Werkeigentümers nicht nur dessen Eigentumsrecht, sondern auch sein Recht auf freie Architektenwahl und das unabdingbare Recht, einen einmal erteilten Architektenauftrag jederzeit ohne Grundangabe zu widerrufen (Art. 404 OR; BGE 110 II 382 E. 2 mit Hinweis), zu beachten.

Angesichts dieses Standes der Dinge lässt sich jedenfalls nicht sagen, ein unumstrittener Rechtsgrundsatz verbiete dem Eigentümer eines Bauwerks, dieses abzuändern, ohne vorher dem Urheber Gelegenheit gegeben zu haben, diese Änderung selbst vorzunehmen. Die Justizkommission verfällt somit nicht in Willkür, wenn sie einen derartigen Anspruch des Beschwerdeführers verneint. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es nicht um die Abänderung eines bereits erstellten Bauwerkes geht. Der Beschwerdeführer hat als Architekt an der Erstellung des Bahnhof-Hauptgebäudes, des Ostflügels (Gewerbeschule) und weiterer Bauten mitgewirkt, und er ist der Urheber des mit dem ersten Preis ausgezeichneten Projektes für die Gesamtkonzeption Bahnhofüberbauung. Sein Urheberpersönlichkeitsrecht ist darauf beschränkt, dass der zu dieser Gesamtüberbauung gehörende Westtrakt weder das urheberrechtlich relevante Erscheinungsbild der bereits erstellten Bauten noch jenes der Gesamtkonzeption beeinträchtigt. Woraus sich darüber hinaus ein Anspruch ergeben sollte, auch beim Bau des Westtraktes von teilweise anderen Grundeigentümern und Bauherren einen Auftrag zu erhalten, ist unerfindlich.

3.- Zu prüfen bleibt, ob die Justizkommission dadurch in Willkür verfällt, dass sie den Eventualantrag des Beschwerdeführeres abweist, den Beschwerdegegnern sei die Ausführung ihres Baueingabeprojektes zu untersagen. Zu Recht und unbestritten anerkennt die Justizkommission den grundsätzlichen urheberrechtlichen Anspruch des Beschwerdeführers, sich gegen eine Verletzung der Werkintegrität der bereits erstellten Bauten, insbesondere des Bahnhof-Hauptbaus, sowie der dem Wettbewerbsprojekt zugrunde liegenden Gesamtkonzeption zur Wehr zu setzen. Indessen gelangt sie zum Ergebnis, eine derartige Verletzung der Werkintegrität habe der Beschwerdeführer nicht glaubhaft zu machen vermocht. Konkrete Einwände gegen das Baueingabeprojekt der Beschwerdegegner habe er lediglich mit

Bezug auf die Höhe und die Geschossezahl des Westtrakts vorgebracht. Der Beschwerdeführer wirft dem angefochtenen Entscheid vor, er gehe hinsichtlich der Frage der Gebäudehöhe von falschen Voraussetzungen aus und habe weitere von ihm vorgebrachte Einwände gegen das Projekt der Beschwerdegegner übergangen.

a) Im Verfahren auf Erlass vorsorglicher Massnahmen haben die Parteien die von ihnen behaupteten Tatsachen lediglich glaubhaft zu machen; der Richter beschränkt sich auf deren summarische Prüfung (BGE 104 Ia 412 E. 4, 103 II 290). Es steht ihm bei der Beurteilung ein erheblich weiterer Ermessensspielraum zur Verfügung als beim definitiven Entscheid über materielle Ansprüche. Entsprechend ist auch im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde die Willkürschwelle höher anzusetzen.

b) Zur Frage der Höhe des Westtrakts führt die Justizkommission aus, eine Verletzung der Werkintegrität sei nicht glaubhaft gemacht, wenn der Beschwerdeführer geltend mache, der Höhenunterschied zwischen der Hauptfassade des Aufnahmegebäudes und jener des Westtraktes im Baueingabeprojekt der Beschwerdegegner sei grösser als im Vorprojekt des Beschwerdeführers. Sieht nun das Projekt der Beschwerdegegner einen grösseren Höhenunterschied zwischen Haupt- und Westtrakt vor als das Vorprojekt des Beschwerdeführers, so kann offensichtlich von einer Beeinträchtigung der Hierarchie zwischen Bahnhof-Hauptbau einerseits und den Ost- und Westtrakten andererseits die Rede sein. Wenn der angefochtene Entscheid dabei nur auf die Höhe der Hauptfassade abgestellt und die beiden Attikageschosse ausser acht lässt, so liegt darin offensichtlich keine Willkür. Nach aussen, insbesondere von unten her, tritt in erster Linie die Hauptfassade in Erscheinung. Im übrigen ergibt sich aus den Akten, dass auch die Gesamthöhe des Westtrakt-Projektes der Beschwerdegegner etwas geringer ist als die Gesamthöhe des Bahnhof-Hauptbaus und dass der geplante Westtrakt auch deutlich unter den Höhen der Gewerbeschule und der Häuser des angrenzenden Hirschmattquartiers bleibt. Die Justizkommission verneint somit ohne Willkür eine Beeinträchtigung der Werkintegrität.

c) Es trifft zwar zu, dass der Beschwerdeführer im Gesuch an die Vorinstanz neben der Gebäudehöhe auch in anderer Hinsicht eine Verletzung der Werkintegrität geltend gemacht hatte. Indessen handelt es sich dabei (Fassadengestaltung, Baukörper) um allgemein gehaltene, vage Hinweise, ohne dass er konkret und im einzelnen dargelegt hat, inwiefern das der Fall sein soll. Die Justizkommission prüft diese Vorbringen und berücksichtigt dabei neben den Ausführungen im Gesuch auch weitere Einwände des Beschwerdeführers und Dritter, die sich aus den vom Beschwerdeführer eingereichten Unterlagen ergeben. Von Willkür kann auch soweit keine Rede sein. Dabei hält die Justizkommission durchaus zu Recht fest, das Urheberpersönlichkeitsrecht des Beschwerdeführers gehe nicht so weit, dass er auch rein städtebauliche Überlegungen für seinen privatrechtlichen Anspruch ins Feld führen könne.

4.- Kann sich die Justizkommission aufgrund der Parteivorbringen und der eingelegten Akten ein summarisches Urteil darüber bilden, ob der Beschwerde-

fürher eine Verletzung der Werkintegrität hinreichend glaubhaft gemacht habe, so braucht sie darüber nicht noch eine Expertise einzuholen, insbesondere nicht zu Fragen, die im Gesuch nicht hinreichend konkret substantiiert worden sind. . . . Schliesslich kann der Justizkommission auch nicht vorgeworfen werden, sie habe die Last der Glaubhaftmachung willkürlich verteilt. Der angefochtene Entscheid nimmt keine Interessenabwägung zwischen den Interessen des Urhebers einerseits und des Werkeigentümers andererseits vor – eine Frage, die sich erst stellt, wenn eine Beeinträchtigung der Werkintegrität zu bejahen ist –, sondern er qualifiziert bereits diese Verletzung als nicht hinreichend glaubhaft gemacht.

Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen.

III. Modellschutz / Droit des modèles

Art. 2, 3, 6, 12 ch. 1, 24 LDMI – «CÔNE»

- *La protection légale ne s'applique pas aux procédés de fabrication, à l'utilisation ou à l'effet technique de l'objet fabriqué sur le type du modèle protégé. Toutes les formes qui sont conditionnées par la fabrication ou la destination du produit, ne peuvent donc être protégées (c. 2 a).*
- *La forme ne doit pas nécessairement être le résultat d'une activité créatrice; elle ne doit cependant pas non plus être ce qui vient le plus rapidement à l'esprit, mais doit présenter une certaine originalité et révéler par là un minimum d'esprit inventif (c. 2 a).*
- *On ne peut prétendre que la forme d'un verre de montre est dictée par des impératifs techniques conditionnant la fabrication ou l'emploi de l'objet. Même si une forme est destinée à mettre en valeur un diamant, le but recherché est esthétique et non utilitaire (c. 2 b).*
- *Le cône est bien une forme géométrique simple. Sa combinaison avec d'autres éléments peut faire apparaître une originalité suffisante, qui remplit les conditions posées par la loi pour que la protection soit accordée (c. 2 d).*
- *Appréciation de l'imitation (c. 3).*
- *Der Modellschutz gemäss Art. 3 MMG erstreckt sich nicht auf die Herstellungsweise, Nützlichkeitszwecke und technische Wirkungen des nach dem Modell hergestellten Gegenstandes. Deshalb sind vorweg alle Merkmale auszuscheiden, die durch Rücksichten auf den Gebrauchszweck und die Herstellung des Gegenstandes bedingt sind.*
- *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 aus ästhetischen Gründen gegeben werden.*
- *Es kann nicht geltend gemacht werden, dass die Form eines Uhrglases aus technischen Gründen und wegen des Gebrauchszweckes der Uhr gewählt wird. Auch wenn die Form dazu dient, einen Diamanten hervorzuheben, ist diese Form nicht technisch vorgegeben, sondern ästhetisch begründet.*
- *Der Kegel ist wohl eine einfache geometrische Form. Ihre Verbindung mit weiteren Komponenten kann eine hinreichende Originalität bewirken, die den gesetzlichen Anforderungen an die Schutzfähigkeit genügt.*

Arrêt du Tribunal fédéral (1ère cour civile) du 18 avril 1991 dans la cause B. c/ Girard-Perregaux SA.

Faits:

A.- Le 26 novembre 1986, Girard-Perregaux S.A. a déposé un modèle de montre dénommé «Focale d'Equation» auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sous le numéro DM/007 825. Ce modèle présente un verre en forme de cône dont le sommet est recouvert d'un petit cône en acier ou en or. Il a été exposé en 1987 et 1988 à la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie, à Bâle.

Lors de l'exposition de 1988, B a présenté un modèle de montre que Girard-Perregaux a considéré comme une copie de «Focale d'Equation». La Commission des litiges de la Foire de Bâle (dite Panel) a été saisie. Suite à une recommandation du Panel, B a signé le 15 avril 1988 un revers par lequel elle prenait acte de la présomption de violation du modèle déposé par Girard-Perregaux et renonçait à exposer et vendre toutes les montres contrevenant au modèle précité pendant la durée de la Foire.

B.- Le 6 juin 1988, B a ouvert action contre Girard-Perregaux. Pour l'essentiel, ses conclusions tendaient à la constatation que le modèle DM/007 825 n'avait pas été imité de manière illicite par le modèle B. Girard-Perregaux a conclu au rejet de l'action; elle a formé en outre une demande reconventionnelle tendant à faire constater que le modèle B constituait une imitation servile du modèle DM/007 825, à interdire sa fabrication, sa distribution et sa commercialisation sous la menace des peines de l'article 292 CP et à la publication du jugement. B a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

Une expertise a été ordonnée au cours de la procédure.

Par jugement du 1er octobre 1990, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a interdit à B de procéder à la fabrication, à la distribution et à la commercialisation du modèle «B», sous la menace des peines de l'article 292 CP; elle a rejeté toute autre ou plus ample conclusion.

C.- La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. . . .

Considérant en droit:

I. - . . .

2.- La demanderesse persiste à soutenir que le verre conique du modèle «Focale d'Equation» ne jouit pas de la protection accordée par la loi aux modèles industriels. Elle conteste le caractère nouveau dudit verre, dont le cône constituerait de plus une forme géométrique très simple, non susceptible d'être protégée. Elle ajoute que cette forme est imposée par la technique.

a) En vertu de l'art. 2 LDMI, le modèle se définit comme toute forme plastique, combinée ou non avec des couleurs, devant servir de type pour la production industrielle d'un objet. La protection légale ne s'applique pas aux procédés de

fabrication, à l'utilisation ou à l'effet technique de l'objet fabriqué sur le type du modèle protégé (art. 3 LDMI). Chacun peut ainsi fabriquer son produit de la façon la plus simple et la plus économique, en lui donnant la forme la plus utile du point de vue technique, même s'il doit être semblable au produit d'autrui. Il faut donc éliminer les formes qui sont conditionnées par la technique avant d'examiner si les éléments restants justifient la protection accordée au modèle par la loi. L'objet ne doit pas nécessairement être le résultat d'une activité créatrice. Il suffit qu'il présente une certaine originalité et révèle un minimum d'esprit inventif. Enfin, la forme doit avoir été donnée à l'objet pour des motifs esthétiques (ATF 113 II 80 consid. 3c, 104 II 328 consid. 3b, 99 Ib 346 consid. 2, 95 II 472 consid. 1 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la demanderesse invoque la nécessité technique du verre conique, destiné à permettre le jeu de réflexion du diamant central dans le cadran-miroir. Un tel argument, concernant exclusivement le modèle B, tombe à l'évidence à faux dans le cadre de l'examen de la validité du dépôt du modèle Girard-Perregaux. Au demeurant, on ne saurait raisonnablement prétendre que la forme d'un verre de montre est dictée par des impératifs techniques conditionnant la fabrication ou l'emploi de l'objet. Même si une forme est destinée à mettre en valeur un diamant, le but recherché est esthétique, et non utilitaire.

c) Le modèle «Focale d'Equation» a été déposé auprès de l'OMPI. Conformément à l'art. 23bis LDMI, le dépôt international, comme le dépôt en Suisse, permet de faire valoir la protection de la LDMI (ATF 104 II 326 consid. 2 et les références). Aux termes de l'art. 6 LDMI, le fait du dépôt crée la présomption de nouveauté. En l'occurrence, la cour cantonale a estimé que la demanderesse n'avait pas renversé ladite présomption.

aa) Selon l'art. 12 ch. 1 LDMI, un dessin ou un modèle est nouveau aussi longtemps qu'il n'est connu en Suisse ni du public ni des milieux industriels et commerciaux intéressés (nouveauté formelle). Par ailleurs, il faut que les modèles qui, lors du dépôt, étaient connus en Suisse n'enlèvent pas au modèle soumis à examen le minimum d'originalité requis pour qu'il puisse être protégé (nouveauté matérielle) (ATF 104 II 326 consid. 3a, 84 II 656 consid. 2c et 661 consid. 2d). Relève du fait la question de savoir quels modèles dont la forme extérieure est comparable à celle du modèle litigieux étaient connus en Suisse au moment du dépôt. En revanche, c'est une question de droit que d'apprécier si les premiers modèles enlèvent tout caractère de nouveauté au modèle dont la protection est contestée (ATF 84 II 655 consid. 1). Pour déterminer si l'on est en présence d'une nouveauté, il convient de procéder comme en cas d'imitation (ATF 84 II 661 consi. 2e); en particulier, c'est l'impression d'ensemble qui est déterminante (cf. consid. 3a infra).

bb) En l'occurrence, la demanderesse invoque deux modèles antérieurs à la montre Girard-Perregaux, présentés sous forme d'une photocopie et d'une photographie. Le premier exemple est une montre-bracelet de 1945, comportant une pièce centrale et quatre griffes caractéristiques qui marquent les quarts d'heure. Au reste, il est très difficile de s'en faire une idée précise sur le vu du document présenté; il semble effectivement que le verre ne soit pas plat, sans qu'il soit possible de déterminer s'il est conique ou bombé. Quant au second exemple, il s'agit d'une montre

de poche anglaise du dix-septième siècle, de forme octogonale et richement ornée dans la façon de l'époque; malgré son verre conique – qui paraît d'ailleurs à facettes –, elle n'a rien de comparable au modèle «Focale d'Equation». Les deux montres invoquées par la demanderesse ne font ainsi nullement obstacle à la nouveauté du modèle déposée.

d) Certes, comme le relève la demanderesse, le cône est une forme géométrique simple. En l'espèce, il est toutefois utilisé sur un verre de montre saphir, chapeauté d'un petit cône de la même matière que la lunette, elle-même légèrement conique. Cet ensemble d'éléments fait apparaître le cône dans une combinaison originale qui justifie indéniablement la protection légale attachée au modèle (ATF 95 II 474 consid. 3b, 77 II 373 consid. 2).

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a rejeté à bon droit l'exception de nullité du dépôt soulevée par la demanderesse.

3.– Selon le jugement attaqué, la montre B constitue une imitation illicite du modèle déposé.

a) L'art. 24 ch. 1 LDMI tient l'imitation pour illicite lorsque le modèle contrefait ne peut être distingué du modèle déposé qu'après un examen attentif. La comparaison doit s'effectuer simultanément. Les différences éventuelles n'excluent pas nécessairement l'imitation. Il convient en effet de se fonder sur les similitudes qui, si elles sont considérables, rejettent les divergences à l'arrière-plan. Est ainsi déterminante l'impression d'ensemble que les deux modèles éveillent, notamment chez le dernier acheteur (ATF 104 II 330 consid. 4, 83 II 480 consid. 3, 77 II 375 consid. 3; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3e éd., vol. II, p. 673).

b) . . .

A l'examen, les similitudes entre les montres litigieuses frappent d'emblée, qu'il s'agisse du modèle pour homme ou du modèle pour dame. Elles sont toutes deux rondes, entourées d'une lunette, de même dimension à un millimètre près; leur verre, conique, est surmonté d'une pièce qui attire le regard. Les modèles se distinguent par une inclinaison plus ou moins prononcée des parois du cône et par la matière de la pièce centrale: diamant, plat, pour le modèle B; petit cône métal ou or pour le modèle Girard-Perregaux. Les cadrans sont également différents; la montre de la demanderesse présente un fond en miroir cerclé d'une bande composée de plusieurs alliages d'or, tandis que le cadran du modèle de la défenderesse est blanc et orné de chiffres romains. Dans une vision d'ensemble, les éléments similaires (forme, lunette, verre et pièce centrale) apparaissent toutefois les plus frappants et les plus caractéristiques. Quant aux différences précitées, elles donnent à penser qu'il s'agit de la même montre habillée de plusieurs façons; à cet égard, le diamant central n'est pas significatif, le modèle B apparaissant, ainsi que la cour cantonale le fait remarquer pertinemment, comme une variante sophistiquée du modèle Girard-Perregaux, pratique courante en horlogerie.

Force est dès lors de conclure que le modèle B constitue une imitation illicite du modèle déposé par la défenderesse.

c) . . .

4.- La cour cantonale a, de surcroît, examiné le cas sous l'angle de la concurrence déloyale. Elle est arrivée à la conclusion que la montre B créait un risque de confusion avec la montre Girard-Perregaux au sens de l'art. 1 al. 2 let. d aLCD; elle a ainsi admis l'action reconventionnelle de la défenderesse également sur cette base-là.

Il n'est pas contesté que les actes incriminés sont intervenus sous l'empire de l'ancienne LCD du 30 septembre 1943. Tant la LDMI que l'aLCD ouvrent la voie des actions défensives en interdiction et en cessation (*Troller*, Précis du droit de la propriété immatérielle, p. 183; art. 2 al. 1 let. b aLCD). En l'espèce, il ressort du considérant 3 ci-dessus que l'action en interdiction doit être admise sur la base de la LDMI, si bien que le jugement attaqué sera confirmé. Le recours étant mal fondé pour cette raison déjà, la question de savoir si les conditions de la concurrence déloyale sont réalisées en l'occurrence peut demeurer indécise.

5.- . . .

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué.

Art. 24 Ziff. 2 und 28 Abs. 1 MMG, Art. 3 lit.d UWG - «ROCKWATCH»

- *Das MMG sieht vorsorgliche Massnahmen nur nach Einreichung einer Zivil- oder Strafklage vor. Vorher können solche jedoch aufgrund der kantonalen ZPO und - wenn unlauterer Wettbewerb vorliegt - aufgrund des UWG erlassen werden.*
- *Glaubhaftmachung der Verletzung des geschützten Modells ROCKWATCH bzw. des unlauteren Wettbewerbs durch Vertrieb einer Steinuhr, deren Gesamteindruck den potentiellen Kunden zu einer Verwechslung mit der ROCKWATCH veranlassen kann.*
- *La LDMI prévoit la possibilité de requérir des mesures provisionnelles uniquement après l'introduction de l'action au fond ou le dépôt d'une plainte pénale. Auparavant, des mesures provisionnelles peuvent être accordées sur la base de la loi de procédure civile cantonale ou de la LCD, si un acte de concurrence déloyale a été commis.*
- *Vraisemblance de l'imitation du modèle protégé ROCKWATCH respectivement de la commission d'un acte de concurrence déloyale par la mise en vente d'une montre en pierre dont l'impression d'ensemble qu'elle laisse peut amener le client potentiel à la confondre avec la ROCKWATCH.*

OGer. Komm. OW vom 23.7.1988 i.S. Tissot SA ca. X. AG, publ. in Amtsber. Rechtspflege OW 1988/89, S. 80.

Die beklagte Firma X. AG ist eine Handelsgesellschaft, die sich u.a. mit dem Vertrieb verschiedener Büroartikel befasst. In einem ihrer Werbeprospekte sind auf der Vorderseite vier Steinuhrn abgebildet und steht der Text: «Wir schenken Ihnen diese Uhr wenn . . .». Als Fortsetzung ist auf der Rückseite zu lesen: «. . . Sie Büroartikel für Fr. 1 000.– bestellen.» und weiter: «Wir haben *exklusiv* für unsere Kunden eine Produktions-Serie dieser Qualitäts-Marken Uhr aufgekauft. Diese Uhren-art kostet im Fachhandel Fr. 300.–».

Die Firma Tissot SA beantragte beim Kantonsgerichtspräsidenten, es sei der X. AG unter Androhung von Haft oder Busse zu Lasten der verantwortlichen Organe im Falle des Zuwiderhandelns gemäss Art. 292 StGB bis zum Entscheid im Hauptprozess vorsorglich zu untersagen, nicht von ihr herstammende «Steinuhrn» weiterhin als Werbegeschenke anzupreisen, zu verschenken oder sonstwie in Verkehr zu bringen. Der Kantonsgerichtspräsident erliess ein entsprechendes Verbot und verfügte zudem die Beschlagnahmung der Steinuhrn.

Einen von der X. AG erhobenen Rekurs hat die Obergerichtskommission abgelehnt.

Aus den Erwägungen:

2. a) Es ist unbestritten, dass die Klägerin die ROCKWATCH entworfen und unter anderem für deren Form das internationale Modell Nr. DM/005 564 am 15. Juli 1985 beim internationalen Register der Muster und Modelle (OMPI, Genf) hinterlegt hat. Art. 23 bis MMG stellt die internationale Hinterlegung einer schweizerischen gleich. Damit kann die Klägerin bezüglich des hinterlegten Modelles den Rechtsschutz gemäss Art. 24 MMG in Anspruch nehmen, d.h. sie kann jedermann zur Verantwortung ziehen, der einen widerrechtlich nachgemachten oder nachgeahmten Gegenstand verkauft, feilhält, in Verkehr bringt oder in das Inland einführt (Art. 24 Ziff. 2 MMG).

Gemäss Art. 28 Abs. 1 MMG haben die Gerichte auf Grund erfolgter Zivil- oder Strafklage die als nötig erachteten vorsorglichen Verfügungen zu treffen. Soweit der Kantonsgerichtspräsident die angefochtenen Massnahmen gestützt auf diese Bestimmung erlassen hat, muss die Verfügung als unzulässig bezeichnet werden, denn Art. 28 MMG macht vorsorgliche Verfügungen von einer erfolgten Zivil- oder Strafklage abhängig, welche Voraussetzung vorliegend nicht erfüllt ist.

Vorsorgliche Massnahmen können aber auch aufgrund kantonalen Zivilprozessrechts verfügt werden. Nach Art. 243 lit. c ZPO sind vorsorgliche Massnahmen zulässig, wenn sie, sei es vor Anhebung, sei es während eines Rechtsstreites, «zur Abwendung drohenden Schadens notwendig sind und sofern diese Voraussetzungen glaubhaft gemacht sind.»

b) Neben einer möglichen Verletzung der bereits zitierten Bestimmung von Art. 24 Ziff. 2 MMG (Inverkehrbringen nachgeahmter Gegenstände) steht vorliegend auch ein Verstoss gegen das UWG zur Diskussion. Gemäss Art. 3 lit. d UWG (in der Fassung vom 19. Dezember 1986, in Kraft seit dem 1. März 1988) handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit

den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Diese Bestimmung hat den sogenannten Kennzeichnungsschutz im Auge, das heisst den Schutz dessen, was einen Wettbewerber, sein Unternehmen und seine Leistungen äusserlich kennzeichnet und von den Mitbewerbern unterscheidet (David, Schweiz. Wettbewerbsrecht, Bern 1988, Rz 224). Kennzeichnen kann nur, was fantasievoll und originell ist. Rein beschreibende Angaben wie Sachbezeichnungen, Beschaffenheitsangaben, Herkunftsbezeichnungen etc. oder technisch bedingte Gestaltungen sind dem Verkehr grundsätzlich freizuhalten und eignen sich nicht zur Monopolisierung für eine bestimmte Ware (David, a.a.O., Rz 225).

Hinsichtlich der vorsorglichen Massnahmen verweist Art. 14 UWG auf die Art. 28c – 28f ZGB, die sinngemäss anwendbar sind. Danach kann die Anordnung vorsorglicher Massnahmen derjenige verlangen, der glaubhaft macht, dass er in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt ist oder eine solche Verletzung befürchten muss und dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 28c ZGB). Es ist im folgenden zu prüfen, ob die Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen im Sinne des Art. 243 ZPO und/oder des Art. 28c ZGB erfüllt sind.

c) Materielle Voraussetzung zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist Glaubhaftmachung der Notwendigkeit, drohenden Schaden abzuwenden. Die Klägerin hat die widerrechtliche Verletzung ihrer Rechte durch die Beklagte oder die ernsthaft Befürchtung einer solchen glaubhaft zu machen. Es wird kein strikter Beweis gefordert, doch ist dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln. In rechtlicher Hinsicht sind die Erfolgsaussichten der Hauptklage darzutun, wobei sich der Richter im Massnahmeverfahren mit einer vorläufigen rechtlichen Würdigung begnügen darf, da er sonst der Entscheidung des Hauptprozesses vorgreifen würde (Urteil der OGK vom 20. März 1986 i.S. EG SM-F, E. 1b; BGE 108 II 72; David, a.a.O., Rz 638).

In erster Linie gilt es zu prüfen, ob die vorläufige rechtliche Prüfung der von der Vorinstanz gezogenen Schlussfolgerungen den Schluss rechtfertigt, dass es sich bei den von der Beklagten eingeführten und in Verkehr gebrachten Uhren unter modellrechtlichen Gesichtspunkten um Nachahmungen handelt und dass die Beklagte unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten Verwechslungen herbeiführende Massnahmen traf.

3. Die Beklagte macht sowohl im Zusammenhang mit der wettbewerbsrechtlichen Verwechslungsgefahr wie auch im Zusammenhang mit dem Modellschutz geltend, dass eine runde Form für eine Uhr nicht originell sei und auch das verwendete Material Granit sich nicht modellrechtlich schützen lasse. Diese Argumentation ist indessen unbehelflich, denn massgebend sind nicht einzelne Elemente, die mehr oder weniger alle Uhren aufweisen, wie z.B. eine runde Form. Vielmehr ist auf den Gesamteindruck abzustellen. Dabei kommt dem prägnanten Hauptelement eines Kennzeichens eine besondere Bedeutung zu (David, a.a.O., Rz 230).

Vergleicht man die ROCKWATCH der Klägerin mit den Steinhuhren der Beklagten, ergeben sich Übereinstimmungen, aber auch Unterscheidungsmerkmale:

Beide Uhren weisen praktisch identische Schalenformen auf. Bei beiden Uhren sind Schale und Zifferblatt aus einem Stück gefertigt und ist das Lederband fast in derselben Weise an der Schale befestigt. Beide Uhren weisen gelbe Stunden- und rote Minutenzeiger auf. Hingegen trägt das Zifferblatt der ROCKWATCH die Markenbezeichnung «TISSOT», während jenes der andern Uhr keine Bezeichnung aufweist. Sodann verfügt nur die Uhr der Beklagten über einen Sekundenzeiger und die Zeiger verzüngen sich gegen die Enden, während die Zeiger der ROCKWATCH stumpfe Enden aufweisen. Ferner ist das Armband der ROCKWATCH im Bereich der Befestigung mit einer Aussparung versehen, welche eine Metallplatte sichtbar werden lässt.

Die Beklagte macht bezüglich der übereinstimmenden Elemente geltend, dass diese technisch bedingt seien. In bezug auf die Farbgebung der Zeiger (rote und gelbe Farbe) ist dies offensichtlich unzutreffend. Ein Abheben der Zeiger gegenüber den verschiedenartigen Färbungen des granitenen Zifferblatts könnte ebenso gut mit hellgrünen oder hellblauen Zeigern oder auch mit goldfarbigen oder andersfarbigen Zeigern erreicht werden. Weshalb die übrigen Übereinstimmungen sich aus technischen Gründen ergeben sollen, weist die Beklagte nicht nach. Ihre Behauptung wird denn auch etwa durch das Konkurrenzprodukt «Marbel-Watch» der Dynamic Supply International Ltd. widerlegt, welche z.B. eine viereckige Form aufweist und sich damit von der ROCKWATCH der Klägerin ausreichend unterscheidet.

Damit ist jedoch noch nicht gesagt, dass eine runde Steinuhr sich von vorneherein nicht von einer ROCKWATCH ausreichend abzuheben vermöchte. Indessen sind die wenigen, nur bei genauer Betrachtungsweise erkennbaren Unterscheidungsmerkmale der beklaglichen Steinhuhren nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu bannen. Der Kantonsgerichtspräsident hat daher zutreffend ausgeführt, dass insbesondere der Laie angesichts der aufgrund des Gesamteindrucks sehr weitgehenden Identität der zu vergleichenden Produkte leicht annehmen könnte, es handle sich bei den beklaglichen Uhren um die ROCKWATCH der Firma Tissot. Daran ändert nichts, dass etwa auf dem Zifferblatt der beklaglichen Uhren eine Markenbezeichnung fehlt. Die Markenbezeichnung «Tissot» ist zufolge der Ausführung als Gravur sowie der relativ kleinen Buchstaben jedenfalls bei flüchtiger Betrachtung nicht ohne weiteres zu erkennen und ihr Fehlen dürfte kaum bemerkbar sein, wenn nicht gleichzeitig eine ROCKWATCH zum Vergleich zur Hand ist . . .

Nebst der Neuartigkeit des Materials, aus welcher Schale und Zifferblatt der ROCKWATCH gefertigt sind, was allein wohl keine Monopolisierung rechtfertigen würde, bilden insbesondere die für die Zeiger gewählten und ins Auge springenden Farben rot und gelb ein charakteristisches Merkmal der ROCKWATCH. Die offensichtlich weder technisch noch funktionell begründete Verwendung derselben Farben für die Zeiger auf den beklaglichen Uhren macht deutlich, dass die Beklagte bzw. die Herstellerin der von der Beklagten in Verkehr gebrachten Uhren geradezu beabsichtigte, bei den potentiellen Kunden den Eindruck zu erwecken, durch den Abschluss eines Geschäftes in den Besitz einer ROCKWATCH zu gelangen, zumal der ausdrücklich angegebene Wert dieser Uhr just jenem der im Fachhandel erhältlichen ROCKWATCH entspricht. Als geradezu raffiniert und den potentiellen Kunden irreführend muss die unzutreffende Äusserung auf der Rückseite der be-

reits erwähnten Prospekte gelten: «Wir haben exklusiv für unsere Kunden eine Produktionsserie dieser Qualitäts-Marken Uhr aufgekauft». Die Beklagte gibt heute selber zu, dass es sich bei ihrer Uhr um eine «billige Dreingabe» handle. Indessen erweckt die erwähnte Anpreisung des Produkts auf dem Prospekt gerade den gegenteiligen Eindruck und lässt den Kunden im Glauben, eine im Fachhandel just Fr. 300.- kostenden Qualitäts-Markenuhr zu erwerben. Potentielle Kunden können die beklagtischen Uhren wohl kaum im voraus einer genaueren Besichtigung unterziehen, wie dies im Fachhandel möglich wäre, sondern müssen sich auf die photographische Wiedergabe der Uhren auf dem Prospekt verlassen, auf welchem sich die Uhren vorteilhafter ausnehmen als in der Wirklichkeit. Aufgrund des Prospektes drängt sich für potentielle Kunden aber der Schluss fast unabweisbar auf, dass hier eine «ROCKWATCH» als Werbegeschenk vertrieben werde.

4. Voraussetzung zum Erlass vorsorglicher Massnahmen ist sodann, dass der Klägerin wegen der fraglichen Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Zu solchen Nachteilen gehört vor allem eine dauernde Behinderung, eine mögliche Marktverwirrung oder die Verwässerung der klägerischen Kennzeichen, da der Schaden bei Verwechslungsgefahr nie mit Sicherheit ermittelt werden kann (David, a.a.O., Rz. 639).

Im vorliegenden Fall ist der Klägerin die Glaubhaftmachung eines drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils gelungen. Es kann nicht bestritten werden, dass mögliche Kaufsinteressenten einer ROCKWATCH gerade dadurch vom Kauf abgehalten werden könnten, weil sie davon ausgehen, dass sie genau eine solche Uhr von der Beklagten bei Bestellung von Büroartikeln im Wert von Fr. 1 000.- «geschenkt» erhalten. Dabei ist nicht zu übersehen, dass bei der Wahl einer Uhr in der Preisklasse von Fr. 300.- das Prestige durchaus grosse Bedeutung haben kann, zumals selbst ein Kunde der Beklagten, der die Herkunft der als Geschenk anerbotenen durchaus zu unterscheiden vermag, vom Kauf einer Original Tissot-ROCKWATCH abgehalten werden könnte, weil er damit rechnet, dass andere meinen, er trage eine Uhr der geschätzten Marke (vgl. dazu A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 443 Anm. 27). Sodann hat der Kantonsgerichtspräsident zu Recht auf eine mögliche Beeinträchtigung durch Rufschädigung hingewiesen. Mit der Behauptung, wer eine gute Uhr wolle, gehe in den Fachhandel, gibt nämlich die Rekurrentin indirekt zu, dass es sich bei ihrer Uhr um ein qualitativ minderwertiges Produkt handelt. Es kann nicht geleugnet werden, dass die Verbreitung solcher Uhren, die – wie oben dargetan – nur schwer von der Original Tissot-ROCKWATCH zu unterscheiden sind, einen schlechten Einfluss auf das Renommée der Markenuhr bedeutet und geeignet ist, den Ruf der ROCKWATCH als Qualitätsuhr zu schädigen. Zudem kann die «Gratis»-Abgabe der beklagtischen Uhr den Eindruck erwecken, der Preis der Tissot-ROCKWATCH von Fr. 300.- sei zur Vortäuschung einer überdurchschnittlichen Qualität oder zur Aufpolierung des Markenrenommées generell überhöht. Der Markenartikelfabrikant braucht es sich jedoch nicht gefallen zu lassen, in ein derartig schiefes Licht zu geraten (David, a.a.O., Rz 160). Der Kantonsgerichtspräsident hat daher richtig entschieden, wenn er sofort die Beschlagnahme der Geschenkuhren verfügte und der Beklagten vorsorglich verbot, diese Uhren zu verschenken oder sonstwie in den Verkauf zu bringen.

IV. Patentrecht / Brevets

Art. 1(2), Art. 51(2), Art. 66 lit.a, Art. 115, Art. 116 (1) PatG, Art. 69, Art. 123 EPÜ – «HAWE MICRO DISCS II»

- Beurteilung der Wirkung eines europ. Patentes nach nationalem Recht, sofern die materiellen Schutzvoraussetzungen der Art. 52–57 EPÜ erfüllt sind (II. 3.1.).
- Grundsätzliches zur unzulässigen Erweiterung (II. 3.2.).
- Zur erfinderischen Tätigkeit (II. 5).
- Übereinstimmung der zu Art. 66 lit.a PatG aufgestellten Grundsätze mit denjenigen von Art. 69 EPÜ und Zusatzprotokoll über die Auslegung von Art. 69 des Übereinkommens.
- *L'effet d'un brevet européen se détermine selon la loi nationale, si les conditions de fond de la brevetabilité selon les articles 52–57 CBE sont remplies (II. 3.1.).*
- *Observations de princip sur la licéité d'une extension de l'objet de la demande (II. 3.2.).*
- *De l'activité inventive (II. 5).*
- *Conformité des principes posés par l'art. 66 lit.a LBI avec ceux de l'art. 69 CBE et du protocole additionnel sur l'interprétation de l'art. 69 CBE.*

Urteil des HG ZH vom 21. September 1990.

Die Nichtigkeitsbeklagte und Verletzungsklägerin ist Inhaberin des europäischen Patentes 44 701 betreffend «Dental abrasive disk», d.h. einer Dentalschleifscheibe und einer Schleifvorrichtung, angemeldet am 15. Juli 1981 und erteilt am 28. Mai 1986. Sie stellt solche Schleifscheiben und Mandrells selber her. Die Nichtigkeitsklägerin und Verletzungsbeklagte bringt ebenfalls Schleifscheiben und Mandrells unter der Bezeichnung, «. . . Micro-Discs» auf den Markt. Das Handelsgericht wies die Nichtigkeitsklage ab und schützte die Verletzungsklage.

Aus den Erwägungen (unter Weglassung der patenttechnischen Ausführungen):

«II.
(. . .).

I. Die Wirkungen eines erteilten europäischen Patentes beurteilen sich grundsätzlich nach nationalem Recht. Jeder Vertragsstaat kann ein europäisches Patent nach seinem Recht vernichten oder ihm auf Einwand hin den Schutz für das Staatsgebiet versagen, wenn das Patent die materiellen Schutzvoraussetzungen der Art. 52–57 EPUE nicht erfüllt (Art. 138 EPUE). In diesem Rahmen sind die Nichtigkeitsgründe nach Art. 26 Ziff. 1–3bis und Ziff. 6 PatG zu beurteilen.

(. . .).

Massgebend für die Ermittlung des «sachlichen Geltungsbereiches» ist bei europäischen Patenten die Fassung der Patentansprüche in der Verfahrenssprache des Europäischen Patentamtes – dies ist vorliegend die englische Sprache (Art. 115 PatG). Dritte können sich allerdings gegenüber dem Patentinhaber auf die nach dem Patentgesetz vorgeschriebene Übersetzung – dies ist im vorliegenden Fall die französische Fassung – berufen, wenn der sachliche Geltungsbereich der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patentbesitzes in dieser Fassung enger ist als in jener der Verfahrenssprache (Art. 116 Abs. 1 PatG). Dies hindert nicht, von der in der Patentschrift erhaltenen deutschen Übersetzung des Patentanspruchs und der von der Beklagten im Sinne von § 185 Abs. 2 ZPO vorgelegten deutschsprachigen Übersetzung der Patentbeschreibung auszugehen, soweit die Parteien bzw. die Klägerin keine abweichende Ansicht vertreten.

(. . .)

3.2. Ebenso unbegründet ist die weitere Behauptung der Klägerin, die vorstehend dargelegte technische Lehre stelle gegenüber der in der Gesamtheit der Anmeldungunterlagen in der ursprünglichen Fassung enthaltenen technischen Lehre eine unzulässige Erweiterung (Art. 23 Ziff. 3bis PatG) dar. Die Klägerin beruft sich dazu auf das Patentgutachten von dipl. Ing. H. Danach offenbarte die europäische Patentanmeldung keine Verbindung zwischen Scheibe und Dorn, bei welcher die zum Arbeiten nötige Haftung zwischen Scheibe und Dorn schon im Stillstand vorhanden sei, vielmehr sei in der dortigen Beschreibung erwähnt, dass die Verbindung zwischen Scheibe und Dorn das Merkmal «static disengagement and dynamic driving engagement» aufweise. Wie aber der Gerichtsgutachter richtig bemerkte, würdigt der Privatgutachter der Klägerin die Beschreibung nicht ausreichend, wenn er die einzige wesentliche Stelle betreffend das Übermass auf Seite 15, Zeilen 1–20, nicht nennt. Nach der Praxis des europäischen Patentamtes zu Art. 123 EPUE ist die Erweiterung der Ansprüche im Erteilungsverfahren nicht zu beanstanden, wenn die Grundlage dafür in der ursprünglichen Beschreibung vorhanden ist; es darf nur ein in den Unterlagen als wesentlich herausgestelltes Erfindungsmerkmal nachträglich nicht mehr gestrichen werden (so die vom Gutachter zitierte Entscheidung der technischen Beschwerdekammer vom 9. Dezember 1987, T 260/85, Amtsblatt 4/1989). Dies deckt sich mit Art. 26 Ziff. 3bis PatG.

(. . .).

5. Erfindersische Tätigkeit:

Gemäss Art. 1 Abs. 2 PatG ergibt keine patentfähige Erfindung, was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. D.h. es sind solche (und nur solche) Neuheiten vom Patentschutz ausgeschlossen, die sich dem Durchschnittsfachmann des einschlägigen Fachgebietes in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik erschliessen. Der französische Gesetzestext spricht von «de manière évidente» und entspricht damit dem Strassburger Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente (sog. Harmonisierungsabkommen, in Kraft seit 1. August 1980), dessen französische und englische Fassung den verbindlichen Urtext darstellt. Die massgeblichen Ausdrücke «de manière évidente» und «obvious» haben auch Aufnahme in das Euro-

päische Patentübereinkommen (Art. 56 EPUe) gefunden. Nach Sinn und Zweck dieser Vorschrift soll (lediglich) nicht geschützt werden, was sich dem Durchschnittsfachmann bei dem bei ihm vorausgesetzten Masse an Geschicklichkeit und Fähigkeit aus dem Stande der Technik ergibt (Komm. Singer, N. 4 zu Art. 56 EPUe), und dies zweifelsfrei und ohne weiteres. Dabei ist die Erfindung als Ganzes, nach Aufgabenstellung und Lösung und in ihrem technischen Erfolg dem Stand der Technik gegenüberzustellen; massgebend ist, ob dem Stand der Technik Anregungen im Hinblick auf die Gesamtheit der Merkmale entnommen werden können.

(. . .).

III.

I. Gemäss Art. 66 lit. a PatG kann zur Verantwortung gezogen werden, wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt; als Benützung gilt auch die Nachahmung. Dies ist die Benützung der wesentlichen Elemente der Erfindung, ohne sich wörtlich an den Patentanspruch zu halten. Eine Nachahmung liegt auch vor, wenn «wesentliche» Elemente einer Erfindung nicht zur Anwendung kommen, «bei denen die Erfindung nicht vollständig angewendet wird, die aber mit äquivalenten Mitteln arbeiten, also mit solchen, die dem Fachmann auf Grund der offenbarten Erfindung naheliegen» (Bundesgerichtsentscheid in Sachen P. gegen D. vom 3. Juli 1984, abgedruckt in GRUR Int. 1986 S. 213, unter Hinweis auf Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. I S. 483).

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist weiter zu berücksichtigen, inwieweit der Erfinder mit seiner Erfindung die Technik bereichert hat. Die geschützte Erfindung wird dann benützt, wenn dieselbe technische Aufgabe mit Mitteln gelöst wird, die innerhalb der Tragweite der geschützten technischen Regel liegen.

Diese elementaren Grundsätze entsprechen Art. 69 EPUe und dem Zusatzprotokoll über die Auslegung von Art. 69 des Übereinkommens.

(. . .)»

*Anmerkung¹ von Dr. iur. R. M. Hilty, Zürich
zum Beschluss «Werkzeugspindelhalter» des HG ZH vom 5.12.1988
und des Kass Ger. ZH vom 19.8.1989 publiziert in SMI Heft 1/1991 S. 209 ff.*

Der genannte Entscheid dürfte einer der ersten gewesen sein, in welchem sich ein schweizerisches Gericht mit einem europäischen Patent zu befassen hatte. Ging es dabei um die Frage seiner *Verletzung*, mithin also um die Frage nach dem *Schutzbereich eines europäischen Patents*, so sind die Erwägungen schon deshalb von einem gewissen Interesse, weil der anwendbare Art. 69 EPÜ samt seinem Auslegungsprotokoll praktisch gleichlautend konzipiert wurde wie die schweizerische Regelung. Im Gegensatz zu andern Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ), insbesondere im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland und zu Grossbritannien, blieb es der Schweiz erspart, ihre bisherige Praxis zu ändern; in bezug auf den Schutzbereich war die Revision des schweizerischen Rechts damit rein formeller Natur.

Mag dieser Umstand zunächst als Vorteil erscheinen, so erweist er sich bei genauerem Hinsehen doch eher als Hemmschuh. Hatte nämlich etwa der deutsche Bundesgerichtshof angesichts der völlig neuen Rechtslage gar keine andere Wahl, als seine Praxis zur Bestimmung des Schutzbereichs dem europäischen Standard anzugleichen (was mit beeindruckender Wendigkeit bewerkstelligt wurde, siehe v.a. GRUR 1986, 803 ff. [Formstein] sowie auch GRUR 1988, 899), so bestand für andere Staaten – und speziell für die Schweiz – bislang wenig Motivation, ihre bisherige Praxis zu überprüfen oder gar zu ändern. Gerade dies aber ist dringend erforderlich, wenn der von Art. 69 EPÜ anvisierte Zweck einer möglichst *einheitlichen Praxis* bei der Bestimmung des Schutzbereichs europäischer Patente nicht vereitelt werden soll.

Es dürfte ausser Zweifel stehen, dass die *technischen* Erwägungen des vorliegenden Beschlusses (E. 3.2. und 3.3.) einer Überprüfung anhand der Normen des europäischen Patentrechts an sich wohl standhalten würden; angesichts der verbalen Verwandtschaft der schweizerischen und der europäischen Patentrechtsnormen zur Frage des Schutzbereichs mag das Beharren auf einer Abgrenzung der beiden Normenbereiche im *rechtlichen* Teil (E. 3.1.) – nur um diesen kann es hier gehen – denn auch etwas formalistisch erscheinen. Dennoch befriedigt es (auch im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme) wenig, wenn die Zürcher Richter die nationalen und die internationalen Patentrechtsnormen in ihrer Argumentation vermengen oder – gravierender noch – allein das schweizerische Recht und die dazu entwickelte Bundesgerichtspraxis beachten, ohne deren Übereinstimmung mit dem im Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ gesteckten Rahmen wenigstens geprüft zu haben.

Aber auch bei deren Übereinstimmung wäre ein Beizug des schweizerischen Rechts nicht ohne weiteres zulässig. Wohl erklärt unser Art. 109 Abs. 2 das schweizerische Patentgesetz für anwendbar, soweit sich aus dem EPÜ und dem fünften Teil des

¹ Erweiterte Fassung der Erstveröffentlichung in GRUR Int. 1990 auf Wunsch der Redaktion.

PatG betr. das EPÜ nichts anderes ergibt. Diese Norm kann jedoch nur solange Geltung haben, als sie völkerrechtlichen Prinzipien nicht widerspricht. Unzulässig wird die Anwendung (abweichenden oder auch gleichlautenden) nationalen Rechts nämlich dann, wenn internationales dieses *derogiert*. Ob und inwieweit eine solche Derogation erfolgt, ergibt sich aber nicht aus dem nationalen, sondern eben nur aus dem *internationalen* Recht – vorliegend also dem EPÜ (siehe nachstehend 1.).

Doch selbst wenn – allenfalls parallel – nationales Recht anwendbar wäre, darf die bisherige *Praxis* nicht mehr isoliert betrachtet werden. Denn angesichts der Gefahr eines nicht wünschbaren *Auseinanderdriftens* der rechtlichen Behandlung von nationalen und europäischen Patenten werden gerade die schweizerischen Gerichte gut beraten sein, auch ihre Rechtsprechung zum *nationalen* Patent im Lichte des europäischen Patentrechts zu überprüfen (dazu 2). Die andere Möglichkeit zur Verhinderung einer ungleichen Behandlung: dem *europäischen* Patent mit helvetischer «Eigenständigkeit» zu begegnen, wäre ein untauglicher, der Schweiz nicht würdiger Weg; jedenfalls verschafft uns die Vorreiterrolle, welche unser Land in der Frage des Schutzbereichs des europäischen Patents spielen durfte, kein solches Recht. Nicht umsonst hielt Karl Bruchhausen unmissverständlich fest, aus einer europäischen Rechtseinheit werde nichts, «wenn man sich in allen mehr als 15 Staaten auf die historischen Wurzeln . . . berufen würde» (GRUR 1988, 8).

Die Entwicklung des schweizerischen Patentrechts erfolgte vergleichsweise unabhängig von ausländischen Einflüssen. Naturgemäss schwierig dürfte eine Anpassung an das europäische Rechtssystem für den Schweizer Richter nun sein, in welchem vor allem das Ausland Pionierarbeit geleistet hat. In diesem Sinne mögen die nachfolgenden Ausführungen als Anregung dazu verstanden werden, wie die Schweiz mit europäischen Patenten künftig umgehen sollte.

1. Im Beschluss wird zutreffend festgehalten, dass das europäische Patent in jedem Vertragsstaat, für den er erteilt worden ist, grundsätzlich dieselbe *Wirkung* hat und denselben Vorschriften unterliegt, wie ein in diesem Staat erteiltes *nationales* Patent. Art. 2 Abs. 2 EPÜ, dem dies zu entnehmen ist, macht indessen einen *Vorbehalt*: Enthält das EPÜ seinerseits Normen über die Wirkung des Patents, gehen diese vor. Von diesem Vorbehalt insbesondere betroffen ist unter dem Titel «Wirkung des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung» Art. 69 EPÜ bzw. das zugehörige Protokoll zu seiner Auslegung – mithin also die im vorliegenden Beschluss zu beantwortende Frage nach dem *Schutzbereich*.

Wohl mögen auf den ersten Blick Zweifel bestehen, ob der Vorrang von Art. 69 EPÜ die Anwendung entsprechender nationaler Normen wirklich *ausschliesst*; aus dem Übereinkommen selbst ergibt sich eine solche Ausschliesslichkeit von Art. 69 nämlich höchstens indirekt aus der Systematik des 3. Kapitels. Durch eine einfache *Analogie* lässt sich indessen nachweisen, weshalb für das nationale Recht überhaupt kein Raum bestehen kann:

Ähnlich wie bei der Bestimmung des *Schutzbereichs* geht das europäische dem nationalen Recht auch bei der Frage der *Gültigkeit* eines europäischen Patents vor; Umstände, welche beispielsweise wohl im nationalen, nicht jedoch in Art. 138 EPÜ als Nichtigkeitsgründe aufgeführt sind, vermögen das europäische Patent nicht

zu beseitigen. Anders als in Art. 69 EPÜ ergibt sich die *Ausschliesslichkeit* der Anwendung von Art. 138 EPÜ jedoch eindeutig aus dem Wortlaut der Konvention: Europäische Patente können «*nur für nichtig erklärt werden*», wenn einer der in Art. 138 EPÜ abschliessend aufgezählten Gründe gegeben ist. Beantwortet sich nun die – ausschliesslich nach europäischem Recht zu entscheidende – Frage der *Gültigkeit* des europäischen Patents aufgrund der jeweiligen *Patentansprüche*, sind diese Patentansprüche umgekehrt aber auch für die Frage seiner *Verletzung* massgebend, so lässt sich die Verletzungsfrage (oder eben: die Frage nach dem *Schutzbereich*) nur dann in kohärenter Weise beantworten, wenn für sie ebenfalls ausschliesslich europäisches Recht zur Anwendung gelangt, wenn Art. 69 EPÜ das nationale Recht also derogiert (eingehender Hilty, Der Schutzbereich der Patente. Eine Untersuchung des Europäischen Patentübereinkommens anhand des vergleichbaren schweizerischen Rechts, Basel und Köln 1990, 48 f.).

Muss dem nationalen Recht bei der Bestimmung des Schutzbereichs die Anwendung also trotz der grundsätzlich nationalen Wirkung des europäischen Patents versagt bleiben, so ist es auch nicht angängig, einen Entscheid mit einer rein nationalen *Terminologie* zu begründen. Ganz besonders gilt dies für den Begriff des «sachlichen Geltungsbereichs», den der schweizerische Art. 51 Abs. 2 PatG statt des Begriffs des «Schutzbereichs» gemäss Art. 69 EPÜ aus unerfindlichen Gründen noch immer verwendet; diese Wendung hat in den vergangenen Jahrzehnten nämlich in erster Linie *Verwirrung* gestiftet, indem einzelne Autoren vergeblich versuchten, im schweizerischen Patentrecht verschiedene Schutzbereiche nachzuweisen (so insb. Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, Bern 1961, PatG 51 N 8; offenbar noch heute Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., Bern 1987, 106 f.). Hat das EPÜ solche Missverständnisse nun glücklicherweise ausgeräumt, ist eine weitere Benutzung dieser Wendung durch schweizerische Gerichte zumindest dann unzutreffend, wenn europäische Patente in Frage stehen.

2. Wenn die Verletzungsfrage im vorliegenden Entscheid gestützt auf Art. 66 lit. a des schweizerischen Patentgesetzes entschieden werden soll, so wird damit – von der Nichtanwendbarkeit des nationalen Rechts abgesehen – nicht nur ganz einfach der Wortlaut des richtigerweise anzuwendenden Art. 69 EPÜ übergangen (ihm entspräche nämlich nicht Art. 66 lit. a, sondern Art. 51 des schweizerischen Patentgesetzes); angewendet wird damit vielmehr die bisherige, rein nationale Praxis, welche weder eine Entsprechung im EPÜ finden kann, noch die schweizerische Rechtslage je abschliessend zu erklären vermochte.

Art. 66 des schweizerischen PatG bestimmt in Litera a, als *Benützung* der Erfindung gelte auch die *Nachahmung*. Diesen einfachen Hinweis nahm das Bundesgericht ab Ende der 60er Jahre nach etlichen, teilweise widersprüchlichen Ausführungen zum Anlass, den Entscheid über die Verletzungsfrage auf eine Definition des Begriffs der Nachahmung zu reduzieren und sich jeweils mit der Untersuchung zu begnügen, ob eine solche Nachahmung vorlag oder nicht (BGE 92 II 291; berühmt v.a. BGE 97 II 87 f. [Pendeltüre]). Mit diesem Vorgehen wurde die Bedeutung von Art. 66 lit. a PatG allerdings überdehnt; richtig betrachtet hat diese Bestimmung mit dem Schutzbereich des Patents bzw. mit der *Verletzungsfrage* überhaupt

nichts zu tun. Art. 66 lit. a PatG befasst sich vielmehr mit der *Wirkung* des Patents und stellt letztlich das Pendant dar zu Art. 8 PatG. Bestimmt letzterer das positive Verfügungsrecht des Patentinhabers («Das Patent verschafft seinem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Erfindung gewerbmässig zu benützen, . . .»), so enthält Art. 66 lit. a einfach das entsprechende, negativ formulierte Abwehrrecht: Zur Verantwortung gezogen werden kann, «wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt». Der Nachsatz, als Benützung gelte auch die Nachahmung, erweitert dieses Abwehrrecht nicht; es ist nämlich ohne weiteres nachzuweisen, dass sich die (vermeintliche) Notwendigkeit dieses Nachsatzes aus einer redaktionellen Änderung im Patentgesetz von 1954 gegenüber jenem von 1907 ergab, ohne dass damit die im ersten Satz von Art. 66 lit. a PatG enthaltene materielle Aussage erweitert werden sollte (eingehender zum ganzen Hilty, a.a.O., 7 ff.).

Handelt es sich bei Art. 66 lit. a PatG also um eine Frage der *Wirkung* des Patents und richtet sich die Wirkung auch des europäischen Patents grundsätzlich nach nationalem Recht, so bleibt Art. 66 lit. a PatG für den schweizerischen Richter also auch für europäische Patente anwendbar. Allerdings: um die Frage der *Wirkung* des Patents für seinen Inhaber – etwa die alleinige Nutzungsbeziehung – ging es im vorliegenden Beschluss *nicht*. Hier zu entscheiden war, ob das Patent verletzt sei (bzw., da es sich um eine vorsorgliche Massnahme handelte, ob eine Verletzung glaubhaft war). Die *Verletzungsfrage* aber ist die Frage, ob der Beklagte mit seiner technischen Handlung in jenen *Schutzbereich* eingedrungen war, in welchem der Patentinhaber nach Art. 8 PatG allein berechtigt ist. Entscheidend hiefür ist die *Grösse* des Schutzbereichs, mithin die Fragen, wie der Schutzbereich eines Patents zu *bestimmen* ist. Hierauf wiederum gibt das schweizerische Patentrecht seit 1907 – heute Art. 51 PatG – eine klare Antwort. Damit aber geht die schweizerische Praxis fehl: Wäre die Verletzungsfrage nämlich nach nationalem Recht zu beantworten, müsste folglich nicht Art. 66 lit. a zur Anwendung gelangen, sondern einzig Art. 51 PatG. Genau dieser jedoch wird durch Art. 69 EPÜ – auch wenn er dem Art. 51 des schweizerischen PatG inhaltlich entspricht – *derogiert*.

Auch in diesem Zusammenhang stellt sich ein *terminologisches* Problem. Hat sich der in Art. 66 lit. a des schweizerischen PatG verwendete Begriff der *Nachahmung* international nicht durchzusetzen vermocht, so sollte er bei europäischen Patenten nicht verwendet werden – zumindest nicht als terminus technicus. Schaffte er aber auch in der Schweiz mehr Verwirrung als rechtstheoretische Klärung – nur so ist der Irrtum bezüglich des Vorliegens verschiedener Schutzbereiche zu erklären –, ist das Phänomen des Austauschens unwesentlicher Erfindungselemente allerdings auch in deskriptivem Sinne besser nicht mit dem Begriff der Nachahmung zu umschreiben. Kann sich der Patentinhaber nämlich *ohne* Unterschied sowohl gegen Nachmachung als auch gegen Nachahmung zur Wehr setzen, so bringt eine Unterscheidung dieser Begriffe letztlich nichts. Sollte die patentrechtlich relevante Übernahme einer geschützten technischen Lehre durch Dritte wirklich speziell zu benennen sein, so würde sich – wenn schon – eher ein einziger Begriff empfehlen; in diesem Sinne sprechen Schramm/Wiedemann (Der Patentverletzungsprozess, 3. Aufl., Köln 1987, 121) etwa von der «*identischen Patentverletzung*».

Die Problematik der Anwendung des nationalen statt des europäischen Rechts lässt sich mit andern Worten dahingehend zusammenfassen, dass mit den nationalen *Normen* (welche mit dem EPÜ durchaus übereinstimmen mögen) oft auch die nationale *Praxis* in die Rechtsprechung zum europäischen Patent einfließt. Besteht dafür aber insbesondere bei der Bestimmung des Schutzbereichs gar kein Raum, so steht es auch nicht im Belieben des schweizerischen Richters, wie weit er sich von seinem eigenen Rechte lösen will. Wohl war eine konsequente Übernahme der europäischen Regelung in erster Linie von jenen Staaten zu fordern, deren früheren nationalen Ansätze vom europäischen Recht am weitesten entfernt waren. Soll die Idee der möglichst einheitlichen Auslegung der europäischen Patente im gesamten Vertragsraum jedoch keine Utopie bleiben, ist der Schutzbereich europäischer Patente von *sämtlichen* Mitgliedstaaten nach *denselben* Grundsätzen zu bestimmen.

Natürlich bedeutet diese Abkehr vom nationalen Recht nun nicht, dass die während Jahrzehnten gewonnenen Erkenntnisse einfach nutzlos geworden wären – im Gegenteil: Im Rahmen *rechtsvergleichender* Untersuchungen vermögen namentlich die weit älteren schweizerischen Ansätze der europäischen Rechtsvereinheitlichung durchaus gangbare Wege zu zeigen. Indessen verlangt auch die Rechtsvergleichung eine gewisse Flexibilität; fruchtbare Ergebnisse sind nämlich kaum zu erwarten, wenn nicht auch schweizerischerseits jene Terminologie verwendet wird, deren sich das heutige Europa nun einmal bedient.

V. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

Art. 2 UWG – «BRANCHENREGISTER»

- Wer die Verwendung eines angeblich unlauteren Titels für ein periodisch erscheinendes Druckerzeugnis der Konkurrenz mehr als 15 Jahre lang toleriert, verwirkt seinen allfälligen Unterlassungsanspruch (E. 2a).
 - Die Übernahme von Logos aus Publikationen Dritter und deren Aufarbeitung für eigene Offerten ist nicht unlauter, wenn die übernommenen Logos nur einen kleinen Teil dieser Offerten ausmachen (E. 2b).
 - Wer Einzahlungsscheine für unbestellte Leistungen versendet, muss deutlich hervorheben, dass es sich nicht um eine Rechnung, sondern um eine blossе Offerte handelt (E. 2c und d).
 - Der Titel «Branchenregister der schweizerischen Wirtschaft» mag zwar für ein Organ, in dem von 200 000 Adressaten nur rund 10 000 inserieren, markt-schreierisch übertrieben sein, ist aber für Firmeninhaber und Geschäftsleute nicht unlauter (E. 2e).
 - Eine Urteilsveröffentlichung hat zu unterbleiben, wenn andere Mittel zur Behebung der Verletzung ausreichen (E. 3).
-
- Celui qui tolère pendant plus de quinze ans l'usage prétendument déloyal par un concurrent d'un titre d'une publication périodique laisse périmer son éventuel droit à agir en cessation de trouble (c. 2a).
 - La reprise de logotypes de publications tierces et leur adaptation pour ses propres offres ne sont pas déloyales lorsque les logotypes repris ne représentent qu'une petite partie de ces offres (c. 2b).
 - Celui qui envoie des bulletins de versement en relation avec des prestations non commandées doit clairement faire ressortir qu'il ne s'agit pas d'une facture mais d'une simple offre (c. 2c et d).
 - Le titre «Registre des professions de l'économie suisse» peut sembler exagérément tapageur pour une publication qui, sur 200 000 annonceurs potentiels, n'en attire qu'environ 10 000, mais il n'est pas déloyal du point de vue des titulaires de raisons de commerce et des hommes d'affaires (c. 2e).
 - La publication du jugement doit être refusée si d'autres moyens sont propres à faire cesser le trouble (c. 3).

HGer BE vom 19. Dezember 1990 (mitgeteilt von Fürsprecher T. Kopp, Bern).

Die Klägerin 1 wurde 1974 gegründet und gibt Lokal-Telefon-Verzeichnisse heraus. Diese regionalen Telefonbücher werden durch Inserate, die im jeweiligen Telefonbuch abgedruckt werden, finanziert und an alle Haushaltungen der betreffenden Region kostenlos verteilt. Heute gibt die Klägerin 1 in 90 Regionen solche Lokal-Telefon-Verzeichnisse heraus und deckt damit praktisch das Gebiet der ganzen Schweiz ab.

Der Kläger 2, ein Branchenverband, existiert seit 1969 und vertritt als Standesorganisation die Interessen der ihm angeschlossenen – offenbar bedeutenderen – Adressbuchverlage. Die Klägerin 1 ist seit 1984 Mitglied des Klägers 2, während die 1988 geführten Verhandlungen mit der Beklagten bezüglich eines Beitrittes – offenbar nicht zuletzt wegen deren Geschäftspraktiken – erfolglos blieben.

Die Beklagte, die das «Branchenregister der Schweizerischen Wirtschaft» herausgibt, wurde 1965 gegründet. Das «Branchenregister der Schweizerischen Wirtschaft» erschien im April 1989 in seiner 23. Auflage.

Die Klägerin 1 bringt pro Jahr rund 3 Mio Exemplare ihrer Lokal-Telefon-Verzeichnisse auf den Markt. Sie beschäftigt rund 120 Aussendienstmitarbeiter, die in den jeweiligen Regionen Inserate für das entsprechende Lokal-Telefon-Verzeichnis aquirieren. Sie können dabei auf eine interne Datenbank mit ca. 250 000 Adressen von potentiellen Inserenten zurückgreifen, wobei der tatsächliche Kundenstamm aus rund 71 000 Inserenten besteht.

Der Preis, den der Kunde für das Erscheinen seines Inserates in einer Ausgabe des Lokal-Telefon-Verzeichnisses der Klägerin zu bezahlen hat, beträgt je nach Ausgabe zwischen Fr. 400.– und Fr. 500.–, während sich die entsprechenden Selbstkosten der Klägerin 1 auf Fr. 200.– bis 300.– belaufen.

Die Auflage des alle 18 Monate erscheinenden «Branchenregister der Schweizerischen Wirtschaft» hat sich gegenüber früher von 3 000 auf 2 500 Exemplare (Ausgabe 88/89) reduziert, wobei die Beklagte, die eine Festangestellte und 10 bis 15 Frauen als Heimarbeiterinnen beschäftigt, in der Lage wäre, im Bedarfsfall insgesamt 5 000 Exemplare pro Ausgabe herauszugeben.

Die Kundenaquisition erfolgt auf schriftlichem Wege, indem innerhalb von 18 Monaten vorwiegend gestützt auf die neuesten PTT-Telefonbücher rund 200 000 Adressanten zweimal angeschrieben werden. Zur Zeit besteht der Kundenstamm der Beklagten aus rund 10 000 Inserenten, wovon allerdings nur rund 8 000 ihre Inserate auch tatsächlich bezahlen, denn die Publikation der Inserate der ausgewählten restlichen Kunden erfolgt kostenlos.

Für einen Grundeintrag im «Branchenregister der Schweizerischen Wirtschaft» bezahlen die Inserenten pro Ausgabe Fr. 124.50, während der Randeintrag mit einem Logos Fr. 237.– kostet. Die entsprechenden Selbstkosten der Beklagten betragen Fr. 66.10 bzw. 165.40.

Die Klägerin 1 wendet sich mit ihrem Lokal-Telefon-Verzeichnis schwergewichtig an die Allgemeinheit, d.h. an alle Haushaltungen der jeweiligen Region. Demgegenüber gehören zum Zielpublikum des «Branchenregister der Schweizerischen Wirtschaft» v.a. Poststellen, Banken, Hotels, Verkehrsbüros sowie die Inserenten. Trotzdem besteht zwischen der Klägerin 1 und der Beklagten eine offensichtliche Konkurrenzsituation in Bezug auf die umworbenen potentiellen Kunden, welche mit Inseraten die Verzeichnisse finanzieren.

Während – wie erwähnt – die Klägerin 1 ihre Kunden auf dem Wege der Beratung und Betreuung durch Aussendienstmitarbeiter aquiriert, versucht die Beklagte auf schriftlichem Weg, neue Inserenten zu gewinnen. Dabei erhalten die angeschriebenen, potentiellen Kunden ein mit Werbeinformationen versehenes Muster ihres künftigen Eintrages sowie einen – ausgefüllten – PTT-Einzahlungsschein. Nach eigenen Angaben übernimmt die Beklagte die angeschriebenen Adressen vorwiegend

aus den neuesten PTT-Telefonbüchern; die für Einträge vorgesehenen Firmenlogos werden hingegen anderen Branchenregistern, also nicht bloss demjenigen der Klägerin 1, entnommen. Seit der Klageanhebung hat die Beklagte den Text ihrer Angebote geändert, indem die Formulierung «Heute überreichen wir Ihnen Ihren . . . Randeintrag im Branchenregister» durch «Heute offerieren wir Ihnen Ihren . . . Randeintrag im Branchenregister» ersetzt wurde.

Mit Klage vom 8. Februar 1990 beanstandeten die Kläger die Art und Weise der Kundenaquisition der Beklagten als irreführend; die Beklagte ziehe einerseits durch die Übernahme von Firmenlogos aus fremden Verzeichnissen und andererseits aus der Arbeitsleistung anderer Registerverleger ungerechtfertigt Nutzen und täusche die Adressaten zufolge der fehlenden Quellenangabe für die übernommenen Logos sowie der Verbindung von Angebot und Rechnung bzw. Einzahlungsschein. Sie wollten daher der Beklagten verbieten lassen, mit der Bezeichnung «Branchenregister der Schweizerischen Wirtschaft» zu werben (Rechtsbegehren 1), Kunden-Offerten mit aus dem Telefonbuch der Klägerin 1 entnommenen Logos zuzusenden, sofern diese Offerten nicht mit einer deutlichen Quellenangabe versehen seien (Rechtsbegehren 2), an neue Adressaten Offerten mit Einzahlungsscheinen zuzusenden, sofern im Text oder in begleitenden Schriftstücken nicht deutlich hervorgehoben werde, dass mit der Bezahlung des Betrages auch erst die Bestellung erfolge (Rechtsbegehren 3), an neue Adressaten Offerten mit dem Satz «Heute überreichen wir Ihnen Ihren preisgünstigen, besonders werbewirksamen Randeintrag im Branchenregister zuzusenden» (Rechtsbegehren 4) mit Aussagen wie «Sie erreichen damit ihre Kundschaft sowie Angebot und Nachfrage ganzjährig und haben jederzeit und überall neue Kunden schnell gefunden. Kunde und Interessenten brauchen das Branchenregister» und ähnlichen Formulierungen zu werben (Rechtsbegehren 5), sowie das Urteil in drei Tageszeitungen (NZZ, BZ, La Suisse) je einmal halbseitig zu veröffentlichen.

Das Handelsgericht hat erwogen:

2a Die Kläger beanstanden die Verwendung der Bezeichnung «Branchenregister der Schweizerischen Wirtschaft» durch die Beklagte, da dieser Umstand die – angesichts des bloss geringen Verbreitungs- und Repräsentationsgrades – irrtümliche Meinung aufkommen lasse, bei dieser Publikation handle es sich um ein amtliches und vollständiges Verzeichnis von Wirtschaftsadressen.

Dass das «Branchenregister der Schweizerischen Wirtschaft» keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, ist zweifellos richtig und wird von der Beklagten auch gar nicht behauptet. Ob die Bezeichnung «Schweizerisch» zwingend als Charakteristikum für die Amtlichkeit und Vollständigkeit aufzufassen ist – diesfalls wäre die Bezeichnung der Publikation der Beklagten zweifellos irreführend (vgl. ZR 1976 S. 193) – oder auch bloss als Herkunftsbezeichnung dienen kann, wie dies die Beklagte behauptet, kann im vorliegenden Fall offengelassen werden. Die Beklagte macht nämlich geltend, die Kläger hätten durch jahrelanges Dulden des «Branchenregister der Schweizerischen Wirtschaft» einen allfälligen Anspruch auf Unterlassung der angefochtenen Bezeichnung verwirkt.

Die Begründetheit eines Verwirkungseinwandes setzt einen längeren vom Kläger unbenutzten Zeitablauf und die Erlangung eines wertvollen Besitzstandes durch den Beklagten in dieser Zeit, die Kenntnis bzw. die verschuldete Unkenntnis des Eingriffes durch den zur Unterlassungsklage Berechtigten sowie den Guten Glauben des Verletzers voraus (A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 757).

Im vorliegenden Fall ist die Beklagte mit ihrer Publikation jedenfalls seit 1965 auf dem Markt. Obwohl der Geschäftsführer der Klägerin 1 persönlich erst von der Existenz der Beklagten erfahren haben will, nachdem er von Kunden auf sie aufmerksam gemacht worden war, ist angesichts der üblichen Branchen-Insider-Kenntnisse und der Mitgliedschaft der Klägerin 1 beim Kläger 2 sowie entsprechender Veröffentlichungen der Handelskammer davon auszugehen, dass ihr die Publikation der Beklagten schon jahrelang bekannt war, zumal er nicht ausschloss, dass andere Mitarbeiter der Klägerin 1 von der Existenz des «Branchenregister der Schweizerischen Wirtschaft» schon früher gewusst hatten.

Dies gilt umso mehr für den Kläger 2, dem es sogar gemäss § 3 der Statuten obliegt, die Interessen seiner Mitglieder zu wahren und in diesem Zusammenhang den Markt zu beobachten, um allfälligen unlauteren Machenschaften entgegenzutreten. Unter diesen Umständen kannte der Kläger 2 das «Branchenregister der Schweizerischen Wirtschaft» zweifellos oder hätte es zumindest kennen müssen.

Nach den eingereichten Unterlagen wurde jedoch erstmals im April 1988 im Zusammenhang mit einem allfälligen Beitritt zum Kläger 2 mit der Beklagten – offenbar auch über deren Aquisitionsmethoden – diskutiert. Daraus ist der Schluss zu ziehen, dass die Kläger über Jahre von der Existenz des «Branchenregister der Schweizerischen Wirtschaft» Kenntnis hatten bzw. hätten haben müssen, ohne dass sie dagegen eingeschritten wären.

Während dieser Zeit konnte die Beklagte, die anscheinend nie zur Änderung der Bezeichnung ihres Registers aufgefordert worden ist und demzufolge guten Glaubens war, einen wertvollen Besitzstand aufbauen, indem sie über Jahre einen ansehnlichen Umsatz erzielte und zu diesem Zweck regelmässig 10–15 Angestellte beschäftigte und entlohnte.

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass die Kläger das «Branchenregister der Schweizerischen Wirtschaft» mehr als 15 Jahre toleriert und mit der Einreichung einer Unterlassungsklage ohne triftigen Grund zugewartet haben, so dass ihr allfälliger Unterlassungsanspruch als verwirkt anzusehen ist (vgl. David, Schweiz. Wettbewerbsrecht, N. 662 und dortige Verweise; BGE 109 II 346).

2b Die Kläger beanstanden weiter, dass die Beklagte für ihre Werbe-/Offertbriefe in irreführender Weise Firmeneinträge bzw. -logos aus dem Verzeichnis der Klägerin 1 verwende, ohne die Adressaten darauf hinzuweisen, dass diese Offerten nicht von der Klägerin 1, sondern von der Beklagten ausgingen. Von dieser Tatsache erfuhren die Kläger nach einigen Angaben erst Anfang 1989.

Unter dem Gesichtswinkel der Schutznormen des Urheberrechts kann niemandem verwehrt werden, Adress- und Telefonbücher bzw. Teile davon zu übernehmen und wiederzugeben, da solche Verzeichnisse wegen ihrer fehlenden individuellen Gestaltbarkeit normalerweise urheberrechtlich nicht schützbar sind (vgl. Troller,

a.a.O., Bd. I, S. 375), so dass das Produkt der Klägerin 1 höchstens im Rahmen des UWG geschützt werden kann.

Ein unlauteres Verwerten fremder Leistungen im Sinne von Art. 5 UWG könnte im vorliegenden Fall nur darin erblickt werden, dass das marktreife Arbeitsergebnis eines anderen ohne eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren als solches übernommen und verwertet worden wäre (Art. 5 lit. c UWG).

Dies trifft indessen nicht zu, da Art. 5 lit. c UWG nicht die Übernahme eines – nicht sonderrechtlich geschützten – Arbeitsergebnisses, sondern nur dessen unlautere Übernahme ohne jeden Aufwand, durch den Einsatz moderner und billiger Kopiermethoden zum Raub fremder Produkte verbietet. Abgesehen davon, dass die Beklagte mit der Suche von Firmenlogos in anderen Verzeichnissen und deren Aufarbeitung für die eigenen Offerten einen tatsächlichen, nicht unbedeutenden Aufwand hat (Format ändern, ausschneiden, aufkleben usw.), fehlt es für eine unlautere Verwertung eines fremden Arbeitsergebnisses auch am nötigen systematischen Einsatz von modernen Kopiermethoden (vgl. ZR 1989 Nr. 61, insbesondere S. 190; SZW 90, S. 109 ff.).

Das Argument der Kläger, die Verwendung fremder Logos ohne Quellenangabe schaffe eine Verwechslungsgefahr verfährt nicht:

Zum einen akquiriert die Klägerin 1 ihre Inserateaufträge durch persönliches Aufsuchen der Inserenten durch Aussendienstmitarbeiter, während die Beklagte ausschliesslich auf schriftlichem Weg Aufträge zu erlangen sucht. Zum andern ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den beim Betrachter zurückbleibenden Gesamteindruck einer Aufmachung abzustellen (BGE 90 IV 173, 98 II 143). Da aber das von der Beklagten übernommene Logos nur einen kleinen Teil ihrer Offerte ausmacht und der verbleibende Rest, insbesondere der Briefkopf mit der Bezeichnung des Publikationserzeugnisses und der Herausgeberin, hinreichend kennzeichnungskräftig ist, kann eine Verwechslungsgefahr für einen durchschnittlichen Offertadressaten ausgeschlossen werden.

2c Die Kläger rügen im Rahmen des Rechtsbegehrens 3, dass durch die Zustellung von mit PTT-Einzahlungsscheinen versehenen Offerten an potentielle Kunden ohne gleichzeitigen Hinweis darauf, dass mit der Bezahlung auch erst eine Bestellung erfolge, der täuschende Eindruck einer bereits bestehenden Geschäfts- bzw. Auftragsbeziehung erweckt werde.

Obwohl in der Acquisition von Aufträgen für Verzeichnisse, Register usw. der Versand von Rechnungen und bereits ausgefüllten Einzahlungsscheinen üblich zu sein scheint, gilt diese Art von Werbung bzw. Rechnungstellung für unbestellte Dienstleistungen als täuschend und verpönt, wenn der Adressat meinen könnte, es handle sich um eine Rechnung für eine bereits früher oder von einer anderen Person aus dem gleichen Betrieb aufgegebenen Bestellung (vgl. David, a.a.O., N. 90). Die Schweizerische Kommission für die Lauterkeit in der Werbung erachtet denn auch in Präzisierung der Bestimmungen des UWG in ihrem Grundsatz Nr. 4.4 (Fassung 1989) den Gebrauch von PTT-Einzahlungsscheinen zu Bestellzwecken als unlauter, «sofern im Text oder in begleitenden Schriftstücken nicht deutlich hervorgehoben wird, dass mit der Bezahlung des Betrages auch erst die Bestellung erfolgt». Zwar hat die Beklagte in der Zwischenzeit ihre Bestellformulare gegenüber den früheren

Ausgaben, deren Restbestände noch für Altkunden und Randeinträge aufgebraucht werden, textlich verbessert, indem darin nun ein Eintrag im «Branchenregister der Schweizerischen Wirtschaft» «offeriert» statt «überreicht» wird. Stellt man jedoch auf den massgeblichen Gesamteindruck ab, den das Bestellformular beim nicht speziell aufmerksamen Empfänger hinterlässt, so ist festzuhalten, dass daraus nach wie vor zu wenig deutlich hervorgeht, dass es sich nicht um eine Rechnung für eine bereits bestellte oder gar bezogene Leistung, sondern um eine bloss Offerte handelt. Das Formular – insbesondere in Verbindung mit dem ausgefüllten Einzahlungsschein – weist nämlich eindeutig die Form einer Abrechnung auf und lässt damit die irrtümliche Meinung aufkommen, mit dem Formular werde für einen bereits erteilten Inseratauftrag Rechnung gestellt. Zwar wird auf dem Bestellformular zweimal der Begriff «Offerte» bzw. «offerieren» erwähnt, doch geht dieser angesichts seiner grafischen Gestaltung und der relativ unübersichtlichen, viel Kleingedrucktes enthaltenden Aufmachung des ganzen Formulars unter. Berücksichtigt man weiter, dass die Beklagte für ihre Aquisitionsschreiben Firmenlogos aus anderen Verzeichnissen verwendet, könnte beim Adressaten ohne weiteres der Eindruck entstehen, er müsse mit dem erhaltenen Einzahlungsschein den (ja effektiv veranlassten) Eintrag z.B. im Telefonbuch der Klägerin 1 bezahlen. Die Gefahr einer solchen Verwechslung wird im Falle der Klägerin 1 noch dadurch erhöht, dass diese zwar die Inserate durch persönliche Besuche von Aussendienstmitarbeitern aquiriert, aber grundsätzlich 3-Jahresverträge abschliesst, für welche sie den Inserenten jährlich bloss Abrechnungen zustellt, die mit jenen der Beklagten verwechselt werden könnten.

An der Tatsache der Verwechselbarkeit bzw. der Täuschungsgefahr ändert weder die Erklärung der Beklagten, künftig ihre Bestellformulare noch deutlicher als Offerte kennzeichnen zu wollen – für die Beurteilung ist die Sachlage im Urteilszeitpunkt massgeblich (Leuch, N. 1 zu Art. 160 ZPO) – noch der Umstand etwas, dass nach Angaben der Beklagten Inserenten, die irrtümlich einen Inserateauftrag erteilt hatten, ihr Geld auf entsprechende Reklamation hin anstandslos zurückerhielten.

Die Verwendung von mit ausgefüllten PTT-Einzahlungsscheinen und Firmenlogos aus anderen Verzeichnissen versehenen, als Rechnung gestalteten Offertschreiben für Inserateaufträge ohne deutlichen Hinweis auf eine fehlende bisherige Geschäfts- oder Auftragsbeziehung erweist sich daher als unlauter im Sinne von Art. 2 und 3 lit. d UWG, so dass das klägerische Rechtsbegehren 3 gutzuheissen und ein entsprechendes Verwendungsverbot auszusprechen ist (vgl. Troller, a.a.o., Bd. II, S. 970).

2d Das mit der gleichen Rüge begründete Rechtsbegehren 4 bezüglich der Formulierung der Offerte muss nicht mehr beurteilt werden, da es von den Klägern fallengelassen wurde, nachdem die Beklagte ihren Werbebrief zwischenzeitlich insofern abgeändert hat, als die Formulierung «Heute *überreichen* wir Ihnen Ihren . . . Randeintrag im Branchenregister» durch «Heute *offerieren* wir Ihnen Ihren . . . Randeintrag im Branchenregister» ersetzt wurde.

2e Mit ihrem Rechtsbegehren 5 verlangen die Kläger ein Verbot bezüglich der marktschreierischen Art der Werbung der Beklagten, die – zusammen mit dem in Rechtsbegehren 1 beanstandeten Titel des Registers – dem Publikum eine tatsäch-

lich nicht bestehende Vollständigkeit und Verbreitung des «Branchenregister der Schweizerischen Wirtschaft» vortäusche.

Vorab ist festzuhalten, dass marktschreierische Übertreibungen von Werturteilen, die ihrem Inhalt nach ohnehin nicht überprüft werden können, gestattet sind, falls sie vom Verkehr als Übertreibungen erkannt werden (vgl. David, a.a.O., N. 184), wobei aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung grundsätzlich auch von Laien erwartet werden kann, dass sie reklamehafte Übertreibungen von Werbeaussagen erkennen können (SMI 1990 S. 385 ff.).

Vorliegend wendet sich die Beklagte mit ihrem «Branchenregister der Schweizerischen Wirtschaft» indessen vorwiegend an Firmeninhaber und Geschäftsleute. Von diesen kann erwartet werden, dass sie mit den Gebräuchen im Geschäftsverkehr, insbesondere auch mit den verschiedenen Werbemethoden, vertraut sind und deshalb einem Werbeangebot erhöhte Aufmerksamkeit schenken. Es darf ihnen auch ohne weiteres zugemutet werden, falls sie überhaupt auf eine Werbeofferte eingehen wollen, vorgängig die Verbreitung und die Werbewirksamkeit des in Frage kommenden Mediums abzuklären. Die Schwelle für die Annahme einer täuschenden Werbung ist daher im vorliegenden Fall höher anzusetzen und wurde zweifellos nicht überschritten, zumal die in der beanstandeten Werbung verwendeten Angaben ohne weiteres überprüft werden könnten. Es wurde in diesem Zusammenhang auch gar nicht geltend gemacht, die Beklagte habe auf entsprechende Anfrage hin Auskünfte über die Art und Verbreitung ihrer Publikation verweigert, was gemäss den erwähnten Grundsätzen der Schweizerischen Lauterkeitskommission (Grundsatz 5.6) erst den Tatbestand der Unlauterkeit erfüllen würde.

Der von der Beklagten verwendete Werbetext erweist sich demnach zwar als hochgestochene, reklamehafte Übertreibung, ist aber als solche erkennbar und bewirkt daher beim anvisierten Zielpublikum keine Täuschungsgefahr, so dass der Beklagten die Verwendung der gerügten Formulierungen nichts als unlauter verboten werden kann.

3. Nach den obigen Ausführungen erweist sich lediglich das klägerische Rechtsbegehren 3 als begründet. Zum Schutze gegen weitere Verletzungsverhandlungen ist das Verbot, erstmaligen Kunden mit PTT-Einzahlungsscheinen versehene Offerten zuzusenden, ohne gleichzeitig darauf aufmerksam zu machen, dass mit der Bezahlung auch erst eine Bestellung erfolgt, auf Antrag der Kläger mit der Strafandrohung von Art. 403 ZPO zu verbinden (vgl. Troller, a.a.O., Bd. II, S. 790).

Demgegenüber ist der Antrag der Kläger, das Urteil sei in drei Tageszeitungen zu veröffentlichen, abzuweisen.

Zwar ist für den Fall einer Verletzung des lautereren Wettbewerbs die Möglichkeit einer Urteilsveröffentlichung in Art. 9 Abs. 2 UWG grundsätzlich vorgesehen, doch setzt eine solche Urteilspublikation ein entsprechendes – im vorliegenden Fall nicht bestehendes – Interesse voraus. Reichen nämlich andere Mittel zur Behebung der Verletzung aus oder ist letztere nur gering, so hat eine Veröffentlichung zu unterbleiben (vgl. Troller, a.a.O., Bd. II, S. 979). Abgesehen davon, dass die Beklagte ihren Willen zur Änderung ihrer Werbetexte kundgetan hat, erscheint die ausgesprochene Strafandrohung im Falle von künftigen Verstössen gegen das erlassene Verwendungsverbot für die Gewährleistung des lautereren Wettbewerbs als ausrei-

chend. Überdies wäre eine Urteilspublikation auch angesichts des relativ geringen Verbreitungsgrades des «Branchenregister der Schweizerischen Wirtschaft» und der seltenen Beanstandungen unverhältnismässig. Schliesslich wurde auch keine fortdauernde Unsicherheit im Publikum nachgewiesen, die eine zu veröffentlichende Klarstellung im öffentlichen Interesse rechtfertigen würde (vgl. BGE 115 II 483).

Art. 2 et 3 lettre d LCD – «SNAPSPOT II»

- *La LCD ne peut être invoquée pour tenter de faire déclarer illicite ce qui est autorisé par les lois spéciales de propriété intellectuelle (c. 3a).*
- *L'imitation de l'aspect extérieur d'une marchandise, à laquelle le droit des brevets, le droit d'auteur ou celui des modèles ne s'opposent pas, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale sauf si le consommateur est induit en erreur quant au fabricant du produit, alors qu'il était possible de l'éviter, ou lorsque l'imitateur exploite de façon parasite le renom des produits d'un concurrent (c. 3a).*
- *Appréciation du risque de confusion (c. 3b).*
- *La création d'un risque de confusion peut constituer une violation du principe de la bonne foi seulement si le consommateur est intéressé par la personne du fabricant (c. 3c).*
- *Auf dem Umweg über das Wettbewerbsrecht kann nicht das als widerrechtlich bezeichnet werden, was nach den Spezialgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes erlaubt ist (E. 3a).*
- *Die Nachahmung der äusseren Erscheinung eines Produktes, welches weder patent-, urheber- oder modellrechtlich geschützt ist, stellt keine unlautere Handlung dar, es sei denn, der Konsument werde vermeidbarerweise über die betriebliche Herkunft irreführt, oder wenn der Nachahmer in schmatzorischer Manier den guten Ruf der Erzeugnisse eines Mitbewerbers ausbeutet (E. 3a).*
- *Würdigung der Verwechslungsgefahr (E. 3b).*
- *Die Schaffung einer Verwechslungsgefahr verstösst erst dann gegen die Grundsätze der Lauterkeit, wenn der Konsument an der Person des Produzenten interessiert ist (E. 3c).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 21 juin 1991 dans la cause Escor AG c/ Proms Production S.A.

Faits:

A.- Escor AG fabrique et commercialise le jeu automatique Snapspot. Proms Production S.A. en fait de même avec le jeu automatique Hula-Hoop.

B.- Ouvrant action contre Proms Production S.A. par demande du 4 mai 1988, Escor AG a pris des conclusions tendant à constatation du caractère illicite de l'imitation, dans le jeu Hula-Hoop; de la vitrine du jeu Snapspot; en outre, ordre devait être donné à Proms Promotion S.A. de retirer du marché tous les appareils automatiques Hula-Hoop; interdiction devait, enfin, lui être faite, de fabriquer, commercialiser et prendre toutes mesures aux fins de mettre sur le marché ces appareils. La défenderesse a conclu au rejet de l'action.

Statuant le 5 mars 1990, la Cour civile du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la demande.

C.- Escor AG recourt en réforme, concluant, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouveau jugement; subsidiairement, elle reprend les conclusions présentées devant la Cour civile et demande qu'il lui soit donné acte de la réserve de son droit de réclamer des dommages-intérêts.

L'intimée conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

3.- a) Aux termes de l'art. 3 let. d LCD, celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui agit de façon déloyale. Cette disposition doit être mise en rapport avec l'art. 2 LCD, qui définit comme déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Selon la jurisprudence, une interdiction générale d'imiter les produits d'un tiers ne peut être déduite de l'art. 3 let. d LCD. Une imitation est, en revanche, admise en principe, pour autant qu'aucune prétention du droit des brevets, du droit d'auteur ou du droit des modèles ne s'y oppose. Le droit de la concurrence ne peut donc être invoqué pour tenter de faire déclarer illicite ce qui est autorisé par les lois spéciales qui régissent la propriété industrielle.

A elle seule, l'utilisation d'une construction ou d'une forme dont autrui a eu l'idée ne constitue pas encore un acte de concurrence déloyale. Tel ne sera le cas que si un concurrent s'y livre d'une manière incompatible avec les principes de la bonne foi. D'autres circonstances doivent donc s'ajouter à l'imitation. Sous cet angle, le risque de confusion est insuffisant. En revanche, la loi sera violée chaque fois que le consommateur est induit en erreur quant au fabricant du produit, alors qu'il était possible de l'éviter, ou lorsque l'imitateur exploite de façon parasite le renom des produits d'un concurrent. De surcroît, la violation du principe de la bonne foi ne peut être pris en considération que si le consommateur est intéressé par la personne du fabricant. Même en pareille situation, l'imitation reste en principe autorisée; un comportement déloyal ne peut être retenu à charge de l'imitateur que s'il néglige de prendre les mesures appropriées qui peuvent être raisonnablement exigées pour écarter ou diminuer le risque d'induire le public en erreur quant à l'origine du produit.

La réponse à donner dépend de l'appréciation de l'ensemble des circonstances de chaque cas d'espèce et d'une pesée des intérêts, soit de celui du premier fabricant au maintien de l'avance acquise sur le plan de la concurrence, celui de l'imitateur à la libre utilisation d'une construction ou d'une forme non protégée et celui du public à être protégé contre une induction en erreur et une monopolisation illégitime d'une prestation (ATF 116 II 472 ss consid. 3a, aa et les références; cf. aussi 116 II 368 ss consid. 3).

b) Selon la recourante, la cour cantonale n'aurait pas suffisamment tenu compte des buts visés par le législateur dans la loi sur la concurrence déloyale.

aa) L'autorité cantonale a, certes, considéré que le jeu conçu par la recourante affirmait d'emblée son identité en portant, en gros caractères, l'inscription Snapspot. Mais elle eût tout aussi bien pu écrire que l'individualité du jeu Hula-Hoop résultait d'emblée de l'absence de cette inscription. Sous cet angle, il suffit de comparer les deux jeux pour admettre que le joueur n'est pas amené à penser qu'en face d'un jeu Hula-Hoop, il jouerait au Snapspot. Cette inscription apparaît comme un élément si caractéristique du jeu de la recourante qu'on ne saurait la suivre lorsqu'elle allègue, dans son mémoire, qu'un joueur ne s'en souviendrait pas. Sans doute ne s'agit-il là que d'un élément non décisif à lui seul, mais à prendre en considération dans l'appréciation de l'impression d'ensemble que laissent les deux appareils.

bb) La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir comparé séparément certaines parties des jeux, alors que le risque de confusion doit s'apprécier selon l'impression d'ensemble donnée par les deux produits. On ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir relevé, de manière détaillée, les ressemblances et les différences entre les deux jeux pour finalement en conclure qu'il est douteux qu'un joueur qui n'a, d'habitude, qu'une impression fugace fasse encore un rapprochement entre eux. Ce faisant, elle s'est bien fondée sur l'impression d'ensemble que les jeux litigieux laissent. Et la cour cantonale ne pouvait guère procéder différemment. En définitive, elle n'a pas fait une autre démarche que celle suivie par le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité par la demanderesse à l'appui de son recours (ATF 103 II 214 s.). Pour le surplus, la critique introduit, en l'espèce, des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal et qui sont étrangers à ceux dont la recourante voudrait qu'il soit tenu compte sous l'angle de l'art. 64 OJ; dans cette mesure, elle apparaît irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ).

cc) Pour la recourante, la cible constitue le signe distinctif de son jeu, l'élément central et caractéristique de la vitrine, déterminant pour le risque de confusion. Sans doute cette cible a-t-elle un caractère prépondérant dans le jeu de la demanderesse et cet élément est-il repris dans celui de la défenderesse. Les légères différences que les deux cibles présentent touchent à la dimension, à la disposition, à la forme et à la couleur des éléments qui la composent. Elles sont toutefois minimes. Et si elles apparaissent lors d'un examen comparatif, il est fort douteux qu'elles s'impriment dans la mémoire du joueur, à supposer encore qu'il y ait pris garde. Il n'en reste pas moins que dans le jeu de la défenderesse cet élément n'a pas l'importance qu'il a dans celui de la demanderesse. Relégué légèrement dans un angle, il n'a pas la

position centrale qu'il occupe dans le Snapspot et ne s'impose pas avec la même force; il n'est qu'un élément parmi une série d'autres, qui donnent à la vitrine du Hula-Hoop l'impression de quelque chose de touffu dans lequel les divers éléments se mélangent sans que l'un d'entre eux, particulièrement la cible, ne se présente comme caractéristique ni ne s'impose. De même en va-t-il des lettres B entourées d'un cercle qui, dans le Hula-Hoop, laissent l'impression d'une guirlande et qui ne sauraient prêter à confusion avec leur présentation sur la vitrine du Snapspot. Compte tenu encore des éléments propres au jeu Hula-Hoop auxquels la demanderesse n'attache pas une importance suffisante, notamment à l'élément «Stop» qui frappe le regard par sa forme, sa masse et sa couleur, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'absence de risque de confusion.

dd) La question de savoir si la manière dont les marques sont apposées est suffisante pour exclure ce risque devient ainsi sans intérêt. Tout au plus peut-on remarquer que l'exemple de confusion qui se serait produite ne ressort pas du jugement attaqué, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut en tenir compte (art. 55 al. 1 let. c OJ).

c) L'aspect respectif des deux jeux n'éveillant pas l'idée qu'ils proviendraient du même fabricant, le recours pourrait être rejeté pour ce seul motif. Toutefois, même si un risque de confusion avait été retenu, celui-ci n'aurait pas été suffisant. La violation du principe de la bonne foi ne peut, en effet, être prise en considération que si le consommateur est intéressé par la personne du fabricant (ATF 116 II 473, 83 II 161). Or, le jugement cantonal ne contient aucune considération à cet égard. Il appartenait à la recourante d'alléguer et d'établir que les joueurs – qui seuls sont à prendre en considération en l'espèce – s'intéressent à la personne du fabricant et qu'il ne leur est pas indifférent de jouer plutôt sur l'une que sur l'autre machine, autrement dit que leur choix va être guidé par la réputation qui peut s'attacher à telle marque plutôt qu'à telle autre. Cet aspect de la question est absent du recours. Et l'intéressée ne prétend pas l'avoir allégué en procédure cantonale, ni ne fait grief à la cour cantonale de ne pas l'avoir examiné; à cet égard, il ne suffit pas de poser en fait, dans le recours, que son jeu a acquis une grande notoriété et une force distinctive sur le marché et que par la suite une partie de sa clientèle a été détournée par l'intimée. Ne trouvant, en réalité, aucun appui dans le jugement cantonal, ces faits doivent, en conséquence, être considérés comme nouveaux et irrecevables dans un recours en réforme.

Art. 3 lit d UWG – «TOURING-HILFE»

- *Es besteht keine Verwechselbarkeit des Ausdrucks «Touring Garantie» mit dem Ausdruck «Touring-Hilfe», da dieser kein bestimmtes Unternehmen individualisiert (E. 2).*
- *Der Streitwert für die Gerichtsgebühr wird vom Bundesgericht von Amtes wegen, summarisch und nach freiem Ermessen festgelegt, derjenige für die Parteientschädigung richtet sich nach der übereinstimmenden Bezifferung der Parteien (E. 3).*

- *Il n'existe pas de risque de confusion entre les dénominations «Garantie Touring» et Touring secours», car cette dernière n'individualise aucune entreprise déterminée (c. 2).*
- *La valeur litigieuse à prendre en considération pour le calcul des frais judiciaires est fixée d'office par le tribunal fédéral, selon sa libre appréciation et de façon sommaire; celle servant à arrêter les dépens se détermine selon les indications concordantes des parties (c. 3).*

BGer, I. Ziv. Abt. vom 11. März 1991 i.S. Touring Club der Schweiz ca. Mercedes-Benz (Schweiz) AG, im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 OG (mitgeteilt von Frau Dr. J. Schwarz, Zürich).

Der Touring Club der Schweiz, ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB, bezweckt die Wahrung der Rechte und Interessen seiner über 1,2 Millionen Mitglieder im Strassenverkehr und die Förderung ihrer touristischen Belange. Eine seiner bedeutendsten Dienstleistungen stellt der mobile Pannenhilfsdienst dar. Die hierfür verwendeten gelben TCS-Fahrzeuge geniessen einen hohen Bekanntheitsgrad.

Die Mercedes-Benz (Schweiz) AG ist für den Vertrieb der «Mercedes-Benz»-Fahrzeuge in der Schweiz zuständig. Am 1. September 1989 lancierte sie unter dem Titel «DIE NEUE MERCEDES-BENZ TOURING GARANTIE» eine Pressemitteilung. Sie pries darin eine «in dieser Form einzige Serviceleistung» an, welche darin bestehe, dass den Fahrern von neuen Mercedes-Personenwagen vier Jahre lang der kostenlose Einsatz des Mercedes-Benz-Notdienstes gewährt werde.

Der Touring Club der Schweiz erblickte darin eine unlautere Konkurrenzierung seiner «Touring-Hilfe» sowie eine Namensanmassung. Am 8. November 1989 ersuchte er das Handelsgericht des Kantons Zürich, der Mercedes-Benz (Schweiz) AG bei Strafe zu verbieten, für ihren Pannenhilfe-Service die Bezeichnung «Touring-Garantie» bzw. «Garantie Touring» zu verwenden. Mit Urteil vom 4. September 1990 wies das Handelsgericht die Klage ab. Mit seiner eidgenössischen Berufung beantragt der Kläger, das Urteil des Handelsgerichts aufzuheben und der Beklagten bei Strafe zu verbieten, für ihren Pannenhilfe-Service die Bezeichnung «Touring-Garantie» bzw. «Garantie Touring» zu verwenden.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

2.- Der Kläger ist der Ansicht, die Gleichartigkeit des Angebots der Beklagten schmälere seinen Gewinn und führe zu einer Konkurrenzsituation, die das neue UWG untersage. Ferner macht er geltend, die von der Beklagten verwendete Bezeichnung «Mercedes-Benz Touring-Garantie» schaffe eine Verwechslungsgefahr zu der vom Kläger offerierten Dienstleistung «Touring-Hilfe», welche sich überdies im Verkehr durchgesetzt habe.

Das neue UWG bezweckt, den lautereren und unverfälschten Wettbewerb zu gewährleisten (Art. 1). Unlauter ist das Verhalten eines Mitbewerbers nur, wenn es gegen den in Art. 2 UWG allgemein formulierten Grundsatz oder gegen die Sonder-

tatbestände (Art. 3 ff.) verstösst. Solange sich ein Mitbewerber mit lauterem Mitteln um mehr Anteil oder Einfluss auf dem Markt bemüht und dabei den Wettbewerb als solchen nicht gefährdet, kann ein Gewinn- oder Umsatzrückgang bei andern Konkurrenten nicht widerrechtlich sein. Das neue Gesetz will einen funktionierenden Wettbewerb garantieren (Botschaft zum UWG vom 18. Mai 1983, BBl 1983 II 1038) und schützt somit auch gleichartige Leistungen, die deshalb im folgenden nur unter dem Gesichtspunkt der Lauterkeit zu prüfen sind. Wettbewerbsrechtlich stellt sich dabei allein die Frage nach einer unlauteren Verwechslungsgefahr.

a) Gemäss Art. 3 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen.

Die Verwechslungsgefahr wird als Rechtsfrage vom Bundesgericht frei geprüft (BGE 95 II 458 E. 1, 465 E. II/1 und 468 E. II/3). Dies gilt auch insoweit, als sie sich nach dem Verständnis des allgemeinen Publikums, welches die streitigen Leistungen in Anspruch nimmt, beurteilt (BGE 95 II 458 E. 2); anders verhält es sich bloss, wenn das Branchenverständnis spezifischer Verkehrskreise in Frage steht (BGE 96 II 261 E. a). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist dabei für den Bereich des gesamten Kennzeichnungsrechts ein einheitlicher (BGE 116 II 370 E. 4a).

aa) Das Handelsgericht führt mit Bezug auf BGE 58 II 314 E. 1 aus, der Begriff «Touring» gehöre als blosser Sachbezeichnung dem sprachlichen Gemeingut an. Er sei als Bestandteil von Firmen und Marken sehr verbreitet und zeichne sich nicht durch eine besondere Originalität aus.

bb) Die Verwendung einer gemeinfreien Bezeichnung steht grundsätzlich jedem Wettbewerbsteilnehmer offen (BGE 96 II 261 E. 3a, 94 II 46). Schranken bestehen einerseits darin, dass durch gleichartige Hinweise nicht die Gefahr von Verwechslungen geschaffen werden darf, dieser mithin durch geeignete Zusätze oder auf andere Weise begegnet werden muss, andererseits darin, dass eine Sachbezeichnung, welche durch langen Gebrauch zum Individualzeichen geworden ist, nicht als charakteristischer Bestandteil in einer Konkurrenzbezeichnung übernommen werden darf (BGE 98 II 63 E. 3 mit Hinweisen).

cc) Das Bundesgericht hat in BGE 58 II 314 E. 1 die Auffassung vertreten, der Firmenbestandteil «Touring» des Klägers gehöre dem sprachlichen Gemeingut an, sei im Englischen die umfassende Bezeichnung für touristische Betätigung, also auch für das Rad- und Autofahren. Als Fremdwort habe er im deutschen Sprachgebrauch zwar etwas Besonderes an sich, bleibe aber deswegen nicht weniger als im Englischen eine der Allgemeinheit zugänglichen Sachbezeichnung. Daran ist unverändert festzuhalten.

dd) «Hilfe» ist wie «Touring» eine gemeinfreie Sachbezeichnung. Zu Recht hält die Vorinstanz fest, dass Zusammensetzungen solcher Sachbezeichnungen grundsätzlich keinen über denjenigen der einzelnen Bestandteile hinausgehenden Schutz geniessen, ausser, die Kombination sei so originell, dass sie Individualisierungskraft erlange (BGE 109 II 488: «Computerland»). Dem Begriff «Touring-Hilfe» eignet eine solche Originalität nicht; er entfaltet keine über den allgemeinen

Leistungsbeschrieb hinausgehende Kennzeichnungsfunktion, welche aus dem Begriff allein auf die Individualisierung eines Unternehmens schliessen liesse.

Im allgemeinen Sprachvergleich unterscheiden sich die «Mercedes-Benz Touring-Garantie» und die «Touring-Hilfe» formal wie auch inhaltlich deutlich. Identisch ist allein der gemeinfreie Begriff «Touring». Ein aufmerksamer Leser wird deshalb die Bezeichnung der Beklagten nicht mit dem Geschäftsbetrieb oder der Leistung «Touring-Hilfe» des Klägers in Verbindung bringen. Das Handelsgericht hat deshalb zu Recht eine unlautere Verwechslungsgefahr nach Art. 3 lit. d UWG verneint.

ee) Fehl geht schliesslich die Ansicht des Klägers, der Begriff der Leistung nach Art. 3 UWG sei inhaltsgleich mit demjenigen in Art. 5 UWG. Letzterer befasst sich mit der Verwertung einer fremden Leistung. Darunter fallen Arbeitsergebnisse, also Produkte geistiger Anstrengung und materieller Aufwendungen, die ausserhalb des Bereichs der Spezialgesetzgebung zum Schutz von Immaterialgütern als solche nicht geschützt sind (Botschaft S. 1047; *David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. A., Rz 372 ff.; *Troller/Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, S. 196). Die Behauptung des Klägers, die Beklagte biete seine «Touring-Hilfe» an, trifft nach dem bisher Gesagten in keiner Weise zu. Insoweit sich der Kläger hiermit auf Leistungsschutz berufen will, sind seine Ausführungen unbegründet. Die klägerische Dienstleistung an sich wie auch die Idee der Pannenhilfe sind wettbewerbsrechtlich nicht geschützt. Es ist deshalb nicht ersichtlich, welche Arbeitsergebnisse im Sinne des Gesetzes die Beklagte sich parasitär zu eigen gemacht haben soll. Von einer Verletzung von Art. 5 UWG kann demnach keine Rede sein.

b) Der Kläger beansprucht für seine «Touring-Hilfe» eine weitergehende, durchgesetzte Kennzeichnungskraft, welche er in langjähriger, intensiver Arbeit und unter sehr grossem Aufwand von Zeit und Mitteln erworben habe. Letzteres ist allein nicht entscheidend. Ein schutzwürdiges Zeichen liegt erst vor, wenn es durch langen Gebrauch zum Individualzeichen geworden ist, d.h. die Bedeutung eines schlagwortähnlichen Hinweises auf ein Geschäft erlangt hat (BGE 98 II 63, 77 II 325 f.). Wie die Vorinstanz indessen zutreffend erkannt hat, verbietet sich angesichts der Vielzahl von Verwendungen des Begriffs «Touring» gerade im Zusammenhang mit Tätigkeiten in der Auto-, Autozubehör-, Autoservice- und Touristikbranche die Annahme einer individualisierenden Zuordnung zum Betrieb des Klägers. Unbelesen der Bedeutung des TCS kann daher nicht davon ausgegangen werden, in den einschlägigen Konsumentenkreisen werde der Begriff «Touring» ausschliesslich diesem zugeordnet. Die Bezeichnung «Hilfe» sodann lässt sich von vornherein nicht monopolisieren und wird zudem im Leistungsbeschrieb der Beklagten auch nicht verwendet. Es bleibt mithin dabei, dass die beiden streitigen Bezeichnungen sich hinreichend unterscheiden, um eine wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Dies führt zur Bestätigung des angefochtenen Urteils.

3.- Die Berufung erweist sich somit in allen Teilen als unbegründet. Die Kosten hat bei diesem Verfahrensausgang der Kläger zu tragen. Das Handelsgericht hat den Streitwert für die Bemessung der Gerichtsgebühr auf 2,8 Mio. Franken festgelegt, wobei es von einer jährlichen Einbusse von 1% des Aufwandes von 28 Mio.

Franken, den der Kläger für den Pannendienst im Jahre 1989 zu erbringen hatte, ausgegangen ist und diesen Ausfall für die Dauer von 10 Jahren angenommen hat. Der Kläger und die Beklagte beanstanden die Berechnung des Streitwertes durch die Vorinstanz, ohne jedoch ihre Vorbringen hinreichend zu begründen. Das Bundesgericht ist dabei weder an die Feststellungen des Handelsgerichts noch an die Auffassungen der Parteien gebunden, sondern setzt den Streitwert von Amtes wegen summarisch und nach freiem Ermessen fest (Art. 36 Abs. 2 OG). Entgegen der Ansicht der Parteien dürfte er 100 000 Franken erheblich übersteigen; es rechtfertigt sich daher, die bundesgerichtliche Gebühr gemäss Ziff. 1 des Gebührentarifs auf 4 000 Franken festzusetzen. Dagegen ist für die Parteientschädigung vom Streitwert, den die Parteien dafür als massgebend vereinbart und vor Handelsgericht übereinstimmend zwischen 50 000 und 100 000 Franken beziffert haben, auszugehen.

Art. 3 lit.d UWG – «EPILADY»

- *Die Übernahme einer Gerätegestaltung ist treuwidrig, wenn sie Ausdruck eines schmarozerischen Verhaltens ist (E. 1).*
- *Kennzeichnungskraft bei neuartigen Produkten (E. 2.).*
- *Klageansprüche bei Wettbewerbsklagen (E. 4.1. und 4.2).*
- *Voraussetzungen der richterlichen Schadensschätzung; Verneinung der «hohen Wahrscheinlichkeit» eines Schadenseintrittes (E. 4.3).*

- *La reprise de la forme d'un appareil est contraire à la bonne foi lorsqu'elle est le résultat d'un comportement parasitaire (c. 1).*
- *Force distinctive de produits d'un genre nouveau (c. 2).*
- *Conclusions fondées sur le droit de la concurrence déloyale (c. 4.1 et 4.2).*
- *Conditions de l'estimation du dommage par le juge; rejet d'une «haute vraisemblance» de la survenance d'un dommage (c. 4.3).*

HGer ZH vom 20. Juni 1990 i.S. Happysan AG c. Bodywell AG (publ. in ZR 89/1990 Nr. 62, mit ergänzenden Angaben von RA Dr. R. Briner).

Die Klägerin vertreibt in der Schweiz seit März 1987 Haarentfernungsgeräte für Frauen. Die Geräte werden unter der Bezeichnung «Epilady» angeboten. Das Gehäuse des Produktes hat eine handliche, längliche Form, und die am Vorder- teil des Apparates erkennbare, verschlungene Feder kann durch einen elektrischen Antrieb zum Rotieren gebracht werden. Wird nun die rotierende Feder an die Haut gehalten, werden dort vorhandene Haare eingeklemmt und ausgezupft. Auf den Packungen und in der Werbung finden sich Abbildungen dieses Produktes, dessen Gehäuse in weisser Farbe gehalten ist.

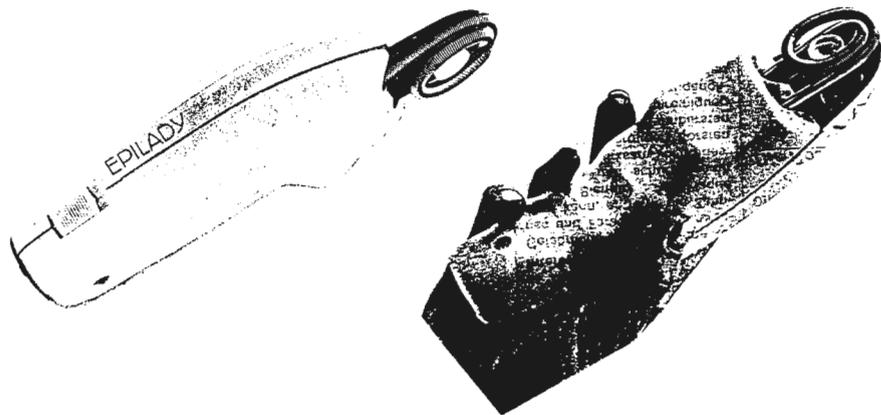
Die Beklagte war und ist mit Geräten gleicher Funktionsweise auf dem Markt. Ab Ende Mai 1987 bot sie Haarentfernungsgeräte mit sehr ähnlichen Formgebung

an, und zwar unter der Bezeichnung «Smooth&Easy» mit weissem Gehäuse und unter der Bezeichnung «bio bello» mit schwarzem Gehäuse. In der Werbung für diese beiden Geräte wurden freilich nur solche mit weissem Gehäuse abgebildet, und zusätzlich wurde auf die Handelsmarken nur zum Teil hingewiesen.

Die Gehäuse der fraglichen Geräte haben folgendes Aussehen:

Epilady

Smooth&Easy



Die Klägerin wirft der Beklagten einen unlauteren, sklavischen Nachbau des «Epilady»-Gerätes vor. Im Rahmen ihrer Klage stellte sie unter anderem Unterlassungs-, Publikations-, Feststellungs- und Schadenersatzbegehren. Durch Anordnung vorsorglicher Massnahmen wurde die Auslieferung von Geräten mit den Bezeichnungen «Smooth&Easy» und «bio bello» durch die Beklagte verhindert.

Aus den Erwägungen des Endentscheides:

1. Sowohl nach dem alten wie auch nach dem neuen, seit 1. März 1988 geltenden Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) verhält sich rechtswidrig, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen (Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG, Art. 3 lit. d UWG).

Die klägerischen Geräte sind nicht als Modell hinterlegt. Soweit bezüglich der äusseren Formgebung kein spezialrechtlicher Schutz besteht, darf deren vollständige oder teilweise Übernahme durch einen Konkurrenten nicht leichthin als treuwidriges Verhalten im Sinne des UWG aufgefasst werden. Ein solches ist aber anzunehmen, wenn die Formnähe bzw. Formidentität stossend ist, mithin als Ausdruck eines schmarotzerischen Verhaltens erscheint. Dies betrifft insbesondere die Fälle, in welchen die Ausstattung eines auf dem Markt befindlichen Produktes Kennzeichnungskraft besitzt und daher geeignet ist, die Ware von gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen anderen Ursprungs zu unterscheiden. Ist eine Form zwingend tech-

nisch oder durch den Gebrauchszweck bedingt und werden nur gängige ästhetische Elemente übernommen, so wird die Kennzeichnungskraft in aller Regel zu verneinen sein (bzgl. Rechtsprechung und Lehre zu diesen Grundsätzen vgl. insbesondere: BGE 113 II 77, 108 II 69, 105 II 297, 104 II 322, 103 II 211, 95 II 470, 92 II 202; David, Die Gerichtspraxis zur sklavischen Nachahmung von Warenformen, in: SMI 1983, Heft 2, S. 9 ff.; David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., N 67 ff.; Troller, Zum Schutz «technisch bedingter» Formen als Modelle, Ausstattung oder Formmarken, in: Festschrift zum 70. Geburtstag von Dr. Rudolf E. Blum, ohne Jahr und Ort; Baumbach/Hefermehl, Kommentar zum dt. UWG, N. 418 zu § 1 UWG, mit dem Richtsatz: «Wer ein fremdes Erzeugnis unter Übernahme von Merkmalen, mit denen der Verkehr eine betriebliche Herkunftsvorstellung erbindet, nachahmt und sein Erzeugnis in den Verkehr bringt, handelt wettbewerbswidrig, wenn er nicht im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren alles Erforderliche getan hat, um eine Irreführung des Verkehrs möglichst auszuschliessen.»).

2. Das Gerät «Epilady» war bei der Markteinführung aus Sicht des Durchschnittskonsumenten, welche massgebend ist, bezüglich Aussehen und Funktionsweise neu. Einen solchen im wahren Sinn des Wortes eigenartigen Apparat, bei dessen Form insbesondere der überlappende obere Gehäuseteil mit der darunterliegenden, verschlungenen Feder auffällt, kannte er vorher nicht. Von daher liegt die Kennzeichnungskraft ohne weiteres auf der Hand, da die Neuartigkeit eines Gegenstandes, einschliesslich seiner Form, ihn in ausgeprägter Weise mit einer bestimmten betrieblichen Herkunft verbindet. Die Verwechslungsgefahr ist evident, wenn später täuschend ähnliche Geräte anderer Herkunft angeboten werden. Die Beklagte postuliert allerdings, von Kennzeichnungskraft könne erst gesprochen werden, wenn sich die Ausstattung eines Produktes im Verkehr durchgesetzt habe. Dies sei bezüglich des klägerischen Gerätes zu verneinen, da vor Erscheinen des ersten Inserates der Beklagten von jenem nur 184 Exemplare an der MUBA verkauft worden seien und die weitere Präsentation sich auf wenige PR-Artikel beschränkt habe. Dem ist folgendes entgegenzuhalten: Die Verkehrsdurchsetzung bzw. Verkehrsgeltung mag bei nicht originellen Ausstattungen als Kriterium für die Behauptung oder Verneinung der Kennzeichnungskraft dienlich sein (BGE 92 II 202), weil diesbezüglich die Formgestaltung allein nicht geeignet ist, dem Konsumenten den Eindruck einer Verbindung zwischen Form und Herkunft des Produktes zu vermitteln. Anderes gilt aber hinsichtlich einer originellen (= von vornherein unterscheidungskräftigen) Ausstattung, wie sie den klägerischen Apparaten zu attestieren ist. Hier schafft schon die blosser Markteinführung den erwähnten Eindruck, dessen Ausnutzung durch einen Dritten unlauter ist (in diesem Sinne ist auch von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, N. 32 ff. zu Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG zu verstehen; sodann Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Auflage, Band I, S. 428 f.). Die Berücksichtigung eines quantitativen Elementes, wie es der Begriff der Verkehrsgeltung mit sich bringt (vgl. Becchio, Der kennzeichnungsrechtliche Schutz von Waren- und Verpackungsformen, Diss. Zürich, 1971, S. 84 f.), ist überdies nicht nur abzulehnen, weil sie zu der Rechtssicherheit abträglichen Zahlenspielerien führt (Carl Schramm, Grundlagenforschung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, Berlin/Köln 1954, S. 28: «Die gewöhnliche Verkehrsgeltung soll

sich 40% nähern. 25% dürfte auf alle Fälle zu wenig sein und 30% noch nicht ausreichen»). Entscheidend ist das stossende Ergebnis, welches resultierte: Je rascher ein Mitbewerber die neuartige, originelle Ausstattung sklavisch nachahmt und je intensiver er sie anpreist, um so eher müsste sein Tun von Gesetzes wegen toleriert werden. Die Abgrenzung zwischen lauterem und unlauterem Verhalten hinge also massgeblich von den organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten bzw. Aufwendungen des Nachahmers ab. Dem Wettbewerbsrecht ist aber eine Relevanz beanspruchende Unterscheidung zwischen wirtschaftlich starkem und wirtschaftlich schwachem Auftreten am Markt fremd. Sie und ihr Ausgangspunkt (Verkehrsdurchsetzung) lassen sich mit dem Gesetz nicht vereinbaren. Schliesslich eignet sich der vorliegende Fall auch schlecht, mit fehlender Verkehrsdurchsetzung zu operieren. Das «Epilady»-Gerät war vor Erscheinen des ersten Inserates der Beklagten einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt worden: Vom 14. – 23. März 1987 wurde es an der Mustermesse in Basel präsentiert. Diese bekanntlich stark besuchte Konsumgüterausstellung eignet sich in besonderem Masse zur Bekanntmachung eines Produktes gegenüber vielen potentiellen Kunden. Am 13. April 1987 wurde das «Epilady»-Gerät erstmals in einem Printmedium bildlich vorgestellt (PR-Artikel in der Zeitschrift «Schweizer Illustrierte», welche eine Auflage von wöchentlich rund 200 000 Exemplaren hat). Dasselbe geschah anschliessend in weiteren auflagestarken Blättern, so am 8. Mai 1987 im «Blick für die Frau», am 14. Mai 1987 in der «Weltwoche» und im «Badener Tagblatt», am 18. Mai 1987 im «Tagblatt der Stadt Zürich», am 20. Mai in der Zeitschrift «Brigitte», am 21. Mai 1987 in der «Züri Woche» und am 26. Mai 1987 in der Zeitschrift «Annabelle». Damit ist ohne weiteres davon auszugehen, dass eine Vielzahl von Konsumenten bis Ende Mai 1987 Kenntnis von Existenz, Zweck und Aussehen des Gerätes «Epilady» hatte, sodass die Verkehrsdurchsetzung ohne weiteres vorausgesetzt werden darf. Die Beklagte warb für ihren Apparat erstmals am 27. Mai 1987, also nachdem das «Epilady»-Gerät auf dem Markt angeboten worden war. Wieviele von diesem in jenem Zeitpunkt schon ausgeliefert waren, ist nicht entscheidend. Demzufolge ist zu prüfen, ob die Beklagte mit der Ausstattung ihrer Geräte und der Werbung hiefür eine unlautere Verwechslungsgefahr geschaffen hat.

3. Betrachtet man die drei bei den Akten liegenden Geräte «Epilady», «Smooth & Easy» sowie «bio bello», so lässt sich unschwer erkennen, dass die beiden letztgenannten vom Aussehen her eine täuschend ähnliche Machart haben wie das klägerische . So

- stimmen die Aussenmasse nahezu überein,
- ist bei allen dreien die gebogene Gestaltung des Oberteils anzutreffen,
- fällt insbesondere die Gleichartigkeit des für das Produkt charakteristischen vorderen Endes mit dem überlappenden Oberteil und der daruntergelegenen Spiralfeder auf,
- sind gleichartige Federn verwendet worden,
- sind die Federn gleichartig verschlungen,
- stimmen Art und Montageort von Abstandshalter, Schraube und Anschluss für Netzadapter nahezu überein.

Die Vielzahl und Ausdrucksstärke der Übereinstimmungen lässt gewisse Formabweichungen, etwa die leicht gewellte Form des Gehäuses bei den Modellen «Smooth&Easy» und «bio bello» oder die Übermalung der Spiegelfläche hinter der Feder beim Produkt «bio bello» als nebensächlich erscheinen. Keine unterscheidende Bedeutung kommt auch der anderen Namensgebung zu. Der Kunde wird sich an die auffällige Form des Gerätes erinnern und nicht an die Bezeichnung. Allenfalls wird er sich sagen, vom gleichen Gerät bzw. Gerätehersteller existieren zwei Modelle – was insbesondere beim Modell «bio bello» mit seinen zwei Geschwindigkeiten sogar naheliegender wäre – oder die verschiedenen Bezeichnungen bezögen sich auf den Hersteller einerseits und das Produkt andererseits. Analoges gilt für die Farbgebung. Dieses Moment fällt vorliegend sowieso nur beschränkt ins Gewicht, als doch die Beklagte nur im Versandgeschäft tätig ist, wobei die Inserate schwarz-weiss gehalten sind, und sie zudem – entgegen dem behaupteten Angebot eines schwarzen Produktes – wie die Klägerin für ein weisses wirbt. Die Verwechslungsgefahr ist deshalb zu bejahen.

Weder Überlegungen betreffend ästhetischer Gestaltung eines solchen Produktes noch technische Gründe können die sklavische Nachahmung rechtfertigen. So wäre insbesondere eine andere, insbesondere nicht gebogene und nicht vorne runde Form des Gehäuseoberteils denkbar und zumutbar gewesen, auch eine andere Anordnung der Schraube und des Schalters, ebenso eine andere Anordnung des sichtbaren Teils der Feder. Zu letzterem wandte die Beklagte allerdings ein, nur mit der Art, wie die Feder beim «Epilady»-Gerät montiert sei, lasse sich die grösstmögliche Hautauflagefläche erreichen. Im Massnahmeentscheid des Handelsgerichtes vom 27. November 1987 wurde darauf hingewiesen, es hätte auch eine einfach gebogene Feder verwendet werden können, allenfalls eine solche mit breiterem Durchmesser. Die Beklagte entgegnete hiezu, eine einfach gebogene Feder würde die Hautauflagefläche auf die Hälfte reduzieren und hätte dadurch die doppelte Behandlungsdauer zur Folge, bei einer breiteren Feder wären zudem die Federöffnungen auf der Feder-aussenseite zu gross und würden dann die Haare nicht mehr erfasst werden. Generell ist diesbezüglich darauf hinzuweisen, dass die Behandlungsdauer in entscheidender Weise durch ganz andere Faktoren beeinflusst wird: Die grösste Bedeutung kommt dem Umstand zu, wie rasch der Anwender mit dem Gerät über die Haut fährt, was wiederum durch den subjektiven Faktor der Schmerzempfindlichkeit beeinflusst wird. Wesentlich ist auch die Rotationsgeschwindigkeit der Feder. Im speziellen wären aber auch andere technisch sowie bezüglich Gebrauchswerk adäquate Lösungen denkbar und zumutbar gewesen: So hätte eine einfach gebogene Feder dem äusseren Rand des überlappenden Oberteils entlang geführt werden können, wobei zur Bewerkstelligung der für die Funktionsweise des Gerätes notwendigen Biegung der Feder diese schon beim Austritt aus dem Geräteinnern nach aussen zu richten gewesen wäre. Führung und Stabilität der Feder wären dabei durch den – bei sämtlichen Modellen vorhandenen – im Innern der Feder in der Längsrichtung montierten Draht gewährleistet worden. Eine kreisförmige Hautauflagefläche wäre ferner erreichbar gewesen, wenn die Feder so angeordnet gewesen wäre, dass sie sich schon kurz vor dem Austritt aus dem Gerät gekreuzt hätte und sodann wiederum kreisförmig dem äusseren Rand des überlappenden Oberteils entlang geführt worden wäre. Was die Verwendung von Federn mit grösserem Durchmesser anbelangt,

wäre – um den seitens der Beklagten behaupteten Nachteil auszugleichen – ein dünneres Federmaterial möglich gewesen, was zu mehr Federöffnungen geführt hätte. Ungeachtet der technischen Machbarkeit anderer, bezüglich Wirksamkeit aber adäquater Anordnungen der Feder, ist aber zu betonen, dass der Gesamteindruck wesentlich ist. Selbst wenn also nur die verschlungene Feder des «Epilady»-Gerätes die grösstmögliche Effizienz gewährleisten würde, wären immer noch andere Gestaltungen des Gehäuses offengestanden.

Aufgrund dieser Feststellungen und unter Berücksichtigung der Rechtsprechung stellt(e) somit das Anpreisen, der Verkauf oder das sonstige Inverkehrbringen der Geräte «Smooth&Easy» sowie «bio bello» unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 Lit. d aUWG bzw. Art. 3 lit. d UWG dar. Ob das Inverkehrbringen auch aufgrund der weiteren klägerischen Vorwürfe als unlauter einzustufen wäre, kann offen bleiben.

4. Zu den einzelnen Rechtsbegehren:

4.1. Voraussetzung für die Gutheissung einer Unterlassungsklage ist drohende Wiederholungsgefahr oder mindestens die ernsthafte Befürchtung, dass die beklagte Partei einen rechtswidrigen Eingriff in die Sphäre der klägerischen plant (David, Wettbewerbsrecht, N. 646). Die Beklagte hat die Widerrechtlichkeit des Verkaufens, Anpreisens oder sonstigen Inverkehrbringens der Geräte «Smooth&Easy» bzw. «bio bello» bestritten. Von daher ist die Wiederholungs- bzw. Begehungsgefahr ohne weiteres zu bejahen. Es kann deshalb auch dahingestellt bleiben, ob die Behauptung der Beklagten zutrifft, sie hätte auch ohne Einleitung rechtlicher Schritte durch die Klägerin das Gerät «Smooth&Easy» wegen qualitativer Mängel nicht ausgeliefert. Im übrigen stellen «Smooth&Easy» und «bio bello» nur Bezeichnungen für Geräte mit einer bestimmten Ausstattung dar. Prozessgegenstand sind nicht die Bezeichnungen, sondern ist vielmehr die Ausstattung. Indem der Beklagten untersagt wird, die Haarentfernungsgeräte «Smooth&Easy» und «bio bello» in Verkehr zu bringen, wird mit genügender Klarheit zum Ausdruck gebracht, dass eine spezifische Geräteausstattung gemeint ist. Somit ist die Unterlassungsklage gutzuheissen.

4.2. Die Urteilsveröffentlichung setzt ein Interesse des sie verlangenden Wettbewerbsteilnehmers voraus. Sie soll zur Wiederherstellung einer in der Öffentlichkeit ungerechtfertigterweise herabgesetzten Wettbewerbsposition beitragen. In Frage kommt vorliegend allenfalls eine Marktverwirrung, welche durch die Inserate der Beklagten geschaffen wurde, indem Kunden deren Geräte der Klägerin zuordneten. Mittels der vorsorglichen Massnahmen konnte aber noch im Jahre 1987 das Erscheinen weiterer Inserate mit Abbildungen der Nachahmung verhindert werden. Zudem teilte die Beklagte selbst den Kunden, welche ursprünglich eine Bestellung bei ihr aufgegeben hatten, im Juni 1988 mit, die Auslieferung sei ihr gerichtlich mit der Begründung, das Gerät sehe einem Konkurrenzprodukt zu ähnlich, verboten worden. Berücksichtigt man, dass erfahrungsgemäss Inserate schon nach wenigen Tagen oder höchstens Wochen in Vergessenheit geraten und dass diejenigen, welche ein spezielles Interesse für das Angebot der Beklagten bekundet

hatten, auf eine gerichtlich festgestellte Verwechslungsgefahr hingewiesen wurden, so besteht im heutigen Zeitpunkt eine Beeinträchtigung der Klägerin, welche durch Urteilspublikation beseitigt oder gemildert werden könnte, nicht mehr. Die Klage ist deshalb in diesem Punkte abzuweisen. Aus denselben Überlegungen heraus und da dem Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin schon durch das Unterlassungsurteil genügend Rechnung getragen wird, ist auch die Feststellungsanklage abzuweisen.

4.3. Bezüglich des Schadenersatzbegehrens berief sich die Klägerin auf richterliche Schätzung. Gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist ein ziffernmässig nicht nachweisbarer Schaden nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge abzuschätzen. «Der Geschädigte wird aber dadurch nicht der Pflicht enthoben, alle Umstände, die für den Eintritt eines Schadens sprechen und dessen Anschätzung erlauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar zu behaupten und zu beweisen» (David, Wettbewerbsrecht, N. 652). Für den Schadenseintritt muss eine hohe Wahrscheinlichkeit sprechen (BGE 87 II 374). In der Referentenaudienz wurde die Klägerin ausdrücklich zur Substantiierung ihres Schadenersatzanspruches aufgefordert. Unter Bezugnahme darauf äusserte sich die Klägerin in ihrer letzten Rechtsschrift unter dem Titel «Substanziierung des Schadens» wie folgt:

«Die Klägerin kauft ihre Geräte zum Preis von Fr. 50.– ein. Sie verkauft an Grossisten und Detailisten, wobei die Weiterverkaufspreise selbstverständlich unterschiedlich sind; durchschnittlich (im Sinne einer Mischrechnung) kann sie mit einem Weiterverkaufspreis von Fr. 70.– rechnen, so dass sie pro Gerät im Durchschnitt einen Gewinn von Fr. 20.– erzielt. (. . .). Die Beklagte hat die Behauptung aufgestellt, es seien bei ihr 23 904 Bestellungen eingegangen. Das alles waren Kundinnen, die ein klägerisches Gerät erworben hätten. Die Anzahl Bestellungen multipliziert mit dem Durchschnittsgewinn ergibt Fr. 478 080.–. Selbst bei einer beträchtlichen Retourenquote (die von der Beklagten behauptete ist mit Sicherheit zu hoch) ist der behauptete Schaden von Fr. 250 000.– damit bei weitem ausgewiesen. Es sind selbst nach der (bestrittenen!) beklagteschen Behauptung nur 70% der 16 353 Retouren wegen zwischenzeitlichen Kaufs eines anderen Geräts erfolgt, d.h. rund 11 400. Bei 23 904 Bestellungen verbleiben auch dann noch rund 12 500 Geräte, welche die Klägerin hätte verkaufen können, was einen Schadensbetrag von Fr. 250 000.– ergibt.»

Hintergrund dieser Argumentation ist die von der Klägerin anerkannte Behauptung der Beklagten, diese habe sämtlichen Bestellern der inkriminierten Geräte im Mai 1988 das Haarentfernungsgerät «body belle» zugestellt. Der Apparat unterscheidet sich in seiner Form eindeutig vom klägerischen Gerät, weshalb sein Verkauf auch nicht rechtswidrig ist. Die Annahme eines relevanten Schadens rechtfertigte sich deshalb nur, wenn davon ausgegangen würde, Konsumenten seien durch die gesamte Vorgehensweise der Beklagten, insbesondere Anpreisung der Nachahmung, Entgegennahme von Bestellungen und später Belieferung mit dem Nachfolgeprodukt «body belle» davon abgehalten worden, das klägerische Gerät zu erwerben. Hiefür könnte allenfalls eine gewisse Bindung des Kunden zu seiner Bestellung sprechen, selbst wenn diese innert nützlicher Frist nicht ausgeführt wird. Wahrscheinlicher sind aber andere Annahmen. So ist generell davon auszugehen,

dass Kunden, die das bestellte Gerät nicht innert weniger Wochen erhalten, nicht mehr mit der Lieferung rechnen und sich anderweitig eindecken – in concreto bei der Klägerin, die im Jahre 1987 alleine auf dem Markt war – oder dann die Sache auf sich beruhen lassen und von der Kaufabsicht Abstand nehmen. Ein solcher Schluss drängt sich vorliegend um so mehr auf, als die Beklagte ihren Kunden ein Rückgaberecht während 20 Tagen ab Lieferung eingeräumt hatte, diese also an die Bestellung nicht gebunden waren, und die Kunden von der Beklagten über das Lieferverbot im Sommer 1987 informiert wurden, wobei diese den Eindruck erweckte, das «juristische Hindernis» werde in 1 bis 6 Wochen beseitigt, was ja dann nicht zutraf. Die Tatsache, dass im Mai 1988 ein Teil der ursprünglichen Besteller das Nachfolgegerät abnahm nach den (bestrittenen) Angaben der Beklagten 30%, lässt sich leicht mit der Vertriebsart erklären. Im Prozess blieb unbestritten, dass die Klägerin ihr Produkt in jenem Zeitraum über Drogerien und Parfümerien vertrieb, während die Beklagte alleine im Versandhandel tätig war. Der Versandhandel bietet allgemein den Vorteil, dass er für den Kunden sehr bequem ist, zudem kommt er einem allenfalls vorhandenen Diskretionsbedürfnis entgegen. Letzteres dürfte vorliegend in sehr starkem Masse mitgespielt haben, indem plausibel erscheint, dass der Gang in ein Fachgeschäft zwecks Erwerb eines Gerätes zur Beseitigung eines sogenannten Schönheitsmakels innerlich Mühe bereiten kann. Hinzu kommt das von der Beklagten eingeräumte Rückgaberecht, welches einen besonderen Bestellanreiz darstellt, den aber Drogerien und Parfümerien bei solchen Produkten aus hygienischen Gründen verständlicherweise sicher nicht einräumen.

Gesamthaft spricht demzufolge nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für das Bestehen des erwähnten Kausalzusammenhanges, weshalb der Klägerin kein Schadenersatz zuzusprechen ist. Ginge man aber dennoch davon aus, dass ein – allerdings nur kleiner – Teil der durch die Beklagten geworbenen Besteller das Gerät «Epilady» wegen der Anpreisung der Nachahmungen nicht kaufte, so stünde dem dadurch bewirkten Schaden ein anzurechnender Mehrgewinn gegenüber, ist doch anzunehmen, dass durch Inserate der Beklagten eine Anzahl von Konsumenten erst auf das neuartige Gerät aufmerksam wurde und das dadurch geweckte Interesse – sei dies nun ohne Bestellung bei der Beklagten oder nach Ausbleiben der Lieferung – zur Kaufbereitschaft führte, welche zumindest im Jahre 1987 nur durch Geräte der Klägerin befriedigt werden konnte. Nachdem die Beklagte ebenfalls in auflagestarken Blättern inseriert hatte und dadurch das Interesse an dieser Art Geräte zusätzlich geweckt wurde, rechtfertigt sich die Annahme, dass durch diese – ungewollte – Bedarfsweckung zugunsten der Klägerin ein allfälliger durch die Beklagte bewirkter Schaden zumindest ausgeglichen wurde.

Das klägerische Schadenersatzbegehren ist somit abzuweisen.

VII. Mitteilungen

*Hinweis der
Schweizerischen Vereinigung für Urheber- und Medienrecht (SVUM)
auf das Programm des Veranstaltungsjahres 1992:*

28. Januar 1992

Die Auswirkungen des UWG auf die journalistische Praxis

Prof. Dr. Roger Zäch, Universität Zürich

Prof. Dr. Ivan Cherpillod, Universität Lausanne

25. März 1992

Die internationale Harmonisierung des Urheberrechts (insbesondere in den EG)

Dr. Thomas Cottier, stv. Direktor des Bundesamtes für geistiges Eigentum

Carlo Govoni, Bundesamt für geistiges Eigentum

6. Mai 1992

Medienrechtliche Fragen rund um die Gratisanzeiger

Dr. Thomas Kähr, Geschäftsführer Schweizerischer Verband der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger

Die SVUM lädt Sie herzlich ein, der einen oder andern Veranstaltung beizuwohnen. Eine Teilnahme ist kostenlos und verpflichtet zu nichts. Mitglieder erhalten zu jeder Veranstaltung eine gesonderte Einladung.

Anfragen richten Sie bitte an die folgende Adresse:

SVUM
Frohburgstrasse 116
CH-8057 Zürich
SCHWEIZ

VIII. Eingegangene Bücher

Auf der Maur, Rolf: Das Urheberrecht des Produzenten. Schweizerische Lehre und Gesetzesgebung im Zuge der europäischen Rechtsharmonisierung. Verlag Helbing&Lichtenhahn, Basel, 1991, 135 Seiten, Broschur, Fr. 54.-.

Unternehmen wie Werbeagenturen, Verlage, Filmproduzenten, Softwarehersteller und Medienunternehmen sehen sich vor ein gemeinsames Problem gestellt: Das Urheberrecht an den in ihren Betrieben geschaffenen Werken verbleibt nach der in den meisten kontinentaleuropäischen Staaten herrschenden Rechtslage während der gesamten Schutzdauer bei den Angestellten bzw. Auftragnehmern, die diese Werke hergestellt haben. Der Produzent als Initiator der Werkschöpfung und Träger des wirtschaftlichen Risikos ist vom Urheberrecht ausgeschlossen. Kein Wunder also, dass die Frage nach der rechtlichen Zuordnung des Urheberrechts im Falle des Werkschaffens für Produzenten sich immer mehr zur zentralen Frage des Urheberrechtsschutzes überhaupt entwickelt. Im vorliegenden Werk werden nach einer Darstellung der geltenden Rechtslage bestehende Lösungsvorschläge vorgestellt und analysiert. Dabei werden sie mit entsprechenden Tendenzen verglichen, welche sich im Harmonisierungsprozess innerhalb der EG abzuzeichnen beginnen.

Galli, Giancarlo: Die Bedeutung der Absicht bei Wettbewerbsverstößen und der Verletzung von Immaterialgüterrechten. Basler Studien zur Rechtswissenschaft. Reihe Privatrecht, Band 24, Verlag Helbing&Lichtenhahn, 156 Seiten, Broschur, Fr. 54.-.

Tobler, Christa: Tauglichkeitsanalyse der Unterscheidungskriterien im Markenrecht. Neue Literatur im Recht, Verlag Helbing&Lichtenhahn, Basel 1990.

Wird die Rechtssicherheit und Voraussehbarkeit gerichtlicher Entscheide hinreichend gewährleistet? Die Autorin versucht in ihrem Werk, diese Frage zu beantworten und stellt das markenrechtliche Instrumentarium dar, analysiert und würdigt in kritischer Weise dessen bundesgerichtliche Anwendung, wobei sie auch die gegenwärtige Bestrebungen, das Markenrecht zu revidieren, miteinbezieht.

Dr. Rüster, Bernd: General Editor; World Intellectual Property Guidebook: Federal Republic of Germany, Austria, Switzerland

Contributors:

Austria (311 p. + Index 29 p.): Dr. Peter Gräser, Dr. Peter Hallas, Dr. Peter Holeschofsky, Dr. Guido Kucsko, Dr. Moritz Röttinger, Dr. Michael Walter.

Federal Republic of Germany (428 p. + Index 32 p.): Dr. Matthias Brandi-Dohrn, Dr. Peter Chrocziel, Dr. Rainer Esser, Dr. Henning Harte-Bavendamm, Dr. Sabine Rojahn, Dr. Hanns-Christian Salger.

Switzerland (96 p. + Index 16 p.): Dr. Lucas David, Dr. Christian Englert, Andrew Kerr, M. Strahlberg.

Published by Matthew Bender, 1991, New York, N.Y., Oakland, C., USA.

Patent Infringement Litigation Penalties. André Bouju, General Editor, published by Longman Law, Tax and Finance, London, 1989, 201 p.

Bei dieser rechtsvergleichenden Publikation über Patentverletzungen werden die Gesetzgebung, die rechtsverletzenden Handlungen, die Rechtsmittel und die zuständigen Gerichtsinstanzen sowie die Kasuistik über Strafen, Bussen und Entschädigungen in 17 Ländern dargestellt. Die Länderberichte sind durch bekannte Spezialisten im Patentrecht abgefasst. Der Bericht über die Rechtslage in der Schweiz hat Prof. François Dessemontet zum Autor. In synoptischen Tabellen werden zusammenfassend die einzelnen Tatbestände, Gesetze und Verfahrensgrundsätze in den einzelnen Ländern gegenübergestellt. Die Autoren würdigen jeweils kritisch Gesetze und Rechtsprechung in ihren Ländern. Eine für den Praktiker überaus instruktive und nützliche Publikation, die bei der Konsultation über die Rechtslage und Rechtspraxis in verschiedenen Ländern gute Dienste leisten wird.

Christian Englert